

# OPPOSITION A UN BREVET EUROPEEN

Arrêts de tabulation

<p><b>I. BREVET ATTAQUE</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Numéro du brevet</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Numéro de la demande</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Date de la mention de la délivrance (art. 97(4), 99(1), CBE)</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>réservé à l'OEB</b></p> <p>N° de l'oppos. <b>OPPO (1)</b></p> <p style="text-align: center;">0 220 996</p> <p style="text-align: center;">86 420 188.4</p> <p style="text-align: center;">10.07.91</p>
<p><b>Titre de l'invention</b></p> <p style="text-align: center;">Bandes comprenant des diapositives encadrées</p>	
<p><b>II. Unique ou premier TITULAIRE DU BREVET</b></p> <p style="text-align: center;">DIACOLOR ITALIA</p> <p>cité dans la fascicule du brevet</p>	
<p>Référence de l'opposant ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)</p> <p style="text-align: right;"><b>OREF</b></p>	
<p><b>III. OPPOSANT</b></p> <p><b>Nom</b></p> <p><b>Adresse</b></p> <p><b>Etat du domicile ou du siège</b></p> <p><b>Téléphone/Télex</b></p> <p><b>Opposition conjointe</b></p>	<p><b>OPPO (2)</b></p> <p>DIAPLAST GmbH                  Karwendelstr. 2                  8102 Mittenwald</p> <p>R.F.A.</p> <p>/ /</p> <p><input type="checkbox"/> Autres opposants, v. annexe /</p>
<p><b>IV. REPRESENTATION</b></p> <p><b>1. MANDATAIRE</b>                  (N'indiquer qu'un seul mandataire à qui toute correspondance doit être adressée)</p> <p><b>Nom</b></p> <p><b>Adresse professionnelle</b></p> <p><b>Téléphone/Télex</b></p> <p><b>Autre(s) mandataire(s)</b></p> <p><b>2. EMPLOYE(S) de l'opposant muni(s) d'un pouvoir conformément à l'art. 133(3) CBE pour la présente procédure d'opposition</b></p> <p><b>POUVOIR(S)</b>                  pour 1./2.</p>	<p><b>OPPO (9)</b></p> <p>Mr. HESSMANN P.                  Europlatz 120                  8000 Munich 80 RFA</p> <p>/ /</p> <p><input type="checkbox"/> (voir annexe/pouvoir) <b>OPPO (5)</b></p> <p><b>Nom(s):</b>                  /</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ci-joint(s)</p> <p><input type="checkbox"/> enregistré(s) sous le n°</p>

**V. L'opposition est formée contre le brevet**

- dans son ensemble

- dans la limite des revendications n°

**VI. MOTIFS D'OPPOSITION:**

L'opposition est fondée sur les motifs mentionnés ci-après:

(a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable (art. 100(a) CBE),  
pour les motifs suivants:

- défaut de nouveauté (art. 52(1) et 54 CBE)

- défaut d'activité inventive (art. 52(1) et 56 CBE)

- autres motifs excluant la brevetabilité.

à savoir

art.

(b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète  
pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 100(b) CBE; cf. art. 83 CBE)

(c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande/demande initiale  
telle qu'elle a été déposée (art. 100(c) CBE; cf. art. 123(2) CBE).

**VII. EXPOSE DES FAITS ET MOTIFS**

(règle 55(c) CBE)

fait l'objet de la déclaration ci-jointe (Annexe 1)

**VIII. PROCEDURE ORALE**

- est requise pour le cas où le brevet européen ne peut pas être révoqué sur la seule base  
des pièces écrites

- n'est pas requise pour l'instant

**IX. AUTRES REQUETES**

/

X. JUSTIFICATIONS INVOQUEES

réservé à l'OEB

A. Publications:

(non produites car mentionnées dans le fascicule du brevet -  2

(ci-jointes -  1

(non mentionnées dans le fascicule du brevet et non jointes -  0

Date de la publi / disp (r 59)

D3 concerne la revendication n°: 1, 2, 3, 4, 5 et 6

DE-C-29 44 000

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

voir motif



D4 concerne la revendication n°: 1, 2

GB-A-2.149 322

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

voir motif



D5 concerne la revendication n°: 1, 2

EP-A-0 220 995

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

voir motif



D6 concerne la revendication n°: 4, 5 et 6

US-A-4 793 549

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

voir motif



5. concerne la revendication n°:

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:



suite à l'Annexe 2

B. Autres justifications:

D8 (Informationsblatt) document d'information faisant état de la vente aux USA d'un moyen adhésif en juin 1986. La preuve de cette commercialisation sera fourni ultérieurement dès que possible. Cet élément concerne les revendications 1 à 6.

D2 (notification) pour mémoire.

Autres indications à l'Annexe 2



**XI. PAIEMENT DE LA TAXE D'OPPOSITION**

comme indiqué sur le bordereau de règlement des taxes (OEB Form 1010) ci-joint

**XII. LISTE DES PIÈCES ANNEXEES**

Annexe n°

Nombre d'exemplaires

- 0  Copie du présent formulaire d'opposition  (1 au moins)
- 1  Exposé des faits et motifs (cf. VII.)  (2 au moins)
- 2  Indication des justifications supplémentaires (cf. X.)  (2 au moins)
- Copies des justifications invoquées (cf. X.)
- 3a  – Publications  (2 au moins pour chaque)
- 3b  – Autres pièces  (2 au moins pour chaque)
- 4  Pouvoir(s) signé(s) (cf. IV.)
- 5  Bordereau de règlement de taxes (cf. XI.)
- 6  Chèque
- 7  Feuille additionnelle  (2 au moins)
- 8  Récépissé de documents (OEB Form 1037)
- 9  Autres pièces (veuillez préciser)

**XIII. SIGNATURE(S)  
de l' (des) opposant(s) ou du (des) mandataires**

Lieu Munich

Date 10.04.1992

R. Hessmann

Prière de dactylographier le nom du (des) signataire(s). Si il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) sera indiquée à la machine à écrire.

## Notice d'opposition

L'ensemble des revendications est attaqué sur la base des documents cités, conformément aux motifs exposés dans la requête, à savoir sur la base de l'art. 100(a) CBE pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, et/ou sur la base de l'article 100(c) parce que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Les documents D3 et D4 ont été publiés avant la date de priorité du 04.11.85 et font partie de l'état de la technique selon l'art. 54(2) CBE.

Le document D5 revendique la même date de priorité (04.11.85) que le brevet opposé, mais a été déposé un jour plutôt (le 10.07.86) que le brevet opposé. Il désigne par ailleurs au moins un état identique à ceux désignés dans le brevet opposé. D5 constitue donc un document de l'état de la technique (d'après 54(3) et 54(4) CBE) pour les revendications du brevet opposé qui ne bénéficie pas de la priorité.

Le document D6, publié le jour de la priorité (04.11.85) constitue un art antérieur selon 54(2) pour les revendications également dénuées du droit de priorité, mais n'est pas opposable autrement.

Le document D8, information non-confidentielle "avisée" à la clientèle, est un début de preuve d'une commercialisation en juin 1986, commercialisation qui constitue un art antérieur selon 54(2) pour les revendications également dénuées de priorité uniquement.

Concernant la validité du droit de priorité :

- (i) - la demande IT, priorité de la demande de brevet européen EP-A-0 208 324 (n° de demande 85 420 222.5) a un contenu identique à celui de la demande EP 208 324 (cf. D2, fin du paragraphe 4 de la notification) ;
- la demande EP 208 324 décrit l'objet des revendications 1 et 2 [cf. page 2 du document D5, lignes 19 à 24] ;
- il s'ensuit que la demande II ci-dessus déposée le 8.7.1985 décrit le contenu desdites revendications, avant la priorité du brevet opposé (4.11.85) ;
- en vertu de l'article 87(4) CBE, "est considéré comme une première demande ... une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même état, à condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée (ce n'est pas le cas en l'espèce) abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droit, et qu'elle n'ait pas servi de base pour revendication du droit de priorité". Aucune des ces dernières conditions n'étant remplies, puisque la demande IT priorité d'EP 208 324, n'a ni été

retirée, ni abandonnée ... ; EP 208 324 a par ailleurs été accordé ;

- En conséquence, la PR du 04.11.1985 pour le brevet opposé n'est pas valide pour les revendications 1 et 2.

(ii) la priorité pour les revendications 4 à 6 ne peut non plus être retenue pour les raisons énoncées dans D2, dernier paragraphe de la page 2.

En effet, il y est indiqué que la demande de priorité IT 85 59688 du brevet opposé ne contient pas la figure 3, ni la description se rapportant à l'appareil.

En résumé, les revendications 1, 2 et 4 à 6 sont dénuées de priorité, seule la revendication pouvant en bénéficier.

\* \* \*

Les revendications sont nulles pour les raisons suivantes :

Revendication 1 (pas de priorité)

La revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté au vu du document D5, qui fait parti de l'état de la technique selon 54(3). D5, qui fait référence à la demande antérieure 85 420 222.5 décrit [page 2, lignes 19 à 24] une bande flexible pour série de diapos encadrées [cf. page 1, lignes 19 et 20], les cadres étant déposés sur deux rubans de bande adhésive parallèles (sur lesquelles il se colle donc par une face), l'adhésif collant moins aux cadres des diapositives qu'à la couche de support, ou autrement dit, tel que l'adhésif ait une résistance au décollement plus grande avec les rubans qu'avec le cadre.

Le contenu de la revendication 1 est donc entièrement antérieurisé par D5, et la revendication 1 n'est pas nouvelle, donc nulle.

Alternativement la revendication 1 est nulle pour défaut d'activité inventive au vu de D3 combiné avec l'enseignement de D8.

D3 décrit (voir figure 1) une bande flexible contenant une série de diapositives, chaque cadre étant collé par une face à deux rubans adhésifs 3 parallèles.

Il est par ailleurs décrit dans le texte [page 1, lignes 19 et 20 ; page 2, lignes 8 à 10] l'utilisation d'une colle à deux composants (Zweikomponentenkleber) permettant notamment l'objet d'une feuille 7 ensuite facilement détachable, sur la partie cadre (cf. fig. 3).

D8 décrit quant à lui un papier dont on peut faire varier la résistance au décollement d'un facteur 10 par ajout de Microbilles (cf. lignes 7 et 8). Il indique qu'un tel type de papier collant (attach-it) est commercialisé aux USA depuis juin 1986, la preuve d'une telle commercialisation devant être apportée dès que possible.

Il est évident pour l'homme du métier connaissant le document D3, et l'utilisation d'une colle à deux composants telle que décrite dans ce document, de vouloir utiliser une colle avec pouvoir d'adhésion différentielle telle que le document D8 en fait état.

Combinant D3 et D8 vient en effet naturellement et logiquement à l'idée de l'homme du métier confronté au problème posé par l'invention, à savoir permettre une fabrication rapide [cf. page 1 du brevet, ligne 8].

Alternativement la revendication 1 est nulle par défaut d'activité inventive au vu de D4 combiné avec D8.

D4 décrit un film mince 6, donc à priori pliable ou flexible, et des moyens adhésifs [page 2, lignes 7 à 9] en bandes parallèles pour fixer les diapositives (cf. figure 1).

Il est évident de combiner D4 et D8 car il faut pouvoir ensuite redécaler plus facilement les bandes des cadres constitué par les "web" 5.

La revendication 2 est nulle pour défaut de nouveauté au vu de D5 pour les-mêmes raisons que la revendication 1, et parce que D5 renseigne la couche support pour bande en papier [page 2, ligne 22].

Alternativement, la revendication 2 est nulle pour défaut d'activité inventive au vu de D3 combiné avec D8, ou D4 combiné avec D8.

D8 indique en effet l'utilisation de l'adhésif sur tout support papier ... [ligne 10].

La revendication 3 est nulle pour défaut d'activité inventive au vu de D3 combiné avec D8.

D3 [figure 1] montre deux rubans parallèles 3, 2, 4, 5 recouvrant d'un adhésif 6 sur la face tournée vers les cadres, ces rubans étant placés sur chaque face en vis-à-vis de façon à être superposés, les rubans superposés 2 et 3 ; 4 et 5 étant collés entre eux de façon amovible entre les cadres [cf. figure 2 notamment]. Les rubans collent par ailleurs bien sur les faces des cadres diapositive, comme on peut le voir à l'extrémité de la figure 1 supérieure (vue éclatée surtout la colle 6).

D8 décrit par ailleurs l'existence de cette colle à adhésivité variable.

La revendication 3 est donc nulle pour défaut d'activité inventive, comme dépendant de la revendication 2 nulle par défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive et pour les raisons évoquées ci-dessus.

La revendication 4 est nulle car ayant un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

\* \* \*

La revendication 4 ne comporte plus en effet un élément présenté comme essentiel dans le texte de la demande [page 3, ligne 20] à savoir les moyens d'avance pas à pas avec les moyens d'encadrer entre chaque pas.

Il est de jurisprudence maintenant reconnu que l'article 123(2) n'est pas respecté, si la caractéristique supprimée était présentée comme essentielle dans la demande.

Alternativement, la revendication 4 est nulle pour défaut d'activité inventive au vu de D6 combiné avec D3.

Il est évident pour l'homme du métier de combiner D6 et D3 qui concerne les-mêmes domaines.

Par ailleurs, D6 décrit un appareil pour copier des diapositives disposées à la suite les-unes des autres présentant (voir figure) deux rouleaux à section polygonale [cf. page 1, lignes 15 à 19], une chaîne sans fin [cf. page 1, lignes 27 et 28] constituée de maillons (ou similaire, il s'agit en l'espèce de plateaux 10) enroulés autour des rouleaux, des moyens de mise en mouvement des rouleaux (évident).

Le document D3 décrit par ailleurs les éléments restant de la revendication comme on l'a vu précédemment.

\* \* \*

La revendication 5 est nulle pour défaut d'activité inventive au vu des documents D6 et D3, et les connaissances de l'homme du métier. D6 décrit en effet l'avance pas à pas (step wise driven page 1, lignes 28 et 29).

Il est évident pour l'homme du métier d'encadrer entre deux diapositives à chaque arrêt de l'avance, pour suivre au résultat du type présenté figure 1 du document D5.

\* \* \*

La revendication 6 est nulle car ayant un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Il est en effet décrit nulle part dans le brevet, l'utilisation de ruban en plastique. Or c'est un élément pris en compte par la nouvelle revendication 6.

Par ailleurs, le test à faire pour savoir si l'on contrevient à l'article 123(2) est celui de la nouveauté qui n'englobe pas les équivalents (décision clapet d'injection). Même si la matière plastique était considérée équivalente, elle ne peut donc être considérée en l'espèce.

Alternativement, la revendication 6 est nulle pour défaut d'activité inventive au vu de D6 combiné à D3 et des connaissances de l'homme du métier. D3 montre un ruban présentant des rubans parallèles collés entre 8 diapositives et donc de ce fait nécessitant les moyens décrits dans la revendication 6.

En conséquence, les revendications 1 à 6 devraient être révoquées dans leur totalité.

---

Note à l'examineur

1. Pour que l'objet des revendications initiales 4 à 6 ne puisse être repris, il aurait fallu qu'il y ait abandon express et sans ambigüité de la part du demandeur (J.P. des Chambres de recours). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le demandeur avait, dans un premier temps, fait part de son intention de diviser ultérieurement.

En résumé, il peut être réintroduit les revendications du type 4 à 6, en l'espèce.

2. En fait, le problème qui se pose surtout, suite à la "suggestion" de l'examineur, est de savoir si les revendications réintroduites ne vont pas au-delà du contenu de la demande européenne telle que déposée, et ne contrevient pas, en l'espèce, à l'article 123(2).

C'est le cas en l'espèce pour les revendications 4 et 6, qui sont donc attaquées sur la base de l'article 100(c) CBE (cf. notice d'opposition).

3. L'annexe 2 permet de détruire le droit à revendiquer une priorité pour les revendications 1 et 2 d'une part, et pour les revendications 4 à 6, d'autre part, de la façon décrite dans la notice d'opposition, les faits indiqués par l'examineur étant acceptés comme tels, conformément aux instructions.
4. Concernant l'action en contrefaçon, il peut toujours être demandé à l'OEB de traiter en priorité la présente opposition. Cependant, la Jurisprudence de l'OEB qui indique clairement que lorsqu'il s'agit d'une contrefaçon d'un brevet opposé, la procédure sera accélérée dans la mesure du possible, ne traite pas du cas de la contrefaçon d'un autre brevet, qui lui n'a pas fait l'objet d'une apparition, même si les inventions sont proches ou similaires. En conséquence, il n'est pas dit qu'il soit donné droit à la demande d'accélération.
5. Le moyen de défense contre l'action en contrefaçon est du ressort des tribunaux et du droit national.  
  
L'intervention du contrefacteur présumé (art. 105 CBE) n'est pas applicable en l'espèce ; le contrefacteur est un tiers.
6. L'interprétation du document D7 par le client est erronée, puisqu'il n'est pas mentionné de ruban adhésif, au contraire [page 2, lignes 24 et 25] qui indique qu'il n'y a pas d'adhésif sur les réglettes rigides.

Il est donc préféré de ne pas l'utiliser car il ne semble rien apporter.

Le fait qu'il soit plutôt vieux aurait pu être utilisé en matière d'activité inventive.