



Opposition à un brevet européen

A l'Office européen des brevets

Arrêts de tabulation

réservé à l'OEB

I. Brevet attaqué

N° de l'oppos.

OPPO (1)

Numéro du brevet

EP 0 909 909 B1

Numéro de la demande

95 543 123.2

Date de la mention de la délivrance (art. 97(4), 99(1) CBE

25.07.2000

Titre de l'invention

Balles

II. Unique ou premier titulaire du brevet cité dans le fascicule du brevet

Ivan I. Deere

Référence de l'opposant ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)

OREF

III. Opposant

Nom

Ball Sports Inc.

Adresse

Boston
Massachussets 02174

Etat du domicile ou du siège

USA

Téléphone/Télex/Téléfax

Opposition conjointe

Autre opposants, voir feuille additionnelle

OPPO (2)

IV. Représentation

1. Mandataire

(N'indiquer qu'un seul mandataire à qui toute correspondance doit être adressée)

Nom

Franck Lee Dunn

Adresse professionnelle

1 Nutter Lane
GB LONDON WC1 2EC

Téléphone/Télex/Téléfax

Autre(s) mandataire(s)

(voir feuille additionnelle/pouvoir)

OPPO (5)

2. Employé(s) de l'opposant muni(s) d'un pouvoir conformément à l'art. 133(3) CBE pour la présente procédure d'opposition

Nom(s):

Pouvoir(s)

considéré comme non nécessaire

Pour 1./2.

enregistré(s) sous le n°

ci-joint(s)

OPPO (9)

V. L'opposition est formée contre le brevet— dans son ensemble — dans la limite des revendications n^{os} **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. Exposé des faits et motifs**

(règle 55(c) CBE)

fait l'objet de la déclaration ci-jointe (Annexe 1) **VIII. Autres requêtes:**

Nous requérons la tenue d'une procédure orale selon Art. 116 CBE au cas où la division
d'opposition envisage de maintenir le brevet.

X. Paiement de la taxe d'opposition

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

XI. Relevé des pièces:

Annexe n°		Nombre d'exemplaires
0	<input checked="" type="checkbox"/> Formulaire d'opposition	<input type="text"/> (2 au moins)
1	<input checked="" type="checkbox"/> Exposé des faits et motifs (cf. VII.)	<input type="text"/> (2 au moins)
2	Copies des justifications invoquées (cf. IX.)	
2a	<input checked="" type="checkbox"/> — Publications A4, A2	<input type="text" value="2"/> (2 au moins pour chaque)
2b	<input checked="" type="checkbox"/> — Autres pièces A5, A6	<input type="text" value="2"/> (2 au moins pour chaque)
3	<input type="checkbox"/> Pouvoir(s) signé(s) (cf. IV.)	<input type="text"/>
4	<input type="checkbox"/> Bordereau de règlement de taxes et de frais (cf X.)	<input type="text"/>
5	<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="text"/>
6	<input type="checkbox"/> Feuille(s) additionnelle(s)	<input type="text"/> (2 au moins pour chaque)
7	<input checked="" type="checkbox"/> Autres pièces (veuillez préciser)	<input type="text"/>

A3 comme indication des connaissances de l'homme du métier en 1992

XII. Signature de l'opposant ou du mandataire

Lieu Paris

Date 30 Mars 2001

M. Franck Lee Dunn

Mandataire

Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) doit être également indiquée en caractères d'imprimerie.

Lettre au client

Madame Annette CURTEN

Veillez trouver ci-joint une copie de l'acte d'opposition et ci-dessous mes commentaires et réponses à vos questions.

- 1) L'inspection du dossier vous a indiqué que le dessin de l'Annexe 1 a été envoyé et soumis par télécopie le 02/01/95 après l'envoi des documents originaux déposés le 23/12/94. La confirmation du fax a été reçue 3 semaines plus tard. Les effets de cette situation c'est que la date de dépôt de la demande EP 0 909 909 est la date de réception des dessins le 02/01/95.

Ceci est confirmé sur la 1^{ère} page de A1.

La date de priorité étant le 06/01/94, le délai de priorité de 12 mois est respecté et A1 bénéficie toujours de sa date de priorité du 06/01/94. Art. 87(1).

- 2) En ce qui concerne la modification apportée à la demande au cours de l'examen qui a conduit à une décision de rejet et une décision de la chambre de recours qui a infirmé ce rejet, il faut savoir qu'une division d'opposition n'est pas liée par la décision de la chambre de recours sur une décision de la division d'examen d'après la jurisprudence = T 167/93. Il est donc tout à fait possible de soulever de nouveau une objection à l'encontre de ce passage.

En particulier si nous sommes d'avis que celui-ci enfreint l'article 123(2) CBE.

A ce propos veuillez-vous reporter à la notice d'opposition ci-jointe à la rubrique motif A 100c).

- 3) La demande WO 94/0433 Annexe 3 n'est pas opposable selon A 54(2) ou selon A 54(3) et A 54(4) CBE vis-à-vis de A1.

En effet pour que la demande soit opposable selon A. 54(2) il faut qu'elle soit rendue accessible au public avant la date de dépôt de A1. Or elle a été publiée le 06/01/94 c'est-à-dire le jour de la date de priorité de A1 considéré comme date de dépôt par application de A 89 CBE.

De plus pour qu'une demande PCT puisse être opposable comme art antérieur selon A 54(3) CBE il faut qu'elle remplisse les conditions énumérées dans A 158(1) et (2) CBE, c'est-à-dire en particulier que le déposant ait effectué une entrée en phase régionale européenne, c'est-à-dire payer à l'OEB la taxe nationale prévue à l'A 22§1 ou A 39§1 PCT qui inclut

- taxe nationale de base
- taxes de désignation

selon R. 104ter(1)b) = nouvelle règle 106. Ce n'est pas le cas ici.

Cette demande publiée le jour de la date de priorité de A1 est un droit national antérieur pour l'Allemagne et le Royaume-Uni non opposable vis-à-vis du brevet européen. Elle pourra toutefois nous servir à prouver les connaissances de l'homme du métier à une date correspondant à sa date de priorité c'est-à-dire le 01/06/92 (voir notice d'opposition jointe).

- 4) Les observations de tiers possibles selon A 115 sont prises en compte C-VI.4.11 d'après C-VI.4.11 et G 12/91 jusqu'à 3 jours avant que la décision de délivrance ait été postée au courrier interne de l'OEB, date qui fixe la fin de la procédure écrite et la fin de la compétence de la division d'examen.

La mention de la délivrance est publiée plusieurs semaines après. Il semble donc que vos remarques ont été ignorées parce qu'elles ne sont pas arrivées en temps utile.

De plus d'après E-VI 11.3, l'OEB confirme au tiers la réception de ses observations mais ne l'informe pas des mesures qu'il prend en réponse à ses observations.

Ainsi je ne pense pas que nous devrions argumenter sur un soupçon de partialité vis-à-vis du premier examinateur, cela est prématuré d'autant plus qu'avant le dépôt d'une opposition aucune division d'opposition n'est constituée.

Selon G 5/91 la possibilité de récusation d'un membre d'une chambre de recours et de la Grande chambre de recours soupçonné de partialité s'applique également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.

Confirmé par T 1028/96.

Notice d'opposition

- Les dates effectives de toutes les revendications de A1 sont la date de priorité de A1 du 06/01/94.
- date dépôt demande A1 le 02/01/95

Art antérieur opposable :

- le document A 2 : extrait du journal : Mondial de Tennis publié le 13/03/91 c'est-à-dire avant la date de priorité de A1 est opposable à toutes les revendications comme art antérieur selon A 54(2) CBE.
- Le document A 4 : extrait du magazine « Product Marketing » publié le 02/06/93 est opposable à toutes les revendications comme art antérieur selon A. 54(2) CBE.
- Le document A5 : EP A 0 909 919 demande de brevet européen bénéficiant d'une date de priorité du 04/01/94 antérieure à la date de priorité de A1 et d'une date de publication postérieure le 26/07/95 est opposable comme art antérieur selon A 54(3) et A 54(4) pour les pays communs avec A1 c'est-à-dire DE, GB et NL à toutes les revendications
- Le document A6 demande de brevet français FR A 2 278 355 publiée le 28/11/85 est opposable au titre de l'article 54(2) à toutes les revendications.

A3 utilisable seulement pour établir les connaissances de l'homme du métier à la date de priorité de ce document A3 c'est-à-dire en 1992.

A5 n'est opposable qu'au titre de la nouveauté et non pas pour l'activité inventive de l'objet des revendications de A1.

Défaut au motif de l'article 100c) de la description du brevet A1.

Le passage souligné de la description et 2 lignes 25 à 29 étend l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et s'oppose au maintien du brevet délivré suivant le motif A 100c) CBE.

En effet ce passage ajouté lors de l'examen de la demande inclut des informations supplémentaires à celles qui étaient contenues dans la revendication 3 de la demande telle que déposée.

La caractéristique « le revêtement (2) de polyéthylène » n'était pas incluse dans la revendication 3 si on considère que le terme « première surface » doit être interprété comme « le noyau (3) ».

De plus, la phrase « Avec une telle disposition tout endommagement de la surface causé pendant l'utilisation n'exposera qu'une surface intérieure de luminescence similaire » est également ajoutée et étend l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Défaut au motif de l'article 100 a)

I – Revendication 1

1 – Défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 sur la base de A5 art antérieur selon A. 54(3) et A. 54(4) pour les pays communs c'est-à-dire DE, NL et GB.

A5 décrit un objet substantiellement sphérique balle de golf (voir figure) comprenant un élément intérieur substantiellement sphérique constitué de « a liquid-filled core (1), a flexible layer (2), a primer coat layer of white lacquer (3) » voir lignes 4 et 5 et d'un revêtement extérieur « an outer protective layer of Ionotherm™ (4) ».

Or ce polymère d'après les connaissances de l'homme du métier dans A2 ligne 7 est un ionomère transparent et dans A3 lignes 19-21 un ionomère est un polymère thermostatique conventionnel donc bien connu et c'est un copolymère d'un monomère d'éthylène et d'un monomère d'acide vinylique, par exemple l'acide méthacrylique. De plus dans A5 ligne 16 il est dit que le Ionotherm contient des particules de pigment. Et dans ce même document lignes 4-6 il est dit que « coating containing pigmentation that is capable of absorbing heat for a short period eg 30 seconds, and thereafter emitting a glow for several hours » = il s'agit bien d'un pigment qui peut être excité par exposition à une source d'énergie pour générer une émission de lumière.

L'objet de la revendication 1 est donc dépourvue de nouveauté.

2 – Défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 sur la base de A2 combiné avec A6 et aux connaissances de l'homme du métier.

A2 décrit une balle de tennis donc un objet substantiellement sphérique comprenant un élément intérieur substantiellement sphérique (du vide) entouré d'un revêtement extérieur en ionomère qui peut être Ionotherm : ionomère transparent, voir A2 ligne 7, ledit polymère est d'après les connaissances de l'homme du métier extraites de A3 p 1 lignes 19-21 un polymère de monomère d'éthylène et d'un monomère d'acide vinylique.

Ledit ionomère étant transparent, une adjonction de pigment est nécessaire pour l'adapter à une utilisation comme balle de tennis c'est-à-dire une balle qui doit être visible.

Ce document se différencie de l'objet revendiqué par le fait que l'adjonction de pigment ou de teinture se fait sur un textile qui enveloppe la balle.

Partant dans ce document le problème à résoudre pour l'homme du métier c'est de trouver un moyen de rendre la balle plus visible et même dans l'obscurité.

Or A6 décrit page 1 lignes 16-19 que un moyen d'améliorer la visibilité d'une balle de squash (domaine proche) c'est de revêtir la surface extérieure du noyau avec une fine couche de solution de la matière du revêtement [caoutchouc dans A6] contenant un pigment fluorescent, c'est-à-dire selon les définitions de A1 une matière qui émet un rayonnement visible lorsqu'elle est excitée par une source d'énergie p. 1 l. 19-20, et un agent de durcissement.

Partant de A2 l'homme du métier n'aurait eu aucune difficulté à utiliser l'enseignement de ce document pour aboutir à l'invention revendiquée dans la revendication 1.

Par conséquent l'objet de la revendication 1 est dépourvu d'activité inventive sur la base de A2 + A6.

3 – Défaut d'activité inventive de l'objet de la rev. 1 sur la base de A2 combiné avec A4.

A 2 décrit une balle donc un objet substantiellement sphérique comprenant un élément substantiellement sphérique vide et un revêtement extérieur en ionomère voir paragraphe I.2 précédent qui décrit en détail.

Partant de ce document le problème à résoudre pour l'homme du métier est le même que dans I.2 précédent [pour] améliorer la visibilité de la balle dans l'obscurité.

Or A4 décrit un moyen d'améliorer la visibilité d'une balle en incorporant dans le polymère de revêtement extérieur un pigment phosphorescent.

Partant de A2, l'homme du métier était incité à incorporer un pigment phosphorescent dans le polymère extérieur, même si sa composition était différente ionomère au lieu de non-ionomère.

Par conséquent l'objet de la rev 1 est dépourvue d'activité inventive sur la base de A2 + A4.

(éventuellement une autre attaque possible est A2 + A4 + A6)

II – Revendication 2

1 – Défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 2 dépendant de la rev 1 sur la base de A5 est antérieur selon A. 54(3) et A. 54(4) pour les pays communs c'est-à-dire DE, NL et GB.

La revendication 2 dépendant de la revendication 1 comporte dès lors toutes ces caractéristiques. Celles-ci sont dépourvues de nouveauté sur la base de A5 d'après le paragraphe I.1.

A5 décrit en outre que cet objet est une balle que la quantité de pigment utilisée pour le revêtement extérieur doit être choisie soigneusement pour obtenir l'effet optimum [de brillance dans l'obscurité voir paragraphe 2 du document] dans une gamme qui n'excède pas 30 % en poids de Ionotherm. La gamme 0-30 % englobe la gamme revendiquée de 0 à 25 % en poids.

Par conséquent l'objet de la revendication 2 est dépourvu de nouveauté sur la base de A5.

2 – Défaut d'activité inventive de l'objet de la rev 2 dépendant de la rev 1 sur la base de A2 combiné avec A4.

La rev 2 dépend de la rev 1 et comporte toutes ses caractéristiques. Celles-ci sont dépourvues d'activité inventive sur la base de A2 + A4 voir § I.3 précédent.

A4 divulgue en outre que la quantité de pigment phosphorescent peut être utilisée dans une quantité comprise entre 5 et 50 %.

Ainsi la proportion revendiquée n'est pas une sélection car c'est un domaine non étroit 0 - 25 % qui n'est pas éloigné du domaine décrit et qui elle est utilisée en vue d'obtenir le même effet que celui déjà décrit dans A4.

Par conséquent l'objet de la rev 2 est dépourvu d'activité inventive sur la base de A2 + A4, car la quantité revendiquée ne contribue pas à apporter une activité inventive (même problème technique résolu de la même manière que dans § I.3 et I.2 précédent).

III – Revendication 3

1 – Défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 3 sur la base de A4 combiné avec A6 et les connaissances de l'homme du métier.

A4 décrit une balle destinée aux enfants, c'est donc un jouet qui comprend une première surface « inner member (1) » recouvert d'un revêtement blanc réfléchissant « white reflective coating (2) » ledit revêtement étant entouré d'un « ionomer layer (3) » transparent et [éventuellement] d'un revêtement en résine époxy (5), ledit revêtement en résine époxy, étant lui-même protégé par un revêtement (4) « non-ionomer coating » (par exemple) en polychlorure de vinyle « polyvinyl chloride » qui est « transparent » et qui inclut une pigmentation phosphorescente : « phosphorescent pigment has been added ».

La différence entre l'objet revendiqué et ce document c'est que le revêtement de la première surface est un revêtement blanc réfléchissant au lieu d'un revêtement phosphorescent.

Partant de ce document, le problème à résoudre pour l'homme du métier c'est d'offrir des balles qui peuvent émettre un rayonnement plus long dans l'obscurité pour augmenter la période de jeu car la balle est visible plus longtemps.

Or il est connu de A6 pour augmenter la visibilité de balles de squash qu'un pigment fluorescent est une alternative connu d'un composant blanc réfléchissant ligne 8 et ligne 17.

Partant de ce document et de ces connaissances qui sont qu'un pigment phosphorescent permet d'augmenter le temps d'utilisation par rapport à un pigment fluorescent, l'homme du métier n'aurait eu aucune difficulté à remplacer le composant blanc réfléchissant déposé sur la première surface « inner member (1) » de A4 par un pigment phosphorescent.

Par conséquent l'objet de la revendication 3 est dépourvu d'activité inventive sur la base de A4 combiné avec A6 et les connaissances de l'homme du métier.

IV – Revendication 4

1 – Défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 4 sur la base de A4 document selon A. 54(2)

Ce document décrit « a ball » un élément creux inner member (1) et un revêtement (extérieur) en matière thermoplastique transparente : « transparent, thermoplastic, non-ionomer coating (4) » contenant un pigment phosphorescent « phosphorescent pigment has been added ».

Ce pigment comprend des particules de sulfate de zinc car c'est un mélange de sulfate de zinc et de sulfate de cuivre ligne 13.

Il a été mis dans une quantité comprise entre 5 à 50 % en poids. Ce domaine inclut le sous-domaine 10 à 50 % en poids.

Ainsi ce document décrit des balles pour lesquelles la matière du revêtement inclut au moins 10 % en poids de pigment phosphorescent.

De plus l'effet obtenu est le même que celui de l'objet revendiqué qui est de faciliter la vision dans l'obscurité « the children will be able to see the glowing ball whilst they fall asleep in bed ».

Par conséquent il ne s'agit pas d'une sélection et l'objet de la revendication est dépourvu de nouveauté.

V – Revendication 5

Défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 5 sur la base de A2 art antérieur selon A. 54(2) et des connaissances de l'homme du métier.

A2 décrit une balle de tennis en ionomère thermoplastique enveloppée dans un textile qui est teintée à l'aide d'une teinture luminescente.

Or d'après A1 p 1 ligne 19 à 21 ce terme englobe 2 alternatives possibles des matières fluorescentes ou des matières phosphorescentes. Ainsi on peut considérer que A2 décrit en outre une balle de tennis spécifique (voir ci-dessus) teintée à l'aide d'une teinture phosphorescente.

Or d'après A1 page 2 lignes 31 à 33 une balle de tennis conventionnelle comprend un élément creux en élastomère et une couche extérieure fibreuse comprenant un feutre mélangé comprenant 60 % de laine et 40 % de nylon (en poids). Ainsi, partant de A2 l'homme du métier n'aurait eu aucune difficulté à utiliser ce moyen de teinture sur une balle de tennis conventionnelle en vue d'obtenir le même effet.

Par conséquent l'objet de la revendication 5 est dépourvu d'activité inventive sur la base de A2 combiné aux connaissances de l'homme du métier.