

Commentaires des correcteurs - Epreuve C 2007

Remarques générales

1. Cette année, l'épreuve était centrée sur deux aspects principaux, à savoir le choix du document de l'état de la technique le plus proche pour une approche problème-solution en bonne et due forme, et la question de la priorité.
2. Il est de jurisprudence constante que l'état de la technique le plus proche pour l'appréciation de l'activité inventive est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet conçu dans le même but ou visant à remplir le même objectif que l'invention revendiquée, et ayant le plus de caractéristiques techniques pertinentes en commun. Pour identifier le document de l'état de la technique le plus proche, il fallait tenir compte de tout l'enseignement des documents, y compris les indications négatives. En particulier, les indications de l'Annexe 3 selon lesquelles le récipient ne convient pas pour les liquides chauds, et celles de l'Annexe 4 selon lesquelles les matières telles que le plastique ne peuvent pas être utilisées, ont souvent été ignorées.
3. Les dates effectives différentes pour les deux alternatives figurant dans la revendication 5 ont généralement été prises en considération. Toutefois, l'importance de l'Annexe 2 pour la perte de priorité des revendications 1 et 7 a souvent échappé aux candidats.
4. Des points ont été attribués pour identifier et localiser de manière spécifique les caractéristiques des revendications dans les documents de l'état de la technique pertinents pour les attaques respectives. Ce niveau de détail est escompté et s'applique aux attaques concernant à la fois la nouveauté et l'activité inventive.
5. L'approche problème-solution est de plus en plus adoptée. Cependant, une approche adéquate nécessite (notamment) de déterminer l'état de la technique le plus proche et de justifier sa sélection pour chaque attaque d'activité inventive, c'est-à-dire pour les revendications indépendantes comme pour les revendications dépendantes. Ce principe s'applique, par exemple, à la revendication 4, pour laquelle c'est l'Annexe 5, et non l'Annexe 4, qui est le document de l'état de la technique le plus proche. Il est également attendu du candidat qu'il raisonne sur la façon dont les caractéristiques provenant de deux documents peuvent être combinées.
6. Une approche fondamentalement incorrecte des revendications dépendantes consiste à identifier leurs caractéristiques additionnelles et à les comparer à l'état de la technique le plus proche pris isolément, plutôt qu'en combinaison avec les caractéristiques des revendications dont elles dépendent. Par exemple, en déclarant simplement "la revendication 3 ajoute ...". Cela a souvent donné lieu à une argumentation incorrecte concernant l'activité inventive.
7. Tous les faits et arguments pertinents relatifs aux motifs d'opposition doivent apparaître dans l'acte d'opposition, et pas seulement dans la lettre au client ou dans une note adressée au correcteur.

Remarques particulières

Acte d'opposition

Priorité

Les candidats ont généralement relevé que la caractéristique 'caoutchouc' n'était pas supportée par le document de priorité, et que l'alternative 'caoutchouc' de la revendication 5 avait donc pour date effective la date de dépôt. Toutefois, peu de candidats ont utilisé l'information selon laquelle l'Annexe 2 avait été déposée par le même demandeur que l'Annexe 1, et qu'elle divulguait l'objet des revendications 1 et 7. Par conséquent, la majorité des candidats n'ont pas remarqué que l'objet des revendications 1 et 7 ne donnait pas de droit de priorité.

Revendication 1

Les attaques basées sur l'Annexe 3 n'ont pas obtenu de points, parce que le récipient de l'Annexe 3 ne convient pas pour des liquides chauds. La plupart des candidats ont remarqué que l'expression "pour des liquides chauds" devait être considérée comme convenant pour des liquides chauds. L'importance de l'expression "convenant pour" a toutefois souvent été négligée. L'on attendait du candidat qu'il expose un raisonnement concernant l'importance de "chaud" défini dans la description de l'Annexe 1.

Revendication 2

Les attaques basées sur l'Annexe 3 n'ont pas obtenu de points, parce que le récipient de l'Annexe 3 ne convient pas pour des liquides chauds. Cette annexe traite d'un autre problème et ne peut être le document de l'état de la technique le plus proche. L'Annexe 4 est le document de l'état de la technique le plus proche, parce qu'elle concerne un récipient destiné à recevoir des liquides chauds (c'est-à-dire dont la température dépasse 50°C) et qu'elle traite du problème de l'isolation thermique. Les candidats qui ont à juste titre utilisé l'Annexe 4 comme état de la technique le plus proche ont souvent oublié qu'elle prévoyait une zone de prise isolée thermiquement sous la forme d'une poignée, et qu'elle résolvait donc déjà le problème technique consistant à protéger les doigts de la chaleur du récipient.

Revendication 3

La revendication 3 dépend de la revendication 2 et l'Annexe 4 est de nouveau le document de l'état de la technique le plus proche. Les attaques basées sur l'Annexe 3 ou l'Annexe 5 n'ont pas obtenu de points. Le récipient de l'Annexe 3 ne convient pas pour des liquides chauds. Le récipient de l'Annexe 5 n'est pas un gobelet, et la dimension de son rebord est nettement différente.

Revendication 4

Le document de l'état de la technique le plus proche est l'Annexe 5, parce que c'est le seul document qui a trait à un récipient en plastique pour des liquides chauds. Il traite du problème de la stabilité et lui trouve une solution. L'Annexe 4 ne peut pas être le document de l'état de la technique le plus proche pour l'objet de la revendication 4, parce que ce document enseigne de ne pas utiliser de plastique.

Les attaques basées sur l'Annexe 3 ou l'Annexe 4 n'ont pas obtenu de points.

Revendication 5

Cette revendication ne pouvait pas être attaquée au titre de l'article 52(2) CBE, parce qu'elle contient des caractéristiques techniques. La revendication 5 dépend de la revendication 3 et l'Annexe 4 est l'état de la technique le plus proche pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées concernant la revendication 3. Les attaques basées sur l'Annexe 3 ou l'Annexe 5 n'ont pas obtenu de points.

Revendication 6

Lorsque l'Annexe 4 a été à juste titre utilisée comme état de la technique le plus proche, les candidats n'ont pas toujours remarqué et fait valoir que le renflement convenait pour empêcher le gobelet de glisser à travers le manchon de l'Annexe 3, par ex. Les attaques basées sur l'Annexe 3 ou l'Annexe 5 n'ont pas non plus obtenu de points .

Revendication 7

Il fallait attaquer la nouveauté sur la base de l'Annexe 2. L'Annexe 3 ne détruit pas la nouveauté de la revendication 7, puisqu'elle ne divulgue pas clairement et sans ambiguïté la hauteur du manchon. Toutefois, une attaque d'activité inventive basée sur l'Annexe 3 a été considérée comme une alternative acceptable. Si le récipient de l'Annexe 3 ne convient pas pour des liquides chauds, le manchon convient pour un récipient destiné à contenir des liquides chauds. (L'Annexe 3 énonce que le manchon protège de la chaleur et du froid ; alternativement l'Annexe 1 énonce qu'un manchon en carton convient pour un récipient destiné à contenir des liquides chauds).

Aspects juridiques

Les réponses aux questions juridiques étaient généralement correctes. Cependant, il s'est avéré que certains candidats n'évaluaient pas correctement la différence entre la portée de l'opposition et les motifs d'opposition. Il fallait donner des réponses claires aux questions du client. Il ne suffisait pas d'énoncer toutes les alternatives possibles sans parvenir à une conclusion.

Solutions possibles - Epreuve C 2007

Acte d'opposition

(la première note est pour l'utilisation des données, et la seconde pour l'argumentation)

Priorité et état de la technique (4/3) :

Le droit de priorité ne s'applique qu'à l'objet divulgué dans le document de priorité et revendiqué dans le brevet (art. 88(3) CBE ou G 2/98). Comme il n'est pas fait allusion au caoutchouc dans la demande dont la priorité est revendiquée, l'objet de la revendication 5 avec la possibilité d'utiliser le caoutchouc ne bénéficie pas du droit de priorité.

L'annexe 2 a été déposée avant la date de priorité et publiée avant les dates de priorité et de dépôt de l'annexe 1.

L'annexe 2 divulgue toutes les caractéristiques de l'objet des revendications 1 et 7 (voir les attaques contre les revendications 1 et 7). Comme le demandeur de l'annexe 2, Food Containers Inc., est aussi le demandeur de l'annexe 1, le document de priorité de l'annexe 1 n'est pas la "première" demande de ce demandeur pour l'objet des revendications 1 et 7. La priorité pour les revendications 1 et 7 n'est donc pas valable (art. 87(1) CBE ou Directives C-V, 1.4).

Concernant les revendications pour lesquelles la priorité n'est pas valable, l'annexe 2 est l'état antérieur de la technique (art. 54(1), (2) CBE).

Tous les autres objets revendiqués peuvent se voir appliquer la date de priorité.

Revendication 1, indépendante (9/2) :

Interprétation de la revendication 1 :

On lit, à la revendication 1 les mots "chauds" et "mince", termes relatifs n'ayant pas de définition quantitative généralement reconnue. D'après la ligne 2 du paragraphe [0003] de l'annexe 1, un liquide est considéré comme chaud si sa température dépasse 50°C. Cette définition figurant dans la description doit être utilisée pour déterminer l'étendue de la protection de la revendication 1 (art. 69(1) CBE). La description de l'annexe 1 ne donne aucune indication de l'épaisseur que doit avoir une paroi pour être considérée comme mince. Le terme "mince" n'est donc pas limitatif (cf. Directives C-III, 4.5, dernière phrase).

Manque de nouveauté, art. 54(2) CBE, par rapport à l'annexe 2 :

L'annexe 2 divulgue un récipient pour liquides chauds (*ustensile de cuisine* convenant aux liquides chauds, cf. paragraphe [0001] ; une base circulaire 29 (cf. paragraphe [0002] et figure) ; une paroi mince (25, cf. paragraphe [0002]) avec un rebord circulaire à l'extrémité ouverte du récipient (cf. figure, paragraphe [0002] - l'annexe 2 divulgue une *paroi circulaire*, ce qui signifie que le rebord est également circulaire) ; et une zone de prise 22 qui est isolée thermiquement de la paroi du récipient (la zone de prise est formée par la surface d'un matériau isolant thermique 22, cf. revendication et figure), ou bien le matériau isolant 22 est fixé à la paroi du récipient par une partie en métal à basse conductivité thermique (cf. paragraphe [0002], ligne 3) de sorte que la zone de prise est isolée thermiquement de la paroi.

Manque de nouveauté, art. 54(2) CBE, par rapport à l'annexe 4 :

L'annexe 4 divulgue un récipient 41 (p.ex. paragraphe [0003], ligne 1) pour liquides chauds (cf. paragraphe [0006], ligne 3, *rempli de liquide bouillant*) ; une base circulaire 47 (cf. revendication ou paragraphe [0003]) ; une paroi mince (voir paragraphe [0003], ligne 1, revendication) avec un rebord circulaire 46 à une extrémité ouverte 40 du récipient (cf. paragraphe [0004] et revendication ; puisque la base est circulaire, il est évident au vu de la figure que le rebord l'est aussi) ; et une zone de prise (surface d'une poignée, cf. paragraphe [0006], ligne 1) isolée thermiquement de la paroi du récipient (*ne devient pas aussi chaude*), voir paragraphe [0006], ligne 3).

Revendication 2, dépendante de la revendication 1 (6/5) :

Manque d'activité inventive, art. 56 CBE, par rapport aux annexes 4 et 3 :

L'annexe 4 représente l'état antérieur de la technique le plus proche puisqu'elle porte sur un récipient pour liquides chauds (de plus de 50 °C) et s'attaque au problème de l'isolation thermique.

Comme il est dit plus haut, l'annexe 4 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1.

L'objet de la revendication 2 diffère du récipient de l'annexe 4 en ce sens que la zone de prise isolante est réalisée par un manchon en matériau isolant thermique entourant la paroi externe. L'annexe 4, au paragraphe [0006], signale que les récipients dotés d'une poignée en saillie doivent être manipulés avec plus de précaution.

Le manchon a donc pour effet que la zone de prise peut être appliquée au moment opportun (*appliqué juste avant l'emploi* : annexe 1, paragraphe [0007], lignes 3 à 5).

L'objet de la revendication 2 résout donc le problème consistant à doter le gobelet d'une zone de prise isolée qui peut s'enlever et se remettre facilement.

L'annexe 3, qui porte sur le même type de petit récipient de forme similaire à tenir en main, s'attaque au problème de savoir comment créer une zone de prise isolante lorsque celle-ci est nécessaire (paragraphe [0003]). L'annexe 3 divulgue une bande de carton faisant office d'isolant thermique (voir paragraphe [0004] où il est dit que le carton isole la main du froid de la boisson et la boisson de la chaleur de la main : il est donc évident que le carton protège aussi des températures plus élevées) et pouvant être placée autour de la paroi externe d'un récipient à boire pour former un manchon (voir paragraphe [0003]). La bande en carton est facilement mise en place par pression des extrémités l'une contre l'autre (paragraphe [0003], ligne 4).

Pour l'homme du métier, il est évident que la bande thermiquement isolante de l'annexe 3 peut facilement être appliquée de la même façon au gobelet de l'annexe 4 lorsque cela est nécessaire, en lieu et place de la poignée permanente.

Revendication 3, dépendante de la revendication 2 (2/5) :

Manque d'activité inventive, art. 56 CBE, par rapport aux annexes 4 et 3 :

L'annexe 4 est l'état antérieur de la technique le plus proche puisqu'elle est le seul document à porter sur un gobelet pour les liquides chauds qui s'attaque au problème de l'isolation thermique.

Comme il est dit plus haut, l'annexe 4 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1. Elle divulgue en outre que le récipient est un gobelet (récipient à boire 41, paragraphe [0003] ou titre). Étant donné que la paroi du récipient à boire a une épaisseur d'environ 4 mm (paragraphe [0003], ligne 5), c'est aussi le cas du rebord. Cette épaisseur se situe dans la fourchette exigée par la revendication 3.

L'objet de la revendication 3 diffère de l'annexe 4 par le manchon en matériau isolant thermique entourant la paroi externe du récipient, même différence que pour la revendication 2. L'objet de la revendication 3 n'implique donc aucune activité inventive, pour les mêmes raisons que celles qui s'appliquent à la revendication 2.

Revendication 4, dépendante de la revendication 1 (9/10) :

Manque d'activité inventive, art. 56 CBE, par rapport aux annexes 5, 3 et 4.

L'annexe 6 représente l'état antérieur de la technique le plus proche puisqu'elle est le seul document portant sur un contenant pour liquides chauds.

L'annexe 5 divulgue un contenant pouvant recevoir des liquides chauds ($> 50^{\circ}\text{C}$, cf. paragraphe [0003], ligne 2 : *verser de l'eau bouillante*) ayant une base circulaire 50 (paragraphe [0004] et revendication, la paroi étant circulaire, la base l'est aussi) ; une paroi mince 51 avec un rebord circulaire 52 à une extrémité ouverte du contenant (voir la revendication : comme la paroi est circulaire, le rebord l'est aussi) ; une zone de prise (zone de la paroi 51 pour la manutention, paragraphe [0005]). La base, la paroi et le rebord sont en matière plastique (ligne 3 du paragraphe [0004]). La base est assez épaisse pour garantir la stabilité du contenant (paragraphe [0004], lignes 5 à 6).

L'objet de la revendication 4 diffère de l'annexe 5 en ce que la zone de prise est isolée thermiquement de la paroi et que la surface externe de la base présente un renforcement en sa partie centrale.

Concernant les caractéristiques distinctives de la zone de prise isolante :

La zone de prise isolante a pour effet de protéger les doigts de la paroi chaude quand le gobelet est tenu en main (annexe 1, paragraphe [0003], lignes 5 à 6).

La caractéristique distinctive de l'objet de la revendication 4 résout donc le problème partiel qui est de protéger la main contre la chaleur de la paroi du contenant.

Concernant le renforcement de la base comme caractéristique distinctive :

Le renforcement de la base a pour effet de faciliter la fabrication d'un gobelet pouvant

reposer de façon stable sur une surface (annexe 1, paragraphe [0010], dernière ligne).

Le renforcement de la base résout donc le problème partiel qui est de trouver un moyen d'obtenir un gobelet stable.

Les deux problèmes partiels sont indépendants l'un de l'autre (isolation et stabilité) et peuvent être résolus séparément. Il n'y a pas d'effet synergique (Directives C-IV, 9.5).

Concernant le problème résolu par la zone de prise isolante :

L'annexe 3, document appartenant également au domaine des petits récipients à tenir en main, s'attaque à ce problème (paragraphe [0003]). Comme il a été dit dans l'attaque contre la revendication 2, l'annexe 3 divulgue une bande de carton faisant office d'isolant thermique facilement mise en place par pression des extrémités l'une contre l'autre. Pour résoudre le problème précité, l'homme du métier procédera de la même façon pour placer la couche de carton de l'annexe 3 autour du contenant de l'annexe 5, sans que cela doive impliquer une activité inventive.

Concernant le problème résolu par le renforcement de la base :

L'annexe 4, qui porte également sur des récipients de petites tailles destinés à contenir des aliments liquides chauds, s'attaque aussi au problème précité (paragraphe [0005], *repose de façon très stable*).

L'annexe 4 propose une base concave avec uniquement une zone circulaire étroite en contact avec la surface plane à la périphérie de la base (paragraphe [0005]).

Cet enseignement peut aussi être appliqué à la marmite en matière plastique de l'annexe 5. L'homme du métier modifiera la base de la marmite pour obtenir une forme concave, sans fond renforcé. Ceci peut être fait sans difficulté ou effet inattendu.

Revendication 5, dépendante de la revendication 3 (6/12) :

Alternative avec du carton :

Manque d'activité inventive, art. 56 CBE, par rapport aux annexes 4 et 3 :

L'état de la technique le plus proche est représenté par l'annexe 4 (liquide chaud, récipient à boire), comme c'est le cas pour la revendication 3.

L'annexe 4 divulgue toutes les caractéristiques des revendications 1 et 3 (cf. plus haut).

L'objet de la revendication 5 (carton) diffère de l'annexe 4 en ce que la zone de prise isolante est mise en oeuvre par un manchon isolant thermique en carton, muni d'un motif coloré.

Concernant l'aspect du carton comme caractéristique :

Le motif n'a pas de caractère technique (effet, problème, création) et doit être considéré comme purement esthétique. Il n'entre donc pas en ligne de compte pour l'évaluation de l'activité inventive (Directives C-IV, 9.8.2, paragraphe 2).

Pour ce qui est de la caractéristique de la zone de prise mise en oeuvre au moyen d'un manchon isolant placé autour du gobelet, le raisonnement est le même que pour la revendication 2 ci-dessus (annexe 4 et annexe 3).

Le manchon isolant de l'annexe 3 est en carton (paragraphe [0003], ligne 3 ou revendication). Par conséquent, si la poignée de l'annexe 4 est remplacée par le manchon de l'annexe 3, il sera forcément en carton.

Alternative utilisant le caoutchouc :

Manque d'activité inventive, art. 56 CBE, par rapport aux annexes 4 et 6 :

L'annexe 4 représente l'état antérieur de la technique le plus proche puisqu'elle est le seul document portant sur un récipient à boire ayant une base et un rebord circulaires.

Les caractéristiques des revendications 1 et 3 sont connues par l'annexe 4 (voir plus haut).

L'objet de la revendication 5 (caoutchouc) diffère de l'annexe 4 en ce que la zone de prise isolante est mise en oeuvre par un manchon isolant thermique en caoutchouc, muni d'un motif coloré.

Le motif est sans importance aucune pour l'évaluation de l'activité inventive (voir plus haut).

Le manchon en caoutchouc a pour effet de ménager une zone de saisie lorsque cela est opportun (*appliqué juste avant l'emploi*, annexe 1, paragraphe [0007], lignes 3 à 5).

L'objet de la revendication 5 résout donc le problème consistant à doter le récipient d'une zone de prise isolante pouvant être facilement placée et enlevée selon les besoins.

L'annexe 6, qui traite aussi des gobelets à tenir en main, s'attaque au même problème (paragraphe [0003]). Elle divulgue une large bande en caoutchouc (paragraphe [0003], ligne 2) qui peut être placée autour de la paroi externe d'un gobelet rectangulaire, dans une zone de prise dudit gobelet, pour protéger au besoin les doigts de la chaleur de la paroi (paragraphe [0003]). Elle reste attachée au gobelet en raison de l'élasticité du caoutchouc (ligne 4 du paragraphe [0003]).

L'homme du métier reconnaîtra que cette solution au problème précité peut aisément s'appliquer au récipient de l'annexe 4, en remplacement de la poignée. La bande en caoutchouc placée autour du récipient de l'annexe 4 a globalement la forme d'un manchon.

Revendication 6, dépendante de la revendication 2 (3/4) :

Manque d'activité inventive, art. 56 CBE, par rapport aux annexes 4 et 3 :

L'annexe 4 est l'état antérieur de la technique le plus proche, car elle est le seul document à porter sur un récipient à boire destiné aux liquides chauds.

Comme il est dit plus haut, elle divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1.

Le contenant de l'annexe 4 est un récipient à boire (cf. titre) ayant une partie annulaire d'un diamètre supérieur (*renflement annulaire 44*, paragraphe [0003]). La partie annulaire d'un diamètre supérieur peut servir à empêcher le contenant de glisser à travers un manchon. Le renflement annulaire 44 dépasse de la paroi du récipient à boire, de sorte que le renflement de chaque récipient repose sur rebord supérieur du récipient qui se trouve en dessous (paragraphe [0004]). Cette géométrie du renflement annulaire empêche le contenant de glisser à travers un manchon tel que celui de l'annexe 3.

L'objet de la revendication 6 diffère de l'annexe 4 en raison de la présence d'un manchon en matériau isolant autour de la paroi du récipient (comme à la revendication 2). Pour l'homme du métier, il est évident de doter le récipient de l'annexe 4 du manchon de l'annexe 3, pour les mêmes raisons que pour la revendication 2.

Revendication 7, indépendante (3/6) :

Manque de nouveauté, art. 54(2) CBE, par rapport à l'annexe 2 : L'annexe 2 divulgue un élément de matériau isolant thermique 22 (voir revendication) ayant la forme d'un manchon parce que la partie isolante 22 a une forme tubulaire (paragraphe [0003], ligne 2). Il convient à un contenant destiné à recevoir des liquides chauds (l'annexe 2 divulgue un ustensile de cuisine auquel attacher le matériau isolant, paragraphe [0002]). Le matériau isolant 22 a une épaisseur d'au moins 0,5 cm (paragraphe [0003] : le diamètre extérieur est de 3 cm et le creux a un diamètre ne dépassant pas 2 cm, ce qui donne une paroi d'au moins 0,5 cm d'épaisseur). Ces grandeurs se situent dans la plage revendiquée (au moins 2 mm), et l'élément en matériau isolant thermique a une hauteur axiale de plus de 5 cm (la figure montre que la partie en matériau isolant est plus longue que la partie qui fait bouclier 26, cette dernière s'étendant 5 cm sous la poignée isolante, cf. paragraphe [0002], ligne 6). Ceci est dans la plage revendiquée (au moins 3 cm).

Aspects juridiques (11) :

Revendication 6 :

La revendication 6 ne peut pas être attaquée au motif qu'elle contient des éléments allant au-delà de la demande telle que déposée. L'art. 100 c) / 123(2) CBE concerne le contenu de la demande telle que déposée, description comprise. Au paragraphe [0008], en combinaison avec les paragraphes précédents, les caractéristiques de la revendication 6 sont déjà divulguées.

Annexe 6 :

Les modèles d'utilité allemands sont accessibles au public à compter de leur date d'entrée dans le registre des modèles d'utilité ("Eintragungstag", voir Directives C-IV, 5.1). Ayant donc été publiée avant la date de dépôt de l'annexe 1, l'annexe 6 est utilisable eu égard aux revendications pour lesquelles la priorité n'est pas valable.

Acte d'opposition :

L'objet d'une revendication indépendante non attaquée par l'opposant dans son acte d'opposition n'est pas susceptible d'opposition (G 9/91 ou Directives D-V, 2.1). Après expiration du délai d'opposition, l'opposant ne peut donc pas élargir la portée de son opposition afin d'y inclure l'objet de la revendication indépendante 7. La division d'opposition n'est pas non plus compétente pour examiner d'office la revendication indépendante à laquelle il n'a pas été fait opposition (art. 114(1) CBE). Il faut par conséquent attaquer la revendication 7.

Pouvoir :

Le mandataire agréé n'a pas besoin de pouvoir écrit pour déposer une opposition (Directives A-IX, 1.1, 1.5 ou règle 101 (1) CBE ou JO 1991, 489).