

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [X] Aux Présidents
(D) [] Pas de distribution

**Liste des données pour la décision
du 27 mars 2007**

N° du recours : T 0373/05 - 3.2.07

N° de la demande : 99910425.0

N° de la publication : 1068032

C.I.B. : B05D 7/24

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Recipient avec un revêtement en matière à effet barrière et procédé et appareil pour sa fabrication

Titulaire du brevet :

SIDEL PARTICIPATIONS

Opposant :

Mr. Akira Shirakura
EMPA

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 83, 99, 114(2)

Mot-clé :

"Opposition recevable - oui"
"Contournement abusif de la loi - non"
"Invention suffisamment exposé - non"
"Diaporama Power Point® admissible - oui"

Décisions citées :

G 0012/91, G 0003/97

Exergue :

-



N° du recours : T 0373/05 - 3.2.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.07
du 27 mars 2007

Requérant : SIDEL PARTICIPATIONS
(Titulaire du brevet) Avenue de la Patrouille de France
F-76930 Octeville-sur-Mer (FR)

Mandataire : Louiset, Raphael
Dejade & Biset
35, rue de Châteaudun
F-75009 Paris (FR)

Intimé I: Mr. Akira Shirakura
(Opposant I) 8-10-301, Tomigaya 2-chome
Shibuya-ku
Tokyo 151-0063 (JP)

Mandataire : Bunke, Holger
Prinz & Partner GbR
Rundfunkplatz 2
D-80335 München (DE)

Intimé II: EMPA
(Opposant II) Lerchenfeldstrasse 5
CH-9014 St. Gallen (CH)

Mandataire : Breiter, Heinz
Keller & Partner
Patentanwälte AG
Stadthausstrasse 145
Postfach 2005
CH-8401 Winterthur (CH)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
16 février 2005 par laquelle le brevet
européen n° 1068032 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président : H. Meinders
Membres : P. O'Reilly
E. Lachacinski

Exposé des faits et conclusions

- I. La requérante (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet N° 1 068 032.
- II. La division d'opposition a considéré que le brevet selon la requête principale et selon la requête auxiliaire n'exposaient pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 83 CBE).
- III. Au cours de la procédure orale tenue le 27 mars 2007 devant la chambre de recours, la requérante a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition, a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition formée par l'opposant I et a sollicité le maintien du brevet européen sur la base des revendications 1 à 22 de la requête principale déposée au cours de la procédure orale.

Les intimés I (opposant I) et II (opposante II) sollicitent le rejet du recours.

A la fin de la procédure orale susmentionnée, le Président de la chambre a annoncé la décision.

- IV. La revendication 1 de la requête principale se lit comme suit :

"1. Récipient, tel que bouteille ou flacon, de constitution hétérogène en une matière à effet barrière et une matière polymère, caractérisé en ce que la matière à effet barrière consiste en un matériau carbone

amorphe à tendance polymère, qui revêt un substrat en matière polymère."

V. Les documents les plus pertinents pour cette décision sont les suivants :

D1: Holleman-Wiberg, Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 81.-90. Ed. (1976), pages 496 à 498 et 761 à 763

D3: EP-A-0 773 166

D7/D7a: Diamond and Diamond-like Films and Coatings, NATO ASI Series, 1991, pages 243 à 265.

D13: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sixth Edition, Vol. 36, pages 556 à 561 et 581 (2003)

D15: ISBN 2-84046--030-0, pages 425 à 453, "Les couches dures de carbone (D.L.C.)", A. Richardt et A.-M. Durand.

VI. La requérante a développé pour l'essentiel l'argumentation suivante :

(i) M. Shirakura travaille pour la société Kirin Brewery Company Ltd (ci-après nommée "Kirin") et le mandataire de M. Shirakura est aussi le mandataire de cette société. Dans tous les dossiers traités pour cette société, le mandataire emploie la lettre "K", suivie par le numéro du dossier. Dans le cas présent, la référence "K 1775 EP" a aussi été utilisée. La société Kirin est titulaire de brevets américains concernant le domaine technique de l'invention. L'utilisation de M. Shirakura comme un homme de paille permet à cette société d'utiliser devant l'OEB des

arguments, contraires à ceux employés aux Etats-Unis pour défendre la validité de ses brevets, et de se soustraire ainsi à l'obligation prévue par la loi américaine de soumettre toutes informations pertinentes à ses brevets. Il y a donc un contournement abusif de la loi. L'opposition formée par l'intimé I doit par conséquent être déclarée irrecevable ou à tout le moins l'identité réelle de l'opposant doit être inscrite dans le dossier.

- (ii) L'homme du métier peut exécuter l'invention telle qu'elle est décrite dans le brevet en question. La définition de l'expression "carbone amorphe à tendance polymère" donnée au paragraphe [0017] est suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. Le fait que les expressions "surhydrogéné" [0031] et "fortement hydrogéné" [0050] soient utilisées dans le brevet n'implique pas que soit fournie une autre définition dès lors que ces définitions sont en accord avec celle contenue au paragraphe [0017]. Le fait qu'il y ait un diagramme ternaire dans D13 n'est pas une preuve que la quantité d'hydrogène est un paramètre nécessaire pour définir le carbone amorphe. Le fait que dans D7 la quantité des liaisons CH^3 pour le carbone amorphe dur est zéro et pour le carbone amorphe type polymère de 25% correspond à ladite définition contenue au paragraphe [0017] du brevet.

- (iii) Le diaporama soumis au cours de la procédure orale sert de support pour présenter les arguments

exposés oralement, et doit donc être admis dans la procédure.

VII. L'intimé I a développé pour l'essentiel l'argumentation suivante concernant la requête principale :

- (i) M. Shirakura est une personne qui a été identifiée dans le mémoire d'opposition, qui a signé le pouvoir donné au mandataire chargé de le représenter conformément aux dispositions de l'article 133(2) CBE et qui était présent lors de la procédure orale devant la division d'opposition. L'opposition est donc recevable. Il est exact que dans le passé, M. Shirakura a travaillé pour la société Kirin, mais qu'actuellement il travaille comme consultant pour plusieurs sociétés. L'opposition a été déposée dans son propre intérêt. Le système des références utilisées par le mandataire pour identifier ses clients à l'aide de lettres, suivies par le numéro du dossier, est une affaire interne au cabinet du mandataire qui n'est pas réglée par la CBE.

- (ii) La division d'opposition a correctement constaté que le pourcentage d'hydrogène dans le carbone amorphe était une information indispensable pour l'homme du métier qui voudrait exécuter l'invention. Il ne suffit pas d'indiquer le pourcentage des états électroniques sp^3 , ni d'indiquer le pourcentage de liaisons CH^3 . Comme indiqué en D13, il est nécessaire en plus de donner le pourcentage d'hydrogène pour parvenir à réaliser l'invention. Ce fait ressort également de D7 (paragraphe IV.I page 257).

(iii) Le diaporama qui a été soumis tardivement ne doit pas être admis dans la procédure en application de l'article 114(2) CBE.

VIII. L'intimée II a développé pour l'essentiel l'argumentation suivante concernant la requête principale :

(i) L'opposition de l'intimé I est recevable. La requérante n'a pas démontré qu'il y avait un contournement abusif de la loi comme indiqué dans la décision G 3/97 (JO OEB 1999, 245).

(iii) L'homme de métier a besoin de connaître la quantité d'hydrogène pour parvenir à l'invention. L'expression "matériau carbone à tendance polymère" n'est par ailleurs pas utilisée ou connue dans la littérature.

(iv) Le diaporama soumis tardivement ne doit pas être admis dans la procédure selon l'article 114(2) CBE.

IX. Par télécopie au Président de la chambre le lendemain de la procédure orale, le 28 mars 2007, la requérante a soutenu que, contrairement à ce que le mandataire de l'opposant avait prétendu oralement, M. Shirakura, co-auteur d'un article publié le 4 janvier 2006, avait admis son appartenance à la société Kirin, c'est-à-dire à une date postérieure aux dates où l'opposition et le recours avaient été formés.

La requérante a également affirmé que la lettre suivie de chiffres précédant les lettres EP figurant sur les

documents soumis par le mandataire aux instances de l'OEB désignait en fait la première lettre du nom de la société représentée.

La requérante a soutenu en l'espèce que la lettre K figurant sur les documents produits par l'opposant I au cours de la procédure d'opposition et de recours correspondait à la société Kirin et démontrait ainsi que M. Shirakura agissait en réalité pour le compte de la société qui l'employait.

La requérante a soutenu donc que ces deux fausses déclarations ont eu pour conséquence d'induire la chambre en erreur lorsqu'elle a décidé de recevoir M. Shirakura en qualité d'opposant.

La procédure orale doit donc être considérée comme étant entachée de fraude.

La requérante a toutefois déclaré laisser à l'appréciation de la chambre l'opportunité de considérer ces éléments dans sa décision écrite.

- X. Par télécopie au Président de la chambre datée du 29 mars 2007, la requérante, citant la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), a sollicité la réouverture de la procédure orale aux motifs que les déclarations orales faites par le mandataire à propos de la situation de M. Shirakura au regard de la société Kirin étaient manifestement fausses.

Elle a également indiqué qu'en vertu de l'adage "Fraus omnia corrumpit" la fausseté des déclarations du mandataire laissait planer un doute sur la véracité des

autres assertions qu'il a pu soutenir au cours de la procédure orale.

Elle a encore ajouté que dans le cas présent, la demande de report de délai datée du 24 septembre 2004 avait été signée par le mandataire en personne et qu'elle mentionnait le nom de Kirin Brewery Company Ltd. en qualité d'opposant, ce qui constituait un aveu de ce que la société Kirin était en réalité la véritable opposante.

Invoquant la décision G 3/97 (*supra*), elle a invoqué un contournement de la loi dans le but pour la société Kirin de ne pas se voir opposer pour ses propres brevets les exigences fondées sur les dispositions de l'article 83 CBE et de se soustraire aux obligations de la loi américaine qui exige dans le cadre d'une demande de brevet américain de fournir à l'USPTO toute information utile quant à la brevetabilité.

Motifs de la décision

1. *Utilisation d'un diaporama au cours de la procédure orale*
 - 1.1 Quelques jours avant la procédure orale devant la chambre de recours, la requérante a demandé la présence d'un écran dans la salle d'audience afin de montrer un diaporama du type PowerPoint®, sans toutefois indiquer le contenu du diaporama.

Au début de la procédure orale, la requérante a distribué des copies sur papier des pages qu'elle se proposait de montrer. Les images contenaient les

arguments qui concernaient l'admissibilité de l'opposition de l'intimé I et la suffisance de l'exposé de l'invention.

A l'examen, ces images ne contiennent pas de faits nouveaux. En conséquence, le fait que leur contenu ait été communiqué tardivement ne peut justifier qu'il n'en soit pas tenu compte conformément à l'article 114(2) CBE.

La chambre note au contraire que le fait de présenter les arguments visuellement avec des copies sur papier, a également aidé les intimés à préparer leurs réponses aux arguments de la requérante.

1.2 La chambre a donc donné permission à la requérante de présenter les images du diaporama.

2. *Recevabilité de l'opposition de l'intimé I*

2.1 L'intimé I, M. Shirakura, est une personne physique de nationalité japonaise. La requérante allègue que cette personne n'est pas la véritable opposante, qui serait par contre la société japonaise Kirin Brewery Company Ltd, ci-après nommée Kirin. A l'appui de cette allégation, la requérante a fourni divers documents, par exemple les demandes de brevets déposées par Kirin avec M. Shirakura désigné comme étant l'un des inventeurs. La requérante a indiqué au cours de la procédure orale devant la chambre que le mandataire de l'intimé I est également mandataire de la société Kirin et qu'il utilise la même référence pour le dossier de l'intimé I que pour les dossiers de Kirin, c'est-à-dire la lettre "K".

De son côté, l'intimé I a indiqué que si dans le passé, il a travaillé pour Kirin, il exerce actuellement des fonctions de consultant, entre autres pour Kirin. Il a affirmé que l'opposition avait été déposée dans son propre intérêt et pas dans celui de Kirin.

La chambre est d'avis qu'il est seulement nécessaire de considérer la relation entre l'intimé I et Kirin, à condition que cette relation joue un rôle pour la présente décision. Comme il sera expliqué ci-dessous, cette relation n'exerce aucune influence sur le sort la présente décision.

- 2.2 Dans sa décision G 3/97 (*supra*) la Grande Chambre de recours a indiqué à la section la du dispositif que : "Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers." Il s'ensuit que quand bien même M. Shirakura agirait pour le compte de Kirin, voire même travaillerait pour Kirin, ce fait ne serait pas suffisant pour déclarer l'opposition irrecevable.

Pour que l'opposition soit déclarée irrecevable, la Grande Chambre de recours a indiqué dans la section 1b dudit dispositif que : "Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi." Il est donc nécessaire de démontrer qu'il y a eu un contournement abusif de la loi de la part de M. Shirakura.

Dans la section 1c de ladite décision, la Grande Chambre de recours a donné des exemples de contournement abusif

de la loi en indiquant : "Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

-l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;
-l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE."

Ni l'une ni l'autre de ces deux situations ne sont concernées par le cas présent d'une part, parce que Kirin n'est pas le titulaire du brevet, d'autre part parce que M. Shirakura est représenté par un mandataire agréé. La chambre note que, dans les deux cas, la loi qui est susceptible d'être contournée est la loi sur les brevets européens, telle qu'elle figure dans la CBE.

2.3 La requérante tente de démontrer que l'intimé I essaie de contourner la loi américaine sur les brevets américains lesquels appartiendraient à Kirin. Evidemment, ces brevets ne concernent pas la présente procédure. Les allégations formulées sont donc étrangères au brevet contesté et ne concernent pas la procédure européenne. Pour cette raison, les allégations, mêmes si elles étaient prouvées, ne pourraient pas avoir d'effet sur la procédure européenne.

2.4 Dans la décision de la Grande Chambre de recours susvisée, il a en plus été indiqué (voir section 2 du dispositif) que : "L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer."

La requérante a également fait référence à la stratégie de défense des brevets américains détenus par Kirin sans fournir la moindre preuve au cours de la procédure à l'appui de ces allégations. L'absence de preuve claire et sans équivoque de l'existence d'un contournement abusif de la loi conduit au rejet de l'objection soulevée par la requérante.

2.5 L'opposition déposée par l'intimé I est donc recevable.

3. *Suffisance de l'exposé de l'invention - article 83 CBE*

3.1 Dans la revendication 1 du brevet, l'expression "matériau carbone à tendance polymère" est utilisée. Cette expression n'apparaît pas dans la littérature citée au cours de la procédure d'opposition et de la procédure de recours. L'homme du métier doit être capable de comprendre cette expression afin de fabriquer des matériaux qui correspondent à cette expression.

Dans la description du brevet, il existe plusieurs définitions de ladite expression. Dans le paragraphe [0017], il est indiqué qu'il y a des liaisons CH^3 dans un matériau carbone à tendance polymère. La même chose est indiquée dans le paragraphe [0050] où la fraction de ces liaisons est identifiée comme "notable". Sous ce terme, la requérante considère que la présence des liaisons peut être "noté" par l'homme du métier. Cette définition donnée par la requérante ne correspond toutefois pas à la définition usuelle de ce mot mais signifie davantage une fraction de liaisons CH^3 mesurable sans indication de son importance.

Dans les paragraphes [0031] et [0050], les expressions "carbone amorphe surhydrogéné" et "carbone amorphe fortement hydrogéné" sont utilisées respectivement. Il est donc clair de ces expressions que la quantité d'hydrogène dans le carbone amorphe joue un rôle important dans la définition du matériau carbone à tendance polymère. La quantité d'hydrogène n'est pas égale à la présence des liaisons CH^3 qui est une indication de la forme de liaisons d'hydrogène dans le carbone amorphe.

Du fait qu'il existe plusieurs types de carbone amorphe, la description du brevet donne très peu d'information concernant lequel ou lesquels doivent être utilisés pour comprendre l'invention.

- 3.2 Le carbone amorphe est décrit dans le document D7a (voir pages 257 et 258) où il est expliqué que les paramètres qui sont nécessaires pour déterminer ses propriétés macroscopique sont (i) le contenu d'hydrogène, (ii) les détails de liaisons locales de carbone et d'hydrogène, et (iii) la structure à distance moyenne du réseau a-C:H.

Dans le tableau II à la page 258, les propriétés des couches de carbone amorphe dur et carbone amorphe du type polymère sont exposées. Il existe entre les propriétés des proportions des liaisons $\text{CH}^3:\text{CH}^2:\text{CH}$ et les proportions des états électroniques $\text{sp}^3:\text{sp}^2:\text{sp}$.

Les proportions qui y sont données sont identiques à celles contenues dans la description du brevet dans le paragraphe [0017]. Il est à noter qu'il y est seulement relevé des proportions entre les différents types de

liaisons et états électroniques et qu'il n'existe pas de proportions pour la totalité du matériau.

Dans ledit tableau, il est aussi indiqué le pourcentage d'hydrogène pour la totalité du matériau pour les deux types de carbone amorphe. De ce document, l'homme du métier comprend que le pourcentage d'hydrogène est un paramètre indispensable pour définir le type de carbone amorphe.

- 3.3 Le carbone amorphe est aussi décrit dans le document D13 (voir pages 556 à 561) qui est un extrait d'une encyclopédie de chimie industrielle. La figure 32 de ce document expose un diagramme ternaire avec un sommet représentant 100% des états électroniques sp^3 pour le diamant, un sommet représentant 100% des états électroniques sp^2 pour le graphite, et le troisième sommet représentant 100% d'hydrogène. Dans ce diagramme, il y a des régions hachurées ou quadrillées pour les différents types de carbone amorphe. Pour indiquer les états électroniques sp , il faut ajouter un sommet dans la troisième dimension, mais selon l'information donnée dans D7, où le pourcentage d'états électroniques sp est de 2% pour le carbone amorphe dur ainsi que pour le carbone amorphe du type polymère, ces états ne jouent pas un grand rôle dans le carbone amorphe. Du fait qu'un des sommets représente 100% d'hydrogène, l'importance du pourcentage d'hydrogène dans la définition d'un carbone amorphe est évidente. Ceci est renforcé par la phrase qui précède la figure 32 dans laquelle il est indiqué que les propriétés physiques sont déterminées par le contenu d'hydrogène et les proportions des états électroniques sp^3 et sp^2 .

Dans ledit diagramme ternaire, il existe une région qui est indiquée en anglais comme "soft a-C:H", c'est-à-dire carbone amorphe hydrogéné "mou". Cette région pourrait être conforme à la définition donnée dans le paragraphe [0050] du brevet qui indique un carbone amorphe fortement hydrogéné correspondant à un carbone mou (voir colonne 9, lignes 18 à 23). Par contre, cette région ne correspond pas à la définition donnée au paragraphe [0017] où il s'agit simplement de la présence des liaisons CH^3 dans le carbone amorphe. La définition donnée dans le paragraphe [0017] comprend presque tout le contenu du diagramme ternaire à l'exception des régions assez petites où il n'y a aucun hydrogène et où il n'y a pas d'états électroniques du type sp^3 , c'est-à-dire le diamant, le graphite et les polymères de polyéthylène. Par contre, les polymères de polyéthylène sont couverts par la définition.

La requérante est de l'avis que le diagramme ternaire n'est pas pertinent parce que le brevet donne une autre définition du carbone amorphe à tendance polymère, indiquant en outre qu'un brevet peut constituer son propre dictionnaire. Mais même s'il existe des circonstances dans lesquelles un brevet peut être son propre dictionnaire, il n'en demeure pas moins obligatoire que le brevet doit contenir suffisamment d'information pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention.

- 3.4 La requérante a fait référence à D15, en particulier au tableau à la page 428. Dans ce tableau, le terme "carbone amorphe hydrogéné" est défini dans la colonne "origine de l'appellation" comme correspondant à un caractère amorphe et teneur en hydrogène comprise entre

10 et 70%. Ce tableau montre donc également l'importance de la proportion d'hydrogène pour désigner le type de carbone amorphe dont il s'agit.

3.5 En conclusion, on peut constater que tous les documents indiquent que le pourcentage d'hydrogène est un paramètre indispensable afin de permettre à l'homme du métier de savoir de quel type de carbone amorphe il s'agit. Il n'existe aucun document qui indique que seule la présence d'une quantité non spécifiée de liaisons CH^3 est suffisante pour caractériser un carbone amorphe.

3.6 Il appartenait à la requérante de démontrer que la décision de l'instance de premier degré et son raisonnement n'était pas fondée. Dans le cas présent, la requérante n'a pas réussi à passer ce seuil.

3.7 L'invention dans le brevet n'étant donc pas exposée de la façon suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter, elle ne remplit pas les exigences de l'article 83 CBE.

4. *Télécopies reçues après la procédure orale*

4.1 Le lendemain de la procédure orale, la requérante a envoyé une télécopie au Président de la chambre. Faisant partie de cette télécopie, la requérante a fourni un document destiné à démontrer que l'intimé I travaillait pour Kirin. Cette télécopie contenait également des commentaires sur des affirmations faites par l'intimé I au cours de la procédure orale. De plus, la requérante a contesté le fait qu'il ne lui avait pas été permis de vérifier les affirmations faites par l'opposant I.

Le surlendemain, la requérante a envoyé une deuxième télécopie au Président de la chambre dans laquelle elle sollicitait également la réouverture de la procédure orale.

- 4.2 Du fait que la décision mettant fin à la procédure avait été annoncée à l'issue de la procédure orale et que la procédure de recours est de nature contradictoire, la chambre ne peut plus tenir compte des objections contenues dans ces télécopies concernant le statut de M. Shirakura qui doit dès lors être considéré comme étant le véritable opposant.

Il convient également de noter qu'au cours de la procédure orale, le Président de la chambre a donné la parole à la requérante après que l'intimé I a fait ces observations et qu'elle avait donc loisir de prendre position, si elle le souhaitait.

- 4.3 Pour solliciter la réouverture de la procédure orale, la requérante s'appuie sur le point 3 de la décision G 12/91 (*supra*) selon lequel "après la clôture des débats, les nouveaux moyens présentés par les parties ne peuvent plus être pris en considération à moins que l'instance de décision n'autorise les parties à prendre position à l'intérieur d'un délai qu'elle décide de rouvrir la procédure orale pour de plus amples débats au fond".

Le point 3 de cette décision concerne toutefois la situation au cours d'une procédure orale après la clôture des débats et **avant** le prononcé de la décision. La décision ayant été dans le cas présent, prononcée régulièrement à l'issue de la procédure orale, la

condition visée dans la décision susévoquée ne s'applique pas au cas d'espèce.

Le cas actuel correspond plutôt à la situation visée au point 2 de ladite décision selon laquelle "Si une procédure a lieu, une décision peut être prononcée à l'audience. Du fait de son prononcé, la décision devient effective." La décision prononcée à l'issue de la procédure orale devant la chambre étant devenue effective, la réouverture de la procédure orale est exclue.

La requête en réouverture de la procédure orale doit donc être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :

G. Nachtigall

H. Meinders