

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 13 juin 2008**

N° du recours : T 1163/05 - 3.5.02

N° de la demande : 99928915.0

N° de la publication : 1086470

C.I.B. : H01B 3/04

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de réalisation d'un produit micacé se présentant de préférence sous la forme d'un ruban de mica et produit obtenu

Titulaire du brevet :

COGEBI société anonyme

Opposant :

ISOVOLTA AG

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56

RPCR Art. 13(3)

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Recevabilité de moyens invoqués tardivement (oui)"

"Requête principale - activité inventive (non)"

"Recevabilité des requêtes subsidiaires déposées tardivement (non)"

Décisions citées :

Exergue :

Voir les motifs, paragraphes 6.2 et 8. à 8.2

-



N° du recours : T 1163/05 - 3.5.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.02
du 13 juin 2008

Requérante : ISOVOLTA AG
(Opposante) IZ NÖ-Süd
A-2355 Wiener Neudorf (AT)

Mandataire : Beer, Manfred
Beer & Partner Patentanwälte KEG
Lindengasse 8
A-1070 Wien (AT)

Intimée : COGEBI société anonyme
(Titulaire du brevet) Rue de Stalle 140B
B-1180 Bruxelles (BE)

Mandataire : Van Malderen, Joëlle
pronovem - Office van Malderen
Avenue Josse Goffin 158
B-1082 Bruxelles (BE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
12 août 2005 par laquelle l'opposition formée
à l'égard du brevet n° 1086470 a été rejetée
conformément aux dispositions de l'article
102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M. Ruggiu
Membres : J.-M. Cannard
H. Preglau

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante, qui avait fait opposition au brevet européen n° 1 086 470, a formé recours contre la décision de la Division d'opposition rejetant son opposition.

II. Les documents suivants:

D1: EP-A-0 194 974,

D2: US-A-4 033 805,

D8: CH-A-648 497, et

D9: US-A-4 732 800,

mentionnés au cours de la procédure d'opposition, restent pertinents pour la procédure de recours.

III. Les revendications indépendantes 1 et 13 du brevet en litige tel que délivré, qui fait l'objet de la requête principale de l'intimée, s'énoncent comme suit:

Revendication 1:

"Procédé de réalisation d'un produit micacé apte à l'imprégnation dont la teneur en résine est comprise entre 1 et 10% en poids total du ruban, par association d'au moins un support et une feuille de mica,
caractérisé en ce que:

- on effectue une enduction d'une résine sans solvant ou d'un mélange de résines sans solvant, la ou lesdites

résines présentant un point de fusion inférieur à la température de mise en oeuvre, sur le support ou sur la feuille de mica à l'aide de plusieurs cylindres d'enduction portés à une température de mise en oeuvre de l'enduction comprise entre 40 et 200°C,

- on associe le support à la feuille de mica, et

- on les soumet à un traitement de pression et de température."

Revendication 13:

"Produit micacé apte à l'imprégnation comprenant un support enduit d'une résine sans solvant associé à une feuille de mica, obtenu selon le procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la teneur en résine est comprise entre 1 et 10%, le support étant un tissu sur lequel les dépôts de résine apparaissent essentiellement sur les fils de la trame à l'intersection avec les fils de chaîne."

La revendication dépendante 10 s'énonce comme suit:

"Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le support peut être un film, un tissu ou un feutre."

- IV. Avec une lettre datée du 13 mai 2008, l'intimée a indiqué qu'elle soumettait la combinaison des revendications 1 et 10 comme requête subsidiaire I et cette même combinaison avec uniquement le tissu en tant que support comme requête subsidiaire II.

V. Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 13 juin 2008, l'intimée (titulaire du brevet) a retiré lesdites requêtes subsidiaires I et II et déposé quatre nouvelles requêtes subsidiaires I à IV.

La revendication 1 de la requête subsidiaire I diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré par le premier alinéa de la partie caractérisante qui s'énonce comme suit:

"- on effectue une enduction d'une résine sans solvant ou d'un mélange de résines sans solvant, la ou lesdites résines présentant un point de fusion inférieur à la température de mise en oeuvre, sur le support ou sur la feuille de mica à l'aide de plusieurs cylindres successifs d'enduction portés à une température de mise en oeuvre de l'enduction comprise entre 40 et 200°C, le support ou la feuille de mica étant amené en contact tangentiel avec le dernier cylindre,".

La revendication 1 de la requête subsidiaire II diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré par le premier alinéa de la partie caractérisante qui s'énonce comme suit:

"- on effectue une enduction d'une résine sans solvant ou d'un mélange de résines sans solvant, la ou lesdites résines présentant un point de fusion inférieur à la température de mise en oeuvre, sur le support à l'aide de plusieurs cylindres successifs d'enduction portés à une température de mise en oeuvre de l'enduction comprise entre 40 et 200°C, le support étant amené en contact tangentiel avec le dernier cylindre,".

La revendication 1 de la requête subsidiaire III diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré par le préambule et le premier alinéa de la partie caractérisante qui s'énoncent comme suit:

"Procédé de réalisation d'un produit micacé apte à l'imprégnation dont la teneur en résine est comprise entre 1 et 10% en poids total du ruban, par association d'au moins un tissu et une feuille de mica, **caractérisé en ce que:**

- on effectue une enduction d'une résine sans solvant ou d'un mélange de résines sans solvant, la ou lesdites résines présentant un point de fusion inférieur à la température de mise en oeuvre, sur le tissu ou sur la feuille de mica à l'aide de plusieurs cylindres successifs d'enduction portés à une température de mise en oeuvre de l'enduction comprise entre 40 et 200°C, le tissu ou la feuille de mica étant amené en contact tangentiel avec le dernier cylindre,".

La revendication 1 de la requête subsidiaire IV diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire III par le premier alinéa de la partie caractérisante qui s'énonce comme suit:

"- on effectue une enduction d'une résine sans solvant ou d'un mélange de résines sans solvant, la ou lesdites résines présentant un point de fusion inférieur à la température de mise en oeuvre, sur le tissu à l'aide de plusieurs cylindres successifs d'enduction portés à une température de mise en oeuvre de l'enduction comprise entre 40 et 200°C, le tissu étant amené en contact tangentiel avec le dernier cylindre,".

VI. La requérante (opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 1 086 470.

Si une des requêtes subsidiaires I à IV déposées au cours de la procédure orale était admise dans la procédure, la requérante a demandé que l'affaire soit renvoyée à l'instance du premier degré.

VII. L'intimée (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté, ou, à titre subsidiaire que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu dans une forme modifiée, sur la base d'une des requêtes I à IV déposées au cours de la procédure orale.

L'intimée a demandé également que l'affaire soit renvoyée à l'instance du premier degré afin de permettre un débat contradictoire sur les requêtes subsidiaires I à IV s'il n'était pas possible de discuter de ces requêtes subsidiaires quant au fond au cours de la procédure de recours.

VIII. La requérante a objecté que l'objet de la revendication 1 du brevet en litige n'impliquait pas d'activité inventive, invoquant entre autres les arguments suivants:

Le document D1 divulguait un procédé de fabrication d'un ruban micacé qui comprenait une étape de saupoudrage d'environ 10g/m² d'une résine sans solvant sur une feuille de mica suivie d'une étape d'association de la feuille de mica à un tissu de verre et d'un traitement de pression et de température du ruban obtenu. Le

procédé revendiqué se distinguait donc de celui de D1 par une enduction d'une résine liquide sans solvant sur un support ou une feuille de mica au moyen de cylindres chauffés à une température comprise entre 40 et 200°C. Un inconvénient du procédé de D1 était que les très fines particules de poudre utilisées pouvaient passer à travers les mailles du support tissu et se retrouver sur les deux faces du tissu, ce qui ne permettait pas un contrôle précis de l'encollage, comme cela était mentionné dans le brevet opposé.

Le document D2 divulguait un procédé similaire à celui décrit dans D1 et mentionnait des moyens électrostatiques pour contrôler le dépôt de particules de poudre sur le tissu de verre, ce qui était compliqué. L'homme de l'art spécialiste des produits micacés aurait donc recherché des solutions à ce problème dans des domaines techniques voisins et aurait considéré le document D9 qui concernait l'enduction de produits textiles et avait pour objectif de remédier à un problème d'imprécision de la quantité de colle en poudre déposée sur un support.

D9, qui était très pertinent, devait être admis dans la procédure. D9 divulguait un procédé d'enduction, au moyen de cylindres chauffés, d'une colle sur un support, papier ou tissu, qui était destiné à être associé ultérieurement à une étoffe par un traitement de pression et température. La combinaison évidente des enseignements de D1 et D9 résultait en un procédé qui comprenait toutes les caractéristiques de celui selon la revendication 1 du brevet délivré.

Dans le procédé par saupoudrage connu pour la réalisation de produits micacés, la poudre de résine était de toute façon liquéfiée lors de l'association des éléments du ruban et les effets obtenus étaient les mêmes que ceux résultant d'une enduction d'une résine fluide à l'aide de cylindres chauffés. Le procédé d'enduction de colle connu dans le domaine des textiles et le saupoudrage de résine selon D1 étaient des solutions alternatives qui pouvaient être remplacées l'une par l'autre de façon évidente.

Les revendications 1 des requêtes subsidiaires I à IV déposées par la titulaire au cours de la procédure orale devant la Chambre comprenaient des caractéristiques tirées de la description et des dessins et comportaient des extensions au-delà du contenu de la demande initiale. Ces requêtes posaient donc de nouvelles questions que la requérante ne pouvait pas traiter sans ajournement de la procédure orale, ou qui rendaient nécessaire un renvoi pour examen à la première instance. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les requêtes subsidiaires I à IV devaient être rejetées.

IX. L'intimée, soutenant que l'objet de la revendication 1 du brevet en litige impliquait une activité inventive, a présenté entre autres les arguments suivants:

La requérante n'avait pas utilisé l'approche problème-solution conformément à la jurisprudence des chambres de recours. Partant de D1, le problème technique était de contrôler la quantité et l'emplacement de la résine déposée sur une feuille de mica ou un support comme cela ressortait aussi de la décision attaquée. Une enduction d'une résine liquide sans solvant au moyen de cylindres

chauffés résolvait ce problème de façon non évidente. Il en résultait un dépôt contrôlé de résine qui ne pouvait pas traverser les mailles d'un support tissu, une adhérence accrue du support sur le mica, une plus grande souplesse du ruban micacé, une réduction du collage entre les spires du ruban enroulé, ainsi qu'une meilleure imprégnation ultérieure du ruban.

Aucun des documents de l'art antérieur ne divulguait une enduction d'une résine liquide sans solvant sur une feuille de mica au moyen de cylindres chauffés. D2 décrivait un saupoudrage d'une résine solide sur du mica ou sur un support. D2 détournait aussi l'homme de l'art de l'emploi d'une résine liquide sans solvant, car d'après D2 il en serait résulté un manque d'adhérence du mica au support et des difficultés d'imprégnation ultérieure du ruban. La division d'opposition n'avait pas admis, à juste titre, les documents D8 et D9 déposés tardivement qui n'étaient pas de prime abord pertinents. D9 ne concernait pas la réalisation de produits micacés qui relevait d'une technique très spécifique, ni ne traitait du problème du dépôt d'une très faible quantité de colle. La combinaison de D1 et D9 n'aboutissait pas de façon évidente au procédé revendiqué.

L'intimée a fait valoir que la suppression de la procédure orale devant la division d'opposition, dont la responsabilité incombait à l'opposante, n'avait pas permis la tenue d'un débat contradictoire en première instance sur la matière qui faisait l'objet des requêtes subsidiaires I à IV. Ces requêtes constituaient aussi la réponse de la titulaire à l'opinion exprimée par la Chambre dans l'annexe à la convocation à la présente procédure orale. Ces raisons justifiaient le dépôt des

requêtes subsidiaires I à IV qui devaient être admises dans la procédure.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La nouveauté de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'a pas été contestée.

Revendication 1 de la requête principale - Activité inventive

3. Le document D1 (pages 9 à 11, "Beispiel 1") divulgue un procédé de réalisation d'un produit micacé apte à l'imprégnation dont la teneur en résine est comprise entre 1 et 10% en poids total du ruban, par association d'un support, qui est un tissu de verre ou un film, et une feuille de mica, selon lequel:

- on saupoudre la feuille de mica d'une poudre d'une résine sans solvant (résine de type époxyde) ayant un point de fusion compris entre 140 et 150°C,

- on associe le support à la feuille de mica, et

- on les soumet à un traitement de pression et de température".

4. La caractéristique de la revendication 1, selon laquelle on effectue une enduction d'une résine sans solvant à l'état liquide sur le support ou la feuille de mica à l'aide de plusieurs cylindres d'enduction portés à une

température de mise en oeuvre de l'enduction comprise entre 40 et 200°C, n'est donc pas divulguée par D1.

5. La requérante, citant comme exemple le document D2 (colonne 6, lignes 3 à 6) qui se rapporte à un procédé de réalisation de produits micacés par saupoudrage d'une résine sur un support tissu, a argumenté que les très fines particules de poudre de résine utilisées pour le saupoudrage ont tendance à traverser les mailles du tissu et à se retrouver sur les deux faces du tissu, ce qui ne permet pas de contrôler précisément la quantité de résine à utiliser et présente l'inconvénient d'accroître les risques de collage entre spires lorsque le ruban est enroulé. Donc, partant de D1, le problème technique pourrait être de mettre en oeuvre une technique de dépôt de résine sur une feuille de mica qui ne présente pas les inconvénients qui résultent du saupoudrage d'une résine, ainsi que cela ressort du brevet délivré (paragraphe [0015], trois dernières lignes, et [0029]).

6. Le document D9 divulgue un procédé d'encollage d'un support 3 qui peut par exemple être constitué de papier, d'un textile ou d'un produit non tissé et est destiné à être associé à chaud et sous pression à un tissu 2. Ce procédé consiste en une enduction d'un polymère liquide à haute température à l'aide de plusieurs cylindres 20 et 21 de façon à former sur une face du support une couche continue adhésive 4 (figures 1 à 3; colonne 1, lignes 14 à 21; colonne 2, lignes 23 à 30; colonne 3, ligne 14 à colonne 4, ligne 29). Puisque le polymère de D9 est solide à la température ambiante, il est implicite de porter les cylindres à une température supérieure au point de fusion du polymère. Par

conséquent, l'enduction d'une résine sans solvant à l'état liquide sur un support destiné à être associé à un tissu à chaud et sous pression à l'aide de plusieurs cylindres portés à une température de mise en oeuvre de l'enduction à des fins de réalisation d'un ruban composite est un procédé bien connu de l'homme de l'art dans le domaine des textiles comme cela ressort de D9.

6.1 Le procédé divulgué dans D9 n'est pas un procédé de fabrication de produits micacés et ne relève pas du domaine spécifique de l'invention. Il s'agit cependant, comme dans D1, d'un procédé de réalisation d'un ruban composite comprenant un support enduit d'un adhésif et un tissu associés à chaud et sous pression. Par ailleurs, le procédé divulgué dans D9 est destiné à remédier aux insuffisances d'un procédé d'encollage antérieur qui consistait à déposer sur un support une poudre adhésive, mais ne permettait pas entre autres de contrôler de façon précise la quantité de poudre utilisée (colonne 2, lignes 3 à 6). D9, qui traite de la solution d'un problème technique du même type que celui rencontré dans D1, appartient donc à un domaine technique voisin de celui de l'invention. Selon la jurisprudence des chambres de recours, l'homme de métier spécialiste des produits micacés pourra donc prendre en considération pour résoudre un problème technique de même type les solutions dans le domaine voisin auquel appartient D9.

6.2 De ce qui précède, il ressort que le document D9 se révèle être de prime abord pertinent pour l'examen de l'activité inventive. Le dépôt de ce document, qui n'a pas été produit au cours du délai d'opposition de neuf mois, mais en réplique à la réponse de la titulaire à la notice d'opposition, est tardif, mais ne résulte pas

d'un abus de procédure. La Chambre est donc d'avis que la division d'opposition n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation correctement en refusant d'admettre D9 dans la procédure et décide de prendre en considération D9 pour l'examen de l'activité inventive.

7. L'enduction d'un adhésif fluide à chaud sur un support au moyen de cylindres d'enduction chauffés constitue dans D9 une étape d'encollage préalable à l'association à chaud et sous pression du support et d'un tissu. Elle peut être directement utilisée dans l'art antérieur connu de D1 pour remplacer un encollage par saupoudrage d'une résine solide. Selon le brevet en litige, partant de D1, le problème est de remédier aux insuffisances d'un procédé d'encollage qui consistait à saupoudrer sur un support une poudre adhésive, mais ne permettait pas, entre autres, de contrôler précisément la quantité de poudre à utiliser, comme dans l'art antérieur connu de D9. Il n'apparaît pas du brevet délivré en quoi le ruban obtenu par enduction d'une résine fluide, dans la généralité du procédé selon la revendication 1 du brevet, différencierait nécessairement de celui obtenu dans D1 par saupoudrage, après le traitement de température et de pression consécutif à l'association de la feuille de mica et du support. L'utilisation de l'étape d'enduction divulguée dans D9 ne fait donc pas intervenir de nouveaux buts, ni ne permet d'obtenir d'autre résultat que celui escompté de la mise en oeuvre de l'étape d'enduction connue. Il s'agit donc dans le cas présent d'une utilisation nouvelle dans le domaine des produits micacés d'une étape d'enduction connue dans un domaine voisin, la mesure connue poursuivant un même but dans le cas connu et dans le cas à trancher. Suivant la

jurisprudence des chambre de recours, une telle utilisation nouvelle est à la portée de l'homme de l'art.

7.1 Les autres arguments invoqués par l'intimée ne sont pas suffisamment convaincants pour infléchir l'opinion de la Chambre quant au caractère d'évidence de la solution. L'intimée a à cet égard expliqué que D2 détournerait de la solution revendiquée par l'invention. Il est vrai que D2 indique que l'utilisation d'une petite quantité de résine liquide sans solvant ne permet pas de solidariser la feuille de mica au support de façon suffisante parce que la résine pénètre le mica (colonne 3, lignes 58 à 62). Cette déclaration dans le seul document D2 n'apparaît cependant pas suffisante à la Chambre pour démontrer l'existence d'un préjugé général à l'encontre d'une enduction d'une résine liquide pour la réalisation d'un ruban micacé.

7.2 Dans ces conditions, la Chambre juge qu'il est évident à l'homme de l'art partant de D1 de remplacer l'étape de saupoudrage de la feuille de mica par une enduction au moyen de cylindres telle que décrite dans D9. L'homme de l'art aboutira ainsi à un procédé comportant toutes les étapes du procédé selon la revendication 1 du brevet en litige. Par conséquent, l'objet de cette revendication 1 n'implique pas une activité inventive au sens de l'article 56 CBE au vu des documents D1 et D9 considérés en combinaison.

Recevabilité des requêtes subsidiaires I à IV déposées lors la procédure orale

8. En conformité avec la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle de nouvelles requêtes déposées

lors de la procédure orale devant la chambre ne sont pas admises si elles soulèvent de nouvelles questions qui retarderaient significativement le déroulement de la procédure, le règlement de procédure des chambres de recours (JO CBE 2007, 536 à 547, article 13(3) et JO 2003, 89 à 98, article 10ter(3)) prévoit que "Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée".

- 8.1 Dans les requêtes subsidiaires I à IV déposées pour la première fois lors de la procédure orale du 13 juin 2008, la revendication 1 comporte *inter alia* la caractéristique additionnelle selon laquelle "le support" (requêtes subsidiaires I et II) ou "le tissu" (requêtes III et IV) est "amené en contact tangentiel avec le dernier cylindre". Les revendications 1 des requêtes subsidiaires I à IV ne résultent pas de la simple combinaison de caractéristiques contenues dans les revendications du brevet délivré, mais comprennent des caractéristiques nouvelles qui sont tirées de la description et des figures du brevet délivré, comme cela a été reconnu par la titulaire. Ces caractéristiques nouvelles, qui ne figuraient pas dans les requêtes subsidiaires I et II qui avaient été soumises avec la lettre du 13 mai 2008, un mois avant la date de la procédure orale, n'avaient donc jamais fait l'objet d'un débat dans la procédure et soulevaient de nouvelles questions que ni la requérante, ni la Chambre n'étaient en mesure de traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

8.2 La titulaire a justifié le dépôt tardif de ces requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale de recours par le fait qu'un débat contradictoire sur l'objet de leurs revendications n'avait pas été possible à un stade plus précoce parce que la procédure orale convoquée en première instance n'avait pas eu lieu à la suite du retrait par l'opposante de sa demande de procédure orale. La Chambre note cependant que la titulaire n'avait pas déposé de requêtes subsidiaires avant la date limite pour le dépôt de pièces qui était mentionnée dans la citation à la procédure orale devant la division d'opposition. En tout cas, d'éventuelles requêtes subsidiaires n'auraient pas été examinées, car la division d'opposition a estimé que le brevet tel que délivré satisfaisait aux conditions de la CBE. La titulaire n'a pas non plus déposé de requêtes subsidiaires en réponse au mémoire de recours de la requérante, alors que l'article 12(2) du règlement de procédure des chambres de recours prévoit que cette réponse doit "contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie". Il n'apparaît donc pas à la Chambre que la titulaire a perdu un droit à un débat contradictoire sur l'objet de requêtes subsidiaires, ni qu'elle n'a pas eu la possibilité de déposer de telles requêtes en temps utile. L'introduction de nouvelles caractéristiques dans les requêtes subsidiaires I à IV n'est pas non plus justifiée par des objections ou des faits nouveaux, car aucun élément nouveau n'a été produit par la requérante après le dépôt du mémoire de recours. La Chambre ne voit donc pas de raisons d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 114(2) CBE et l'article 13(1) RPCR pour admettre les requêtes subsidiaires I à IV qui n'ont pas été déposées en temps utile. Dans ces conditions, les requêtes subsidiaires I

à IV ne sont pas recevables au vu de l'article 13(3) RPCR et doivent être rejetées.

9. La Chambre conclut que le motif d'opposition visé à l'article 100a) CBE invoqué par la requérante s'oppose au maintien du brevet tel que délivré (article 101(2) CBE). Comme aucune des requêtes subsidiaires de la titulaire n'est recevable, le brevet est révoqué.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

R. Schumacher

M. Ruggiu