

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 6 mai 2008**

N° du recours : T 1519/05 - 3.3.09

N° de la demande : 97402792.2

N° de la publication : 0844075

C.I.B. : B32B 17/10

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Utilisation d'un vitrage feuilleté pour l'amortissement des vibrations d'origine solidienne dans un véhicule

Titulaire du brevet :

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

Opposants :

3M Company

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 114(2), 123(2)(3)

CBE R. 139

RPCR Art. 12, 13

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

CBE R. 88

Mot-clé :

"Requête principale et requêtes subsidiaires 1-3 - tardives
oui - recevables - non"

"Requête subsidiaire 4 - recevable - oui"

"Renvoi à la première instance - oui"

Décisions citées :

G 0003/89

Exergue :

-



N° du recours : T 1519/05 - 3.3.09

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.09
du 6 mai 2008

Requérante :
(Titulaire du brevet)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie (FR)

Mandataire :

Muller, René
SAINT-GOBAIN RECHERCHE,
39, quai Lucien Lefranc-BP 135
F-93303 Aubervilliers Cédex (FR)

Intimée :
(Opposante)

3M Company
3M Center
P.O.Box 33427
St.Paul,
Minnesota (US)

Mandataire :

Voortmans, Gilbert J.L.
3M Europe S.A./N.V.
OIPC
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem (BE)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
18 octobre 2005 par laquelle le brevet
européen n° 0844075 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : P. Kitzmantel
Membres : J. Jardón Álvarez
M-B. Tardo-Dino

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen numéro 97 402 792.2 déposée le 20 novembre 1997 a donné lieu le 18 septembre 2002 (Bulletin 2002/38) à la délivrance du brevet européen n° 0 844 075 (version corrigée B9 publié le 8 janvier 2003, Bulletin 2003/02) sur la base de sept revendications. La titulaire du brevet est SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (renommée de SAINT-GOBAIN VITRAGE).

Le libellé de la seule revendication indépendante du brevet B9 corrigé s'énonçait comme suit :

"1. Utilisation pour l'amortissement des vibrations d'origine solidienne d'un vitrage feuilleté constitué d'au moins une feuille de verre et d'un film intercalaire, **caractérisée en ce que** l'intercalaire du vitrage feuilleté possède un facteur de perte $\tan \delta$ supérieur à 0.6 et un module de cisaillement G' inférieur à 2.10^7 N/m², dans un domaine de température compris entre 10 et 60°C et dans un domaine de fréquence compris entre 50 et 10 000 Hz."

Les revendications 2 à 7 étaient des revendications dépendantes.

II. Deux oppositions ont été formées à l'encontre du brevet le 18 juin 2003 par HT Troplast AG (opposante 01) et par 3M Company (opposante 02). L'opposante 01 a requis la révocation du brevet dans sa totalité, au titre des motifs énoncés dans l'article 100a) CBE, en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi qu'au titre de l'article 100b) CBE car le brevet n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire

et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. L'opposante 02 a requis aussi la révocation du brevet dans sa totalité par les mêmes motifs et en plus en invoquant l'article 100c) CBE car l'objet du brevet européen s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Par lettre du 26 janvier 2004 l'opposante 01 a retiré son opposition.

III. Par décision rendue à l'issue de la procédure orale en date du 5 octobre 2005 et signifiée par voie postale le 18 octobre 2005 la division d'opposition a révoqué le brevet.

Dans sa décision la division d'opposition a conclu que l'objet de la revendication 1 de la seule requête ne satisfaisait pas à la condition de l'article 123(2) CBE. À son avis, la correction de l'erreur d'unité dans le module de cisaillement G' de $2 \cdot 10^7$ N/cm² à $2 \cdot 10^7$ N/m² au titre de la règle 88 CBE 1973, faite pendant l'examen du demande de brevet, n'était pas possible, car d'une part, il n'était pas évident qu'une erreur ait été commise et que d'autre part, la rectification ne s'imposait pas à l'évidence.

La division d'opposition n'a pas pris position sur les motifs d'opposition sur la base des articles 100a) et b) CBE soulevés par l'opposante.

La décision de la division d'opposition était basée sur un jeu de deux revendications remis lors de la procédure orale du 5 octobre 2005. La revendication 1 de cette

requête était identique à la revendication 1 du brevet délivré (voir point I ci-dessus).

- IV. Le 12 décembre 2005, la titulaire du brevet (requérante) a formé un recours à l'encontre de cette décision en acquittant en même temps la taxe prescrite. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 février 2006.
- V. Dans ses écritures en réponse au mémoire de recours datées du 3 juillet 2006, l'opposante 02 (intimée) a contesté l'argumentation de la requérante et demandé le rejet du recours.
- VI. Dans l'annexe à la convocation à une procédure orale, la chambre a exprimé un avis provisoire selon lequel des doutes subsistaient sur la question de savoir si l'on est vraiment en présence d'une information erronée dans la demande telle que déposée.
- VII. Par lettre du 2 avril 2008 la requérante a produit un nouveau jeu principal modifié et quatre jeux subsidiaires.

La revendication 1 de la **requête principale** était fondée sur la revendication 1 du jeu sur lequel se basait la décision attaquée en ajoutant que le film intercalaire était "en résine".

La revendication 1 du **jeu subsidiaire 1** était basée sur le jeu principal en précisant que "les mesures du facteur de perte et du module de cisaillement étaient effectuées sur viscoanalyseur".

La revendication 1 du **jeu subsidiaire 2** reprend le jeu examiné dans la décision attaquée en précisant que l'intercalaire du vitrage feuilleté est "à base de plastifiant et de résines de polyvinylacétal".

Le **jeu subsidiaire 3** a été remplacé pendant la procédure orale devant la chambre par un nouveau jeu subsidiaire 3 (voir ci-dessous point VIII).

La revendication 1 du **jeu subsidiaire 4** reprend la revendication 1 du brevet B9 tel que délivrée en changeant l'unité N/m^2 en N/cm^2 et en y incluant les caractéristiques des revendications 2, 3 et 6 du brevet B9 tel que délivré. Elle s'énonce comme suit :

"1. Utilisation pour l'amortissement des vibrations d'origine solidienne d'un vitrage feuilleté constitué d'au moins une feuille de verre et d'un film intercalaire, caractérisée en ce que

- l'intercalaire du vitrage feuilleté possède un facteur de perte $\tan\delta$ supérieur à 0,6 et un module de cisaillement G' inférieure à $2 \cdot 10^7 N/cm^2$, dans un domaine de température compris entre 10 et 60°C et dans un domaine de fréquence compris entre 50 et 10 000 Hz,
- ledit film intercalaire est associé à au moins un film de performances acoustiques banales,
- le film intercalaire est une pellicule de polymère acrylique thermoplastique (7, 13) de 0,05 à 1,0 mm d'épaisseur et cette pellicule (7 ; 13) est unie à une feuille de verre (1, 2, 10) avec intercalation d'une pellicule de polyester (5, 6 ; 12) de 0,01 à 0,1 mm d'épaisseur, en particulier de téréphtalate de polyéthylène, et d'une pellicule de colle

thermoplastique (3, 4, 11) de 0,3 à 0,8 mm d'épaisseur,

- la pellicule de polymère acrylique thermoplastique (7, 13) est constituée de polymère visco-élastique fait de polymère acrylique sans plastifiant présentant un module de cisaillement G' compris entre $10^{4,5}$ Pa à 60°C et $10^{6,5}$ Pa à 0°C , ainsi qu'un facteur de perte $\tan\delta$ compris approximativement entre 0,8 et 1 dans une plage de températures de 0 à 60°C ."

VIII. Une procédure orale a eu lieu devant la chambre le 6 mai 2008. Au cours de l'audience la requérante a retiré sa requête subsidiaire 3 et présenté une nouvelle requête subsidiaire 3.

Le libellé de la revendication 1 de cette requête subsidiaire 3 est le suivant :

"1. Utilisation pour l'amortissement des vibrations d'origine solidienne d'un vitrage feuilleté constitué d'au moins une feuille de verre et d'un film intercalaire, caractérisée en ce que le film intercalaire est une pellicule de polymère acrylique visco-élastique sans plastifiant présentant un module de cisaillement G' compris entre $10^{6,5}$ Pa à 0°C et $10^{4,5}$ Pa à 60°C , ainsi qu'un facteur de perte $\tan\delta$ compris approximativement entre 0.8 et 1 dans une plage de températures de 0 à 60°C , dans un domaine de fréquence compris entre 50' et 10 000 Hz."

IX. L'ensemble des arguments pertinents pour la présente décision soumis par la requérante peut être résumé comme suit :

- La requérante ne contestait pas que la valeur "inférieur à $2 \cdot 10^7$ N/m²" pour le module de cisaillement G' n'était pas divulguée dans la demande initiale, mais elle maintenait que la valeur $2 \cdot 10^7$ N/cm² donnée pour le module de cisaillement dans la revendication 1 de la demande telle que déposée initialement était clairement erronée et considérait qu'une correction au titre de la règle 88 CBE 1973 était possible et fondée. À son avis il était évident pour l'homme du métier qu'une erreur avait été commise dans la revendication 1 de la demande telle que déposée car :
 - a) l'unité internationale pour exprimer le module de cisaillement était le Pascal (égale à N/m²), cette unité étant utilisée dans la littérature scientifique,
 - b) l'unité N/cm² n'avait aucun sens pour l'homme du métier car il savait que l'ordre de grandeur du module de cisaillement s'étend de $7 \cdot 10^5$ Pa jusqu'à $1,5 \cdot 10^9$ Pa pour les polymères et il serait aberrant, pour un intercalaire de vitrage, d'envisager un module de cisaillement d'une limite même supérieure à celle de l'acier, et
 - c) l'appareil de mesure de la viscoélasticité, le viscoanalyseur de marque METRAVIB divulgué dans la demande donnait des valeurs de mesure directement en N/m² et ces valeurs de lecture directe avaient été reprises dans le brevet.

- De plus, il était évident pour l'homme du métier que l'erreur ne pouvait être qu'au niveau de l'écriture de l'unité et donc la rectification s'imposait à l'évidence.

- En ce qui concerne la recevabilité des requêtes déposées avec la lettre du 2 avril 2008 et/ou présentées pendant la procédure orale, elle a signalé qu'elles avaient été soumises suite à la convocation à la procédure orale et dans le délai accordé par la chambre. Elles devraient être recevables car elles concernaient les objections soulevées en précisant la nature de l'intercalaire ou l'appareil de mesure. De plus, dans les jeux subsidiaires 3 et 4 l'unité N/m^2 n'était plus utilisée. En tout cas l'intimé avait eu suffisamment de temps pour les considérer.
- X. Les arguments de l'intimée peuvent en substance être résumés ainsi :
- L'intimée était d'accord avec la décision de la division d'opposition, elle maintenait qu'il n'était pas évident immédiatement pour l'homme du métier, en premier lieu, que l'utilisation de l'unité N/cm^2 soit une erreur et ensuite, que la modification de l'unité soit la seule correction envisageable par l'homme du métier.
 - De plus, l'intimée soutenait que les requêtes déposées avec la lettre du 2 avril 2008 étaient présentées tardivement et qu'elles n'étaient pas justifiées par une situation nouvelle, alors qu'elles auraient pu être présentées à l'avance. Il n'y avait donc pas de raison de les présenter si tard dans la procédure.
 - A son avis, conformément aux articles 10a et 10b du règlement de procédure des chambres de recours (version avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000,

actuellement renumérotés articles 12 et 13) la chambre devrait rejeter ces requêtes comme irrecevables. Dans tous les cas aucune des requêtes ne satisfaisait aux exigences de l'article 123 CBE et présentaient en outre des problèmes de clarté (article 84 CBE).

- La présentation par la requérante au dernier moment, pendant la procédure orale, de la nouvelle requête subsidiaire 3 n'était pas justifiée non plus car la requérante était déjà au courant avant l'audience des objections soulevées par l'intimée contre cette requête.

- Concernant le jeu subsidiaire 4, elle a signalé que la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE. La réinsertion de l'unité N/cm^2 rendrait possible l'utilisation des intercalaires avec un module de cisaillement G' dans la plage de $2 \cdot 10^7 N/m^2$ à $2 \cdot 10^{11} N/m^2$ en dehors de la portée du brevet tel que délivré. Et cela parce que, le domaine de fréquence de mesure n'étant pas spécifié pour les valeurs du module de cisaillement G' , il était possible d'envisager comme incluses dans l'objet de la revendication 1 du jeu subsidiaire 4, des variétés de polymères acryliques qui n'étaient pas incluses dans le brevet délivré. De plus, elle a constaté que le polymère acrylique mentionné comme préféré dans la description ne tombait plus dans le libellé de la revendication modifiée.

XI. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la continuation de la procédure

d'opposition sur le fondement de la requête principale, ou à défaut de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 4, adressées avec la lettre du 2 Avril 2008 et reçues par fax le 2 avril 2008, à l'exception de la requête subsidiaire 3, elle remplacée par un nouveau jeu de revendications (1-2), lors de la procédure orale.

L'intimée a demandé le rejet du recours, et s'est opposée à toute nouvelle modification des requêtes.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Règle 139 CBE (règle 88 CBE 1973)*
 - 2.1 La division d'examen a fait droit à la requête de la demanderesse/requérante au titre de la règle 88 CBE 1973 de changer dans la revendication 1 l'unité de module de cisaillement G' de N/cm^2 comme indiquée dans la demande en N/m^2 .
 - 2.2 Pendant la procédure d'opposition la division d'opposition a conclu que ce changement (exécuté dans la version B9 du brevet délivré) n'était pas possible parce qu'il ne remplissait pas les conditions requises par la règle 88 CBE 1973. Comme la valeur N/m^2 n'était pas divulguée dans la demande d'origine, la revendication 1 enfreignait l'article 123(2) CBE.
 - 2.3 La chambre approuve cette conclusion de la division d'opposition. Le changement d'unité est sans aucun doute une rectification qui ne s'impose pas à l'évidence en ce sens qu'aucune autre rectification ne pouvait être

envisagée, dans les conditions requises par la jurisprudence des chambres de recours (voir G 3/89 JO 1993, 117 ; motifs 2) pour faire droit à la demande de correction. Il faut en effet que l'homme du métier soit objectivement en mesure à la date du dépôt avec l'aide de ses connaissances générales, de déduire la correction à apporter, directement et sans équivoque du brevet tel que déposé seul.

En l'espèce, même en admettant qu'une erreur évidente ait été commise dans la demande d'origine, la rectification requise de la valeur $2 \cdot 10^7$ N/cm² en $2 \cdot 10^7$ N/m² n'est pas la seule envisageable ; il serait possible également, que l'erreur ait été commise au niveau de la puissance de la valeur 10^7 considérée irréalistiquement élevée par l'homme du métier (comme soutenu par la requérante). La condition que la rectification exprime sans équivoque ce que la demande voulait exprimer dès le début n'est donc pas remplie.

3. *Recevabilité des requêtes*

- 3.1 Un mois avant la procédure orale, la requérante a retiré la requête (à savoir le jeu de revendications) sur laquelle la décision de la division d'opposition était fondée et a fourni un nouveau jeu de revendications principal et quatre jeux subsidiaires. Pendant la procédure orale la requérante a remplacé son troisième jeu subsidiaire par un nouveau jeu subsidiaire 3.

Il est donc incontestable que ces cinq requêtes n'ont pas été présentées en temps utile au sens donné à l'article 114(2) CBE par la jurisprudence et mis en œuvre par règles de procédure des chambres de recours.

Leur recevabilité est donc laissée à la discrétion de la chambre conformément à cet article.

Selon les critères à considérer pour l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tels qu'établis par la jurisprudence des chambres de recours et en partie codifiés par les règles de procédure devant les chambres de recours, pour être admises les modifications introduites doivent être à même de remédier aux imperfections des requêtes antérieures sans introduire des éléments de complexité de nature à retarder la décision qui, sans ces nouvelles requêtes, pouvait être prise à l'issue de l'audience (voir article 13(3) du règlement de procédure des chambres de recours).

3.2 Requête principale et requêtes subsidiaires 1 et 2

3.2.1 Ces requêtes maintiennent dans la revendication 1 l'unité N/m^2 qui n'est pas divulguée dans la demande telle qu'elle a été déposée (voir points 2.2 et 2.3). Ces requêtes sont donc clairement non admissibles puisqu'elles ne changent en rien les conclusions auxquelles a abouti la décision attaquée sur le fondement de la requête précédente. Puisque la mention de l'unité N/m^2 est maintenue, les modifications effectuées ne peuvent pas faire échec au grief tiré de violation de la disposition de l'article 123(2) CBE.

3.2.2 La chambre décide donc en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure.

3.3 Requête subsidiaire 3

3.3.1 Cette requête précise le matériau du film intercalaire en s'appuyant sur une divulgation dans la description d'origine plus restreinte par rapport à la définition utilisée dans la revendication du brevet délivré.

L'objection dirigée contre les requêtes discutées plus haut en vertu de l'article 123(2) CBE n'est donc plus pertinente.

3.3.2 Cependant l'objet de la revendication 1 de cette requête laquelle combine des caractéristiques prises de la revendication 1 telle que délivrée avec des caractéristiques de la description donne lieu à une nouvelle objection selon l'article 123(2) CBE car cette combinaison ne découle pas de la demande telle que déposée.

3.4 Par conséquent la revendication 1 de cette requête n'est pas de prime abord recevable et la chambre décide de ne pas l'admettre dans la procédure.

3.5 Requête subsidiaire 4

3.5.1 La revendication 1 de cette requête est essentiellement une combinaison des revendications 1, 2, 3 et 6 telles que délivrées. En outre, l'unité critique N/m^2 a été remplacée par l'unité N/cm^2 en accord avec la demande telle que déposée. En conséquence l'objection concernant l'unité N/m^2 n'est plus pertinente.

3.5.2 Selon l'intimé ce jeu de revendications ne satisfaisait pas aux exigences des articles 84 et 123(3) CBE.

3.5.3 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la chambre ne peut examiner une objection sur le fondement de l'article 84 CBE que dans la mesure où l'objection porte sur des modifications introduites dans le brevet tel que délivré. Dans ce contexte une revendication n'est pas considérée "modifiée" lorsqu'elle résulte d'une revendication délivrée complétée par des caractéristiques émanant d'autres revendications délivrées sans outrepasser la portée de la version délivrée résultant de l'interdépendance des revendications délivrées. Dans ce sens la revendication 1 de la présente requête ne peut pas être considérée comme modifiée car elle représente une combinaison des revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet délivré et son objet correspond précisément à l'objet de la revendication 6 telle que délivrée. Par conséquent, selon la CBE il n'entre pas dans la compétence de la chambre de vérifier si les conditions de clarté énoncées à l'article 84 CBE sont remplies.

3.5.4 Concernant l'objection portant sur l'article 123(3) CBE, la chambre constate qu'à première vue l'introduction de l'unité N/cm^2 pour la valeur du module de cisaillement donne l'impression d'aller au-delà de la portée du brevet délivré parce que cette unité est supérieure de quatre ordres de grandeur à l'unité N/m^2 employée dans la revendication 1 comme délivrée ($10^7 N/cm^2$ correspond à $10^{11} N/m^2$). Toutefois, cette même revendication requiert plus loin que ce film intercalaire soit une pellicule de polymère acrylique thermoplastique constituée d'un polymère acrylique sans plastifiant présentant un module de cisaillement G' compris entre $10^{4,5} Pa$ à $60^\circ C$ et $10^{6,5} Pa$ à $0^\circ C$ (c'est-à-dire entre $3,2 \cdot 10^4 N/m^2$ à $60^\circ C$ et $3,2 \cdot 10^{4,5} N/m^2$ à $0^\circ C$). Grâce à cette restriction de la

définition du polymère acrylique à des valeurs de module de cisaillement bien au dessous de $2 \cdot 10^7$ N/m² il n'y a pas d'extension de la portée au-delà de la portée du brevet tel que délivré et par conséquent il n'y a pas de violation de l'article 123(3) CBE.

3.5.5 L'intimée a aussi souligné qu'en raison de l'absence d'un domaine de fréquences dans la définition du module de cisaillement pour les polymères acryliques, il serait possible d'envisager des polymères acryliques ayant des valeurs intercalaires au-delà de la valeur du brevet délivré. Toutefois elle a reconnu que cela n'est pas possible si l'on travaille dans le domaine de fréquence compris entre 50 et 10 000 Hz.

3.5.6 La chambre constate que s'il est vrai que dans la définition des valeurs G' des polymères acryliques la fréquence n'est pas indiquée, cette information se trouve cependant dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ; elle fait donc partie de la définition utilisée dans la revendication 6, elle même indirectement dépendante de la revendication 1.

Il est dans la nature d'une revendication dépendante de porter sur un mode particulier de réalisation de la revendication indépendante dont elle dépend ; elle ne définit pas elle-même toutes les caractéristiques spécifiques de l'objet revendiqué. Il s'en suit que les caractéristiques non modifiées dans la revendication dépendante par rapport à la revendication indépendante sont celles de la revendication indépendante. Le domaine de fréquence pour la mesure de la valeur de module de cisaillement utilisé selon la revendication 6 comme

délivrée est donc celui indiqué dans la revendication 1, c'est-à-dire il est compris entre 50 et 10000 Hz.

Étant donné que les caractéristiques de la revendication 6, délivrée ont été incorporées dans la revendication 1 du jeu subsidiaire 4 en combinaison avec toutes les caractéristiques de la revendication 1, délivrée, il n'y a pas de violation de l'article 123(3) CBE pour ce motif non plus.

3.5.7 Pour ces raisons la revendication 1 modifiée satisfait aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE.

4. Comme la division d'opposition n'a pas pris position sur les motifs d'opposition sur la base de l'article 100a) et 100b) CBE, l'affaire est renvoyée devant la division pour continuer la procédure d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

- La décision objet du recours est annulée
- La requête principale, les requêtes subsidiaires 1, 2 et 3 sont irrecevables.
- l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour suite à donner sur la base des revendications 1 à 4 du jeu subsidiaire 4 déposé avec la lettre du 2 Avril 2008.

Le Greffier :

Le Président :

G. Röhn

P. Kitzmantel