

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 27 mai 2008**

**N° du recours :** T 0257/06 - 3.3.03  
**N° de la demande :** 98942791.9  
**N° de la publication :** 1007578  
**C.I.B. :** C08F 265/06  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Latex à base de polymères hydrophobes structures en  
coeur/écorce filmifiant à basse température sans agents de  
coalescence

**Titulaire du brevet :**

Cray Valley S.A.

**Opposant :**

Celanese Emulsions GmbH

**Référence :**

-

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54, 84, 123(2), 123(3)  
RPCR Art. 13(1), 13(3)

**Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :**

-

**Mot-clé :**

"Requête principale - nouveauté (non)"  
"Requête auxiliaire 3 - clarté (non)"  
"Requête auxiliaire 12 - nouveauté (oui)"

**Décisions citées :**

T 0301/87

**Exergue :**

-



N° du recours : T 0257/06 - 3.3.03

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.03  
du 27 mai 2008

**Requérant :**  
(Titulaire du brevet)

Cray Valley S.A.  
12, Place de l'Iris  
La Défense 2  
F-92400 Courbevoie (FR)

**Mandataire :**

Killis, Andréas  
Cray Valley  
Patents Department  
Centre de Recherche de l'Oise. BP 22  
F-60550 Verneuil en Halatte (FR)

**Intimé :**  
(Opposant)

Celanese Emulsions GmbH  
Frankfurterstr. 111  
D-61476 Kronberg (DE)

**Mandataire :**

Ackermann, Joachim  
Postfach 11 13 26  
D-60048 Frankfurt am Main (DE)

**Décision attaquée :**

Décision de la division d'opposition de  
l'Office européen des brevets postée le  
28 décembre 2005 par laquelle le brevet  
européen n° 1007578 a été révoqué conformément  
aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** R. Young  
**Membres :** C. Idez  
H. Preglau

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 98 942 791.9 déposée le 27 août 1998, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 28 août 1997 (FR 9710762), a donné lieu le 5 novembre 2003 (Bulletin 2003/45) à la délivrance du brevet européen n° 1 007 578 au nom de Atofina (ultérieurement Arkema, puis Cray Valley S.A) sur la base de 11 revendications.

Les revendications indépendantes 1, 5, 8, 9, 10 et 11 s'énonçaient comme suit:

"1. Film thermoplastique hydrophobe n'ayant pas de collant superficiel constitué de 70 à 90 % en poids d'un polymère (P1) à caractère mou ayant une Tg inférieure à 20°C dispersé dans 10 à 30 % d'un polymère (P2) à caractère dur ayant une Tg supérieure à 50°C, **caractérisé en ce que** le polymère P1 est dispersé sous la forme de nodules individualisés dans la matrice constituée par le polymère P2, P1 et P2 ayant un paramètre de solubilité ( $\delta$ ) delta inférieur à 26 et P1 étant plus hydrophobe que P2.

5. Latex ne contenant ni agent de coalescence ni composés organiques volatils, filmifiant par évaporation à une température inférieure à 40°C et de préférence proche de 25°C, **caractérisé en ce que** ledit latex est à base de particules de polymères hydrophobes structurées en cœur/écorce et constituées de :

- 70 à 90 % en poids d'au moins un polymère à caractère mou ayant une Tg inférieure à 20°C formant le cœur,

et de

- 10 à 30 % en poids d'au moins un polymère à caractère dur ayant une Tg supérieure à 50°C formant l'écorce, le cœur et l'écorce ayant un paramètre de solubilité delta ( $\delta$ ) inférieur à 26 et le cœur étant plus hydrophobe que l'écorce.

8. Procédé d'obtention de films des revendications 1 à 4 par séchage à une température comprise entre 0 et 40°C et de préférence proche de 25°C d'un latex selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, appliqué sur une surface quelconque **caractérisé en ce que** le séchage est réalisé sans le concours ni d'agents de coalescence ni d'autres composés organiques volatils.

9. Procédé de traitement de surface de matériaux tels que verre, cuir, bois, papier, métaux, **caractérisé en ce qu'on** applique sur lesdits matériaux le procédé de la revendication 8.

10. Application des latex des revendications 5 à 7 comme liants dans de nombreuses applications, telles que les peintures, les vernis, le traitement de surface du bois, du cuir ou du papier.

11. Surface telle que verre, cuir, métal, papier, bois, revêtue des films des revendications 1 à 4."

Les revendications 2 à 4 et 6 et 7 étaient des revendications dépendantes.

Une opposition a été formée à l'encontre du brevet précité par Celanese Emulsions GmbH (Opposante) le 12 juillet 2004, au titre des motifs énoncés à l'article 100(a) CBE (manque de nouveauté, manque

d'activité inventive) et à l'article 100(b) CBE (insuffisance de description). L'opposante avait requis la révocation complète du brevet.

L'opposition était supportée, entre autres, par les documents suivants:

D1: DE-B-1 220 613;

D2: US-A-4 714 671;

D3: EP-A-0 795 568; et

D6: D.W. Van Krevelen, "Properties of Polymers"; 3ème édition, Elsevier, 1990, pages 189-225.

- II. Par sa décision notifiée le 28 décembre 2005, la division d'opposition a révoqué le brevet. Dans sa décision, la division d'opposition a considéré que le brevet en cause satisfaisait les exigences de l'article 83 CBE mais que l'objet des revendications 1, 5, 8, 10 et 11 telles que délivrées n'était pas nouveau au vu des documents D1 (voir en particulier, Exemple 1; colonne 1, et lignes 6 à 11) et D2 (voir en particulier composé 3 dans la table allant de la colonne 4, ligne 38 à la colonne 5, ligne 25; colonne 15, lignes 35 à 45; et colonne 9, ligne 26 à colonne 10, ligne 27). La division d'opposition a également indiqué que l'objet des revendications 1 à 11 n'était pas inventif par rapport à D1 et/ou D2. Elle a en outre considéré que le document D3 faisait partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE pour la plupart des revendications car ces revendications comportaient des caractéristiques non mentionnées dans le document de priorité du brevet en cause.

- III. L'acte de recours contre la décision de la division d'opposition a été reçu le 20 février 2006. La taxe de recours a été acquittée le même jour.
- IV. Avec le mémoire de recours reçu le 28 avril 2006, la requérante a soumis 15 requêtes auxiliaires. Parmi celles-ci les revendications indépendantes de la requête auxiliaire 3 et les revendications de la requête 12 s'énonçaient comme suit:

Requête auxiliaire 3:

"1. Latex ne contenant ni agent de coalescence ni composés organiques volatils, filmifiant par évaporation à une température inférieure à 40°C, caractérisé en ce que ledit latex est à base de particules de polymères hydrophobes structurées en cœur/écorce et constituées de:

- 70 à 90% en poids d'au moins un polymère à caractère mou ayant une Tg inférieure à 20°C formant le cœur, et de
- 10 à 30% en poids d'au moins un polymère à caractère dur ayant une Tg supérieure à 50°C formant l'écorce, le cœur et l'écorce ayant un paramètre de solubilité ( $\delta$ ) delta inférieur à 26 et le cœur étant plus hydrophobe que l'écorce, ledit latex donnant un film par évaporation à une température inférieure à 40°C, n'ayant pas de collant superficiel, et ladite absence de collant superficiel correspondant à un module  $E' > 1E8$  Pa à température ambiante.

4. Film thermoplastique hydrophobe, résultant de la filmification d'un latex tel que défini selon l'une des revendications 1 à 3, film n'ayant pas de collant

superficiel et constitué de 70 à 90% en poids d'un polymère (P1) à caractère mou ayant une Tg inférieure à 20°C dispersé dans 10 à 30% d'un polymère (P2) à caractère dur ayant une Tg supérieure à 50°C, caractérisé en ce que le polymère P1 est dispersé sous la forme de nodules individualisés dans la matrice constituée par le polymère P2, P1 et P2 ayant un paramètre de solubilité delta inférieur à 26 et P1 étant plus hydrophobe que P2.

8. Procédé d'obtention de films des revendications 4 à 7 par séchage à une température comprise entre 0 et 40°C d'un latex selon l'une des revendications 1 à 3, appliqué sur une surface quelconque caractérisé en ce que le séchage est réalisé sans le concours ni d'agents de coalescence ni d'autres composés organiques volatils.

9. Procédé de traitement de surface de matériaux tels que verre, cuir, bois, papier, métaux, caractérisé en ce qu'on applique sur lesdits matériaux le procédé de la revendication 8.

10. Application des latex des revendications 1 à 3 comme liants dans de nombreuses applications, telles que les peintures, les vernis, le traitement de surface du bois, du cuir ou du papier.

11. Surface telle que verre, cuir, métal, papier, bois, revêtue des films des revendications 4 à 7."

Requête auxiliaire 12:

"1. Film thermoplastique hydrophobe n'ayant pas de collant superficiel constitué de 70 à 90% en poids d'un



polymère (P1) à caractère mou ayant une Tg inférieure à 20°C dispersé dans 10 à 30% d'un polymère (P2) à caractère dur ayant une Tg supérieure à 50°C, caractérisé en ce que le polymère P1 est dispersé sous la forme de nodules individualisés dans la matrice constituée par le polymère P2, P1 et P2 ayant un paramètre de solubilité ( $\delta$ ) delta inférieur à 26 et P1 étant plus hydrophobe que P2.

2. Film selon la revendication 1 caractérisé en ce que P1 a une Tg inférieure à 0°C et P2 une Tg supérieure à 60°C.

3. Film selon l'une des revendications 1 ou 2

caractérisé en ce que P1 et P2 sont constitués de:

- 90% à 100% en poids de motifs dérivés par polymérisation d'au moins un monomère choisi dans le groupe I constitué de:
  - des esters de l'acide (méth)acrylique en C1-C8,
  - des esters vinyliques des acides carboxyliques linéaires ou branchés tels que l'acétate de vinyle, le stéarate de vinyle,
  - du styrène et ses dérivés tels que le chloro méthyl styrène, l'alpha méthyl styrène,
  - des diènes conjuguées telles [sic] que le butadiène, l'isoprène,
  - de l'acrylamide, methacrylamide [sic] et acrylonitrile,
  - du chlorure de vinyle,
  - des acides (meth)acryliques [sic] et leurs dérivés, et
- de 0% à 10% en poids de motifs dérivés par polymérisation d'au moins un monomère choisi dans le groupe II constitué de:

- des esters allyliques d'acides carboxyliques ou dicarboxyliques alpha, beta insaturés comme l'acrylate d'allyle, le méthacrylate d'allyle ou le maléate de diallyle,
- des diacrylates ou diméthacrylates de diols comme le diméthacrylate d'éthylène glycol, le diméthacrylate de 1,3 butylène glycol, le diacrylate de 1,4 butanediol,
- des polyvinylbenzènes comme le divinylbenzène ou le trivinylbenzène,
- des polyallyliques comme le triallyle cyanurate ou le triallyle trimesate [sic].

4. Film selon la revendication 3 caractérisé en ce que les monomères préférés sont:

- pour P1, l'acrylate de butyle, l'acrylate d'éthyle, le butadiène, le méthacrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle, parmi les monomères du groupe I, le butanediol- 1,4 diacrylate, l'éthylène glycol diacrylate, le diallyle maléate, et le méthacrylate d'allyle parmi les monomères du groupe II, et
- pour P2, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate de butyle, l'acide méthacrylique parmi les monomères du groupe I, et aucun monomère du groupe II.

5. Procédé d'obtention de films des revendications 1 à 4 par séchage à une température comprise entre 0 et 40°C d'un latex selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, appliqué sur une surface quelconque caractérisé en ce que le séchage est réalisé sans le concours ni d'agents de coalescence ni d'autres composés organiques volatils.

6. Procédé de traitement de surface de matériaux tels que verre, cuir, bois, papier, métaux, caractérisé en ce

qu'on applique sur lesdits matériaux le procédé de la revendication 5.

7. Surface telle que verre, cuir, métal, papier, bois, revêtue des films des revendications 1 à 4."

Dans son mémoire de recours, la requérante argumenta, en substance, de la façon suivante:

(i) Concernant la requête principale (revendications telles que délivrées):

(i.1) Nouveauté:

(i.1.1) La revendication 1 telle que délivrée, concernait un film ayant les caractéristiques essentielles suivantes:

(a) film thermoplastique hydrophobe;

(b) n'ayant pas de collant superficiel;

(c) étant constitué de 70-90% en poids d'un polymère (P1) à caractère mou, de

(d)  $T_g(1)$  inférieure à 20°C;

(e) (P1) étant dispersé dans 10 à 30% d'un polymère (P2) à caractère dur;

(f) (P2) ayant une  $T_g(2) > 50^\circ\text{C}$ ;

(g) (P1) dispersé dans la matrice constituée par (P2)

(h) sous forme de nodules individualisés;

(i) (P1) et (P2) ayant un paramètre de solubilité  $\delta < 26$  et

(k) (P1) étant plus hydrophobe que (P2).

(i.1.2) L'opposante n'avait pas démontré que les caractéristiques (b), (e), (g) et (h) étaient

explicitement ou implicitement divulguées par l'exemple 1 de D1.

(i.1.3) L'objet de la revendication 1 et des revendications dépendantes 2 à 4 était donc nouveau par rapport à l'exemple 1 de D1.

(i.1.4) La revendication 5 concernait un latex précurseur du film de la revendication 1 et, en tant que tel, ce latex remplissait implicitement la caractéristique (b)

(i.1.5) L'objet de la revendication 5 et des revendications dépendantes 6 et 7 était donc nouveau par rapport à l'exemple 1 de D1.

(i.1.6) La même conclusion s'appliquait à l'objet des revendications 8 à 11.

(i.1.7) Le document D2 ne décrivait pas un film ayant les caractéristiques (a), (b), (e), (g) et (h) de la revendication 1. La revendication 5 concernait un latex précurseur du film de la revendication 1 et, en tant que tel, ce latex remplissait implicitement la caractéristique (b).

(i.1.8) Par conséquent D2 ne pouvait pas être destructeur de nouveauté pour l'objet des revendications 1 à 11.

(i.2) Activité inventive:

Ce motif d'opposition n'avait pas été examiné sur le fond par la division d'opposition. Le renvoi à la

division d'opposition était requis, si la nouveauté était reconnue par la chambre de recours.

(ii) Concernant les requêtes auxiliaires, la requérante a soumis qu'elles étaient conformes aux articles 123(2) et 123(3) CBE.

V. Les arguments présentés par l'intimée dans sa lettre datée du 20 novembre 2006 peuvent être résumés de la façon suivante:

(i) Concernant la nouveauté de l'objet de la requête principale:

(i.1) Référence était faite au chapitre 3.2.1 du mémoire d'opposition.

(i.2) D1 décrivait des films thermoplastiques qui obtenus par les mêmes procédures et à partir des mêmes latex que selon le brevet en cause. Les films de D1 présentaient donc inévitablement toutes les caractéristiques des films revendiqués.

(i.3) En particulier D1 décrivait la structure cœur/écorce, la présence de phases molles ( $T_g$  inférieure à 20°C) et dures ( $T_g$  supérieure à 50°C), et le niveau maximal de polymère écorce dur.

(i.4) D1 était donc considéré comme détruisant la nouveauté de l'objet des revendications 1, 5, 8, 10 et 11.

(i.5) Référence était également faite au paragraphe 3.2.2 du mémoire d'opposition concernant la divulgation

du document D2. Il était maintenu que D2 détruisait la nouveauté de l'objet des revendications 1, 5, 8 10 et 11.

(i.6) Il était également soumis que la revendication 5 ne contenait aucune référence à la revendication 1 et que, de toutes façons, il n'était pas établi que les latex selon la revendication 5 conduisaient inévitablement à des films ayant un module de Young de  $1E8$  Pa.

(i.7) Comme indiqué au paragraphe 3.1.3 du mémoire d'opposition, les rapports entre phase molle et phase dure décrits dans D3 se recouvraient avec ceux selon le brevet en cause. D3 détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 5.

(ii) Concernant l'activité inventive, référence était faite aux paragraphes 5.2 à 5.5 du mémoire d'opposition.

(iii) Concernant les requêtes auxiliaires, des objections de manque de nouveauté et d'activité inventive ainsi que de clarté furent soulevées.

VI. Avec sa lettre datée du 26 mars 2008, la requérante a soumis un rapport expérimental comprenant une reproduction de l'exemple 1 de D1.

La requérante a essentiellement argumenté que les résultats présentés dans ce rapport démontraient que le latex de l'exemple 1 de D1 n'avait pas la même structure que le latex revendiqué et que les particules de ce latex n'étaient pas de structure cœur mou/écorce dure. Ce rapport montrait également que le choix de la limitation de la phase dure à 10 à 30% n'était pas

arbitraire et influençait les propriétés du film obtenu (non collant, résistance mécanique).

- VII. Avec sa lettre datée du 25 avril 2008, la requérante a soumis un nouveau rapport expérimental ainsi que 3 nouvelles requêtes auxiliaires (requêtes 16 à 18). Le rapport expérimental était basé sur une reproduction du composé 3 de D2. Selon la requérante, l'absence de deux pics séparés lors de l'analyse thermomécanique dynamique d'un film résultant du latex du composé 3 de D2, et la valeur du module de Young  $G'$  inférieure à  $10^8$  Pa montraient que les latex revendiqués étaient nouveaux par rapport à D2.
- VIII. Dans sa lettre en date du 21 mai 2008, l'intimée a contesté les conclusions de la requérante au vu des tests concernant les latex de l'exemple 1 de D1 et du composé 3 de D2.
- IX. Avec sa lettre en date du 23 mai 2008, la requérante a soumis une version dite complétée des tests concernant le composé 3 de D2.
- X. La procédure orale a eu lieu le 27 mai 2008 devant la chambre.

(i) Lors de la procédure orale, les débats ont tout d'abord porté sur la question de la nouveauté de l'objet de requête principale de la requérante (revendications telles que délivrées). Sur ce point les parties ont pour l'essentiel réitéré les arguments présentés lors de la phase écrite du recours, elles ont en outre mis l'accent sur les points suivants:

(i.1.) De la part de la requérante:

(i.1.a) Le document D1 indiquait à la colonne 6, lignes 37 à 47 que la phase dure était en fait dispersée dans la phase molle. C'était exactement le cas inverse des particules cœur/écorce selon le brevet en cause.

(i.1.b) Bien que D2 fût formellement référence dans le composé 3 à une structure cœur mou/écorce dure, les essais soumis avec les lettres du 25 avril et du 23 mai 2008 montraient que le film obtenu à partir du composé 3 ne présentait deux pics de tangente delta (facteur de perte) dans l'analyse thermomécanique dynamique. Le test complet soumis avec la lettre du 23 mai 2008 mettait en évidence que le matériau du film ne se comportait plus comme un solide au-delà de 55°C. Les pics observés à 55°C et aux environs de 100°C étaient sans signification.

(i.1.c) Cela démontrait que les particules de polymères du composé 3 de D2 n'avaient pas la structure cœur mou/écorce dure comme requis dans le brevet en cause.

(i.1.d) Pour obtenir des particules cœur mou/ écorce dure, il fallait que le polymère de la première étape formant le cœur soit plus hydrophobe que le polymère de la seconde étape formant l'écorce.

(i.1.e) Dans le composé 9 de D2 le polymère présenté comme formant le cœur mou des particules de polymère était plus hydrophile que celui devant constituer l'écorce. Cela jetait un doute sur la réalité de la structure cœur/écorce présentée dans D2. Il était cependant admis que dans le cas du composé 3, le



polymère indiqué comme constituant le cœur était plus hydrophobe que celui indiqué comme constituant l'écorce.

(i.2) De la part de l'intimée:

(i.2.a) Les particules du composé polymère du latex de l'exemple 1 de D1 étaient préparées selon un procédé en deux étapes comprenant la formation d'un polymère mou dans une première étape et d'un polymère dur dans une deuxième étape.

(i.2.b) Cela correspondait exactement au procédé du brevet en cause (voir paragraphe [0032]).

(i.2.c) Concernant le document D2, les essais de la requérante n'étaient pas pertinents pour démontrer que le composé 3 de D2 n'était pas destructeur de nouveauté pour l'objet de la revendication 5 qui concernait le latex en tant que tel.

(i.2.d) Les propriétés du film ne reflétaient pas inévitablement la structure des particules de polymères dans le latex.

(i.2.e) Les propriétés du film pouvait être influencées par le procédé de fabrication et par la présence dans le latex de composés tels que des tensioactifs qui n'étaient pas exclus par le libellé de la revendication 5.

(i.2.f) En outre, les essais soumis par la requérante montraient un pic de tangente delta vers 55°C et un second pic vers 100°C. Ce dernier pouvait être mis en relation avec la Tg de la phase dure des particules du

composé 3 de D2 (polyméthacrylate de méthyle Tg de l'ordre de 105°C).

(ii) La chambre ayant, après délibération, informé les parties que la requête principale devait être refusée, présenta des observations préliminaires au titre de l'article 84 et de la règle 80 CBE concernant les 18 requêtes auxiliaires de la requérante. Elle indiqua en particulier que la requête auxiliaire 12 soumise avec le mémoire de recours contenait des revendications 5 et 6 dont le libellé n'était compatible avec les revendications précédentes dans la mesure où elles faisaient directement ou indirectement référence à des latex "selon l'une quelconque des revendications 5 à 7". mais que cette requête ne contenait aucune revendication concernant un latex en tant que tel.

La requérante indiqua qu'elle abandonnait les requêtes auxiliaires 1 et 2 soumises avec son mémoire de recours et qu'elle désirait tout d'abord poursuivre l'examen du recours sur la base de requête auxiliaire 3 soumise avec le mémoire de recours.

La discussion porta essentiellement sur la conformité de la revendication 1 aux articles 123(2) et 84 CBE de cette requête.

Les arguments présentés par les parties sur ces points peuvent être résumés de la façon suivante:

(ii.1) Par la requérante:

(ii.1.1) L'indication que l'absence de collant superficiel correspondait à un module  $E' > 1E8$  Pa à température ambiante était supportée par le passage de

la page 2, ligne 58 à la page 3, ligne 1 de la description.

(ii.1.2) Le fait que cette indication ait été présentée dans le contexte d'un exemple selon l'invention et illustré par la figure 2 du brevet en cause ne changeait pas le caractère général de cette définition.

(ii.1.3) Le terme "température ambiante" était clair pour l'homme du métier et correspondait à 23°C.

(ii.1.4) L'indication du module E' du film caractérisait de façon supplémentaire le latex dont il était issu. Cette caractéristique permettait de sélectionner les latex tombant sous la revendication 1.

(ii.2) Par l'intimée:

(ii.2.1) La valeur  $1E8$  Pa pour le module E' n'avait été divulguée dans le brevet en cause que pour un seul film selon l'invention et illustré par la fig. 2 du brevet en cause.

(ii.2.2) La composition du latex ayant servi à la fabrication de ce film ainsi que les conditions d'obtention du film n'étaient même pas divulguées dans le brevet en cause.

(ii.2.3) Cette valeur ne pouvait donc pas être généralisée à tous les latex revendiqués.

(ii.2.4) Le terme "température ambiante" était vague. Dans ces essais soumis avec ses lettres du 23 avril et

du 23 mai 2008, la requérante avait indiqué des valeurs de  $E'$  pour des températures de 23°C et 28°C.

(ii.2.5) La température ambiante pouvait correspondre à la température d'application du latex c'est-à-dire entre 0 et 40°C.

(ii.2.6) La figure 2 du brevet en cause montrait des variations très importantes du module  $E'$  dans cette frange de température.

(ii.2.7) De même entre 20 et 30°C le module  $E'$  indiqué dans la figure 2 franchissait la limite inférieure de  $1E8$  Pa. Le film décrit dans cet exemple ne serait pas représentatif d'un film selon l'invention puisque son module même considéré à 23°C était inférieur à  $1E8$  Pa.

(ii.2.8) La caractérisation du latex par les propriétés du film obtenu à partir de celui-ci manquait de clarté car il n'y avait de correspondance directe et inévitable entre les propriétés du film et la composition du latex telle qu'indiquée dans la revendication 1.

(ii.2.9) Les propriétés du film dépendaient des conditions de sa fabrication. En outre, les latex pouvaient contenir d'autres composants non spécifiés dans la revendication 1 (tensioactifs par exemple) et qui pouvaient avoir une influence sur le module.

(iii) La chambre ayant, après délibération, informé les parties que la requête auxiliaire 3 était refusée, la requérante indiqua qu'elle retirait les requêtes 4 à 11 soumises avec son mémoire de recours, et qu'elle remplaçait la requête auxiliaire 12 soumise avec son

mémoire de recours par une nouvelle requête auxiliaire 12 qui se différenciait de la requête auxiliaire 12 soumise avec son mémoire de recours en ce que les revendications 5 à 6 avaient été supprimées, et la revendication 7 avait été renumérotée en tant que revendication 5.

L'intimée ayant indiqué qu'elle n'avait pas d'opposition à l'admission de cette requête dans la procédure et qu'elle n'avait pas d'objection formelle selon les articles 123(2) et 84 CBE concernant les revendications 1 à 5 de cette requête, mentionna qu'elle maintenait des objections de nouveauté au vu de D1 et D2 à l'égard de l'objet de la revendication 1 et qu'elle souhaitait introduire une objection de suffisance de description selon l'article 83 CBE au vu de l'objet de cette revendication car il n'était pas réalisable selon elle d'obtenir un film dans lequel la phase continue représentant seulement 10% en poids du film pouvait contenir une phase molle discontinue représentant 90% en poids de ce film.

La requérante indiqua que la seule objection d'insuffisance de description soulevée par l'opposante (intimée) durant la procédure d'opposition concernait les paramètres de solubilité des polymères des phases molles et dures, et elle s'opposait donc à l'introduction de cette nouvelle objection au titre de l'article 83 CBE.

Concernant la nouveauté, la requérante indiqua que D1 ne pouvait détruire la nouveauté car la structure du film comportant des nodules de phase molle dispersés dans une phase dure continue n'était pas décrite dans D1.

Concernant D2, il ne décrivait pas de films constitués de phases molles et dures de polymères dans les proportions définies dans la revendication 1. En outre

les films décrits dans D2 contenaient une grande proportion de gélatine et avaient donc caractère hydrophile contrairement aux films revendiqués. L'intimée observa cependant que l'extrait sec du latex correspondant au composé 3 avait été déterminé et que cela passait normalement par la fabrication d'un film.

XI. La requérante sollicite l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire à la première instance pour examen de l'activité inventive sur la base de la requête principale (revendications telles que délivrées) ou alternativement sur la base de la requête auxiliaire 3 soumise avec le mémoire de recours, ou sur la base de la requête auxiliaire 12 soumise durant la procédure orale, ou sur la base de l'une des requêtes 13 à 15 soumises avec le mémoire de recours, ou bien sur la base des requêtes auxiliaires 16 à 18 soumises avec la lettre du 25 avril 2008.

L'intimée sollicite le rejet du recours.

## **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

### *Requête principale*

2. *Nouveauté*

2.1 La revendication indépendante 5 concerne un latex ne contenant ni agent de coalescence ni composés organiques volatils, filmifiant par évaporation à une température inférieure à 40°C **caractérisé en ce que** ledit latex est

à base de particules de polymères hydrophobes structurées en cœur/écorce et constituées de:

- 70 à 90 % en poids d'au moins un polymère à caractère mou ayant une Tg inférieure à 20°C formant le cœur, et de
- 10 à 30 % en poids d'au moins un polymère à caractère dur ayant une Tg supérieure à 50°C formant l'écorce, le cœur et l'écorce ayant un paramètre de solubilité delta ( $\delta$ ) inférieur à 26 et le cœur étant plus hydrophobe que l'écorce.

- 2.2 Le document D2 décrit de manière explicite en tant que composé 3 un latex à base de particules de polymères présentées comme ayant une structure cœur/écorce et constituées de 90% en poids de polybutylacrylate formant le cœur et de 10% en poids de polyméthylméthacrylate formant l'écorce (voir D2, colonne 4, lignes 1 à 4; lignes 48 à 55).
- 2.3 La chambre observe tout d'abord que selon le document D6 (voir tableau 7.5) les paramètres de solubilité du polyméthylméthacrylate et du polybutylacrylate sont tous les deux inférieurs à 26 et que le paramètre de solubilité du polyméthylméthacrylate est supérieur à celui du polybutylacrylate. Ceci implique donc que dans les particules polymères du composé 3 de D2, le cœur est plus hydrophobe que l'écorce.
- 2.4 De même au vu du paragraphe [0018] du brevet en cause qui indique que le polymère à caractère dur peut être composé majoritairement de méthacrylate de méthyle et du paragraphe [0019] du brevet en cause qui indique que le polymère à caractère mou peut être composé majoritairement d'acrylate de butyle, la chambre ne peut

arriver qu'à la conclusion que les polymères formant respectivement le cœur et l'écorce des particules du composé 3 de D2 remplissent les critères de température de transition vitreuse (Tg) spécifiés pour ces polymères dans la revendication 5. L'intimée a en outre soumis dans son mémoire d'opposition (voir paragraphe 3.1.2 de celui-ci) que la Tg du copolymère formant le cœur des particules du composé 3 était de 1°C et que la Tg du polyméthylméthacrylate formant l'écorce était de 105°C et ces valeurs n'ont pas été contestées par la requérante.

- 2.5 Bien que le document D2 ne divulgue pas de manière explicite la température de filmification du composé 3, il est évident au vu des monomères utilisés pour le cœur et pour l'écorce des particules de polymères de ce latex qui correspondent aux monomères préférés pour le cœur et l'écorce selon le brevet en cause (voir paragraphe [0029] du brevet en cause) que le composé 3 a également une température de filmification inférieure à 40°C comme exigé par la revendication 5.
- 2.6 La chambre observe certes que le composé 3 de D2 contient un agent tensioactif anionique "Dowfax ® 2A1" (voir D2, colonne 4, ligne 52; colonne 5, lignes 32 à 39) mais constate que la présence d'un agent tensioactif n'est non seulement pas exclue par le libellé de la revendication 5 mais au contraire clairement envisagée par le brevet en cause (voir paragraphe [0036] du brevet en cause, lignes 37 à 43).
- 2.7 Dans ces circonstances, la chambre ne peut arriver qu'à la conclusion que le composé 3 de D2 présente toutes les



caractéristiques essentielles du latex selon la revendication 5.

- 2.8 Cette conclusion ne saurait être modifiée par les arguments présentés par la requérante au vu du rapport expérimental soumis avec la lettre du 25 avril 2008 et complété dans la lettre du 23 mai 2008.
- 2.8.1 Dans le rapport soumis avec la lettre du 25 avril 2008, il est indiqué qu'un film a été obtenu à partir du composé 3 de D2 par séchage à une température d'au moins 10°C supérieure à sa température de filmification pendant 7 jours, et que ce film a été soumis à une analyse thermomécanique dynamique.
- 2.8.2 Selon la requérante la courbe de tangente  $\delta$  en fonction de la température obtenue pour ce film met en évidence l'absence de deux pics distincts. Dans le test les pics observés à 55°C et aux environs de 100°C étaient sans signification (voir paragraphe XI (i.1.b), ci-dessus). Ceci démontre, selon la requérante, l'absence de deux phases polymères distinctes dans le film obtenu, contrairement aux films selon le brevet en cause tels que définis dans sa revendication 1 (voir aussi paragraphe [0014]; lignes 50 à 58 et figure 2 du brevet en cause), et donc par conséquent, l'absence d'une structure cœur mou/écorce dure dans les particules de polymère du composé 3 de D2.
- 2.8.3 Cependant, même s'il était considéré que le film obtenu à partir du composé 3 de D2 dans les conditions définies dans le rapport expérimental ne corresponde pas à un film selon le brevet en cause, il est néanmoins évident que la structure du film est dépendante des conditions

de sa préparation et également de la composition complète du latex utilisé pour celle-ci, comme par exemple la présence de tensioactifs, et donc, que la structure du film obtenu ne reflète pas inévitablement, la structure des particules de polymères contenues dans le latex ayant servi à sa préparation.

2.8.4 Il s'ensuit donc que même si les conditions de fabrication décrites dans le rapport expérimental du 25 avril 2008, et/ou la présence d'un agent tensioactif dans le composé 3 de D2 ne permettent pas d'obtenir un film tel que revendiqué dans le brevet en cause, cela ne peut invalider la divulgation explicite de D2 selon laquelle les particules du polymère du composé 3 présentent la structure cœur/écorce mentionnée, et donc démontrer que le composé 3 de D2 n'est pas un latex tombant sous la revendication 5.

2.9 Il résulte donc des considérations faites aux paragraphes 2.2 à 2.8 que l'objet de la revendication 5 n'est pas nouveau au vu du document D2 (article 54 (1) (2) CBE).

2.10 Il s'ensuit que la requête principale doit être refusée.

### *Requête auxiliaire 3*

#### *3. Libellé de la revendication 1*

##### *3.1 Articles 123(2) et 123(3) CBE*

3.1.1 La revendication 1 de cette requête se différencie de la revendication 5 telle que délivrée par l'indication (i) selon laquelle ledit latex donne "un film par

évaporation à une température inférieure à 40°C, n'ayant pas de collant superficiel, et ladite absence de collant superficiel correspondant à un module  $E' > 1E8$  Pa à température ambiante".

3.1.2 Dans ce contexte la chambre note qu'aucune objection au titre de l'article 100(c) CBE n'avait été soulevée par l'opposante au cours de la procédure d'opposition ni introduite par la division d'opposition à l'encontre des revendications telles que délivrées.

3.1.3 Il s'ensuit que l'examen de la conformité de la revendication 1 à l'article 123(2) CBE est donc limitée à celui de la conformité des modifications effectuées.

3.1.4 La caractéristique selon laquelle les latex revendiqués puissent conduire à des films n'ayant pas de collant superficiel est supportée par les lignes 11 à 21 de la page 2 de la demande telle que déposée (voir WO-A-99/11681).

3.1.5 La caractéristique selon laquelle l'absence de collant superficiel correspond à un module  $E'$  à température ambiante supérieur à  $1E8$  Pa est supportée par les lignes 14 à 16 de la page 3 de la demande telle que déposée. Le fait que cette correspondance ait été divulguée dans le cadre particulier du film exemplifié dans la figure 2 de la demande telle que déposée ne change pas le caractère général de cette correspondance.

3.1.6 Il s'ensuit donc que la revendication 1 doit être considérée comme conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE.

3.1.7 Il est outre évident que l'introduction de l'indication (i) ne conduit pas une extension de la protection conférée par rapport aux revendications telles que délivrées. La revendication 1 est donc également conforme aux exigences de l'article 123(3) CBE.

### 3.2 *Article 84 CBE*

3.2.1 Comme indiqué dans la décision T 301/87 (JO OEB 1990, 335), en cas de modifications apportées à un brevet au cours de la procédure d'opposition, il y a lieu de vérifier aux fins de l'article 102(3) CBE si ces modifications ne vont pas à l'encontre des conditions de la Convention, y compris celles énoncées à l'article 84 CBE.

3.2.2 Il découle de ces considérations que la chambre doit examiner si l'introduction de l'indication (i) mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus conduit ou non à un manque de clarté de la revendication 1.

3.2.3 Dans ce contexte, la chambre observe tout d'abord que la requérante a argumenté que cette indication représentait une caractéristique additionnelle des latex revendiqués. Selon la requérante, les latex revendiqués sont définis de manière complémentaire par leur capacité à donner des films n'ayant pas de collant, ladite absence de collant superficiel correspondant à un module  $E' > 1E8$  Pa à température ambiante.

3.2.4 Dans ces conditions, il est évident que l'introduction de cette indication dans la revendication 1 représente une tentative de définir la composition du latex par un résultat à obtenir, c'est-à-dire dans le cas présent, la

possibilité d'obtenir à partir de ce latex un film sans collant superficiel, cette absence de collant superficiel correspondant à un module  $E' > 1E8$  Pa à température ambiante.

3.2.5 De l'avis de la chambre, pour qu'une telle définition puisse être considérée comme conforme aux exigences de l'article 84 CBE, cela implique que les conditions suivantes soient remplies, c'est-à-dire que:

(a) la propriété du film obtenu soit définie de manière claire et fiable, et

(b) que cette propriété du film soit uniquement le résultat de la composition du latex, c'est-à-dire qu'elle corresponde à une propriété intrinsèque du latex.

3.2.6 Concernant le point (a) la chambre remarque que dans la revendication 1, la propriété du film est l'absence de collant superficiel qui est exprimée en termes du module dynamique de Young  $G'$  qui doit être supérieur à  $1E8$  Pa (c'est-à-dire  $10^8$  Pa) à température ambiante.

3.2.7 Selon la chambre, la caractérisation dans une revendication d'un produit par un paramètre (ici le module dynamique de Young  $G'$ ) exige nécessairement que ce paramètre puisse être déterminé clairement et de manière fiable.

3.2.8 Cela implique que la connaissance de la méthode et des conditions de détermination de ce paramètre est nécessaire pour une définition non ambiguë de celui-ci.

3.2.9 Par conséquent, il doit être clair pour l'homme du métier de la revendication elle-même comment le module dynamique de Young  $G'$  doit être exactement déterminé.

3.2.10 Dans ce contexte, il est tout d'abord incontestable que le module  $G'$  du matériau composant le film est dépendant de la température à laquelle il est déterminé. Ceci est particulièrement mis en évidence dans la figure 2 du brevet en cause qui montre que le module de Young  $G'$  du matériau d'un film selon le brevet en cause est légèrement supérieur à  $10^8$  Pa à  $0^\circ\text{C}$  mais décroît régulièrement jusqu'à  $5 \cdot 10^7$  Pa à  $40^\circ\text{C}$ . Il en résulte donc que suivant la température choisie pour la détermination du module  $G'$  du film, la condition du module  $G'$  supérieur à  $1\text{E}8$  Pa formulée dans la revendication 1 peut être considérée comme remplie ( $0^\circ\text{C}$ ) ou non (par exemple à des températures de 10, 20, 30 ou  $40^\circ\text{C}$ ).

3.2.11 La chambre ne peut cependant que constater que la revendication 1 indique seulement que le module de Young  $G'$  doit être déterminé à température ambiante sans toutefois préciser ce que signifie exactement le terme "température ambiante" et que la description du brevet ne donne aucune définition précise du terme "température ambiante" à laquelle le module dynamique de Young doit être déterminé.

3.2.12 En conséquence, puisque le module dynamique de Young  $G'$  du matériau du film dépend de la température à laquelle il est déterminé, l'absence de l'indication de la température exacte à laquelle ce paramètre doit être déterminé rend ambiguë la caractérisation du film à l'aide de ce paramètre.

3.2.13A cet égard, la chambre ne peut accepter l'argument de la requérante selon lequel le terme "température ambiante" pour la détermination du module dynamique de Young  $G'$  signifierait pour l'homme du métier inévitablement 23°C. Indépendamment du fait que le terme "température ambiante" puisse, comme argumenté par l'intimée couvrir la plage de température d'application des latex c'est-à-dire entre 0°C et 40°C (voir aussi à cet égard le document D1, colonne 2, lignes 39 à 41), cette allégation de la requérante est en contradiction avec la divulgation du brevet en cause puisque que la valeur de ce module pour un film selon le brevet en cause dans la figure 2 est clairement inférieure à  $10^8$  Pa à 23°C, et est seulement supérieur à cette valeur pour des températures de l'ordre de 0°C ou en dessous.

3.2.14 Dans ces conditions, la chambre ne peut arriver qu'à la conclusion que la condition (a) mentionnée ci-dessus n'est pas remplie et que donc déjà pour cette raison, la revendication 1 manque de clarté contrairement aux exigences de l'article 84 CBE.

3.2.15 Il est en outre évident, selon la chambre, que les conditions de préparation du film (par exemple durée de séchage, température de séchage, humidité durant le séchage) ont une influence sur les propriétés de celui-ci et que donc l'obtention d'un film sans collant superficiel tel que défini dans la revendication 1 (module  $G'$  supérieur à  $10^8$  Pa à température ambiante) ne peut pas être considérée uniquement comme la manifestation d'une propriété intrinsèque du latex ayant servi à sa préparation. Il en résulte que la condition (b) mentionnée ci-dessus n'est également pas remplie.

3.3 Comme la revendication 1 de la requête auxiliaire 3 n'est pas conforme aux exigences de l'article 84 CBE, cette requête doit être rejetée.

*Requête auxiliaire 12 (telle que soumise lors de la procédure orale devant la chambre)*

4. *Admissibilité de la requête*

4.1 Cette requête se différencie de la requête auxiliaire 12 soumise avec le mémoire de recours, en ce que les revendications 5 et 6 de cette requête ont été supprimées (voir Sections VI et XII (ii) ci-dessus) et les revendications restantes renumérotées de 1 à 5.

4.2 Les revendications 1 à 5 de cette requête correspondent aux revendications 1 à 4 et 11 telles que délivrées.

4.3 Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'en outre l'intimée n'a fait aucune objection à l'introduction de cette requête dans la procédure, la chambre ne voit aucune raison de ne pas considérer cette requête (voir aussi articles 13(1) et 13(3) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)).

5. *Libellé des revendications*

5.1 Comme les revendications 1 à 5 correspondent aux revendications 1 à 4 et 11 telles que délivrées elles ne sont pas ouvertes à des objections suivant les articles 84, 123(2) et 123(3) CBE.

5.2 L'objet de la revendication 1 concerne un film présentant les caractéristiques suivantes:



(i) thermoplastique hydrophobe

(ii) absence de collant superficiel;

(iii) constitué de 70 à 90 % en poids d'un polymère (P1) à caractère mou ayant une Tg inférieure à 20°C dispersé dans 10 à 30 % d'un polymère (P2) à caractère dur ayant une Tg supérieure à 50°C,

(iv) le polymère P1 étant dispersé sous la forme de nodules individualisés dans la matrice constituée par le polymère P2, et

(v) P1 et P2 ayant un paramètre de solubilité ( $\delta$ ) inférieur à 26 et P1 étant plus hydrophobe que P2.

5.3 Lors de la procédure orale, l'intimée a soulevé une objection au titre de l'article 83 CBE concernant l'objet de cette revendication, pour la raison que le brevet en cause ne divulguerait pas, selon elle, de manière suffisante comment obtenir un film constitué d'une phase polymère rigide continue représentant uniquement 10% en poids du matériau du film et contenant 90% en poids d'une phase polymère souple dispersé sous forme de nodules dans la phase rigide.

5.4 A cet égard la chambre observe cependant que l'intimée (opposante) avait certes invoqué le motif d'opposition selon 100(b) CBE dans son mémoire d'opposition mais celui-ci était uniquement basé sur l'argument que le brevet n'indiquait pas, selon elle, comment choisir les polymères P1 et P2 ayant un paramètre de solubilité inférieur à 26, car le document D6 (tableau 7.5)

divulguait des plages de valeurs pour les paramètres de solubilité et non des valeurs uniques pour les composés polymères.

- 5.5 La chambre observe que dans sa réponse au mémoire de recours de la requérante, l'intimée n'a ni renouvelé l'objection d'insuffisance de description invoquée dans son mémoire d'opposition, et ni soulevé l'objection mentionnée au paragraphe 5.3 ci-dessus à l'encontre de l'objet de la revendication 1 telle que délivrée.
- 5.6 Il est donc évident que cette objection représente une modification des moyens invoqués par l'intimée dans sa réponse au mémoire de recours. Dans ces circonstances, la chambre décide de ne pas introduire cette nouvelle objection au titre de l'article 83 CBE dans la procédure (voir article 13(3) du RPCR)
6. *Nouveauté*
- 6.1 Lors de la procédure orale devant la chambre, l'intimée a maintenu que les documents D1 et D2 étaient destructeurs de nouveauté pour l'objet de la revendication 1.
- 6.2 Le document D1 décrit dans son exemple 1 la préparation d'un latex comprenant des particules de polymères obtenu par polymérisation dans une première étape d'un mélange de monomères consistant en 59.7 parts en poids d'acrylate d'éthyle, de 19.9 parties en poids de styrène et de 1,5 parties en poids d'acide méthacrylique, suivie dans une deuxième étape de la polymérisation, en présence du copolymère obtenu lors de la première étape,

- d'un mélange de monomères constitué de 15.9 parties en poids de styrène et de 3 parties en poids d'acide méthacrylique.
- 6.3 Il apparaît donc que les particules de polymère du latex de l'exemple 1 de D1 sont constituées de 81.1% en poids d'un copolymère acrylate d'éthyle/styrène/acide méthacrylique et de 18.9% en poids d'un copolymère styrène/acide méthacrylique.
- 6.4 La chambre observe en outre qu'il a été soumis par l'intimée que le copolymère acrylate d'éthyle/styrène/acide méthacrylique avait une Tg inférieure à 20°C et que le copolymère styrène/acide méthacrylique avait une Tg supérieure à 50°C (voir mémoire d'opposition point 3.1.1).
- 6.5 L'intimée a également soumis que les deux copolymères avaient un paramètre de solubilité inférieur à 26, et que le copolymère styrène/acide méthacrylique avait un paramètre de solubilité inférieur à celui du copolymère acrylate d'éthyle/styrène/acide méthacrylique (voir mémoire d'opposition point 3.1.1).
- 6.6 Ces affirmations n'ont pas été contredites par la requérante.
- 6.7 Le latex de l'exemple 1 de D1 a été utilisé pour la fabrication d'un film non collant d'une épaisseur de 0.25 mm par séchage à 27°C (voir D1, colonne 10, lignes 44 à 51).
- 6.8 Il découle de ce qui précède que D1, en son exemple 1, divulgue un film possédant indubitablement les

caractéristiques (i), (ii), (iii), et (v) mentionnées ci-dessus au paragraphe 5.2.

6.9 Il reste donc pour la chambre à examiner si D1 divulgue également de manière claire et directe la caractéristique (iv) pour ce film.

6.9.1 S'il est vrai que l'exemple 1 de D1 décrit dans une première étape la préparation d'un copolymère mou et dans une deuxième étape la préparation d'un copolymère dur en présence du copolymère mou, et que ceci pourrait suggérer au vu de la divulgation d'un mode opératoire similaire dans le brevet en cause (voir paragraphe [0032] du brevet en cause) que les particules du latex de l'exemple 1 de D1 pourraient présenter une structure cœur mou/écorce dure, la chambre observe néanmoins que D1 à la colonne 6, lignes 37 à 49 indique de manière explicite que les particules de polymère des latex de D1 sont en fait constituées d'une **phase molle continue** dans laquelle **la phase dure est dispersée**. Cette structure permettant, selon D1, de conférer un caractère non collant des films produits (colonne 6, lignes 49 à 52), la chambre ne peut donc arriver qu'à la conclusion que le film obtenu dans l'exemple 1 dans D1 présente une structure telle que la phase dure est dispersée dans la phase molle et donc que D1 ne divulgue pas la caractéristique (iv) des films selon la revendication 1.

6.9.2 En conséquence, l'objet de la revendication 1 doit être considéré comme nouveau au vu de D1.

6.10 Concernant le document D2, comme indiqué plus haut aux paragraphes 2.2 à 2.4, il décrit un latex (composé 3)

comprenant des particules de polymères de type cœur mou/écorce dure.

- 6.11 Ce latex est utilisé comme plastifiant dans des compositions pour la fabrication de films photographiques contenant de la gélatine (voir D2, exemples 2, 3 et 5; tables 2, 3 et 5).
- 6.12 Il est d'une part évident que ces films contiennent en tant que constituant essentiel de la gélatine (voir colonne 9, lignes 26 à 42; colonne 10, lignes 37 to 45; colonne 15, lignes 36 à 39) et d'autre part que la gélatine confère un caractère hydrophile à ces films (voir aussi colonne 1, lignes 12 à 14). Il s'ensuit que les films décrits dans les exemples 2, 4 et 5 de D2 et obtenu à partir du composé 3 ne présentent pas les caractéristiques (i) et (iii) mentionnées ci-dessus et ne peuvent, au moins pour ces raisons, détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1.
- 6.13 En outre même s'il était considéré, comme soumis par l'intimée, que pour déterminer la teneur en solide du composé 3 de D2 (c'est-à-dire 20.2% en poids voir colonne 4, ligne 52) il aurait été nécessaire de former un film par évaporation, rien n'indique dans D2 que ce film ait inévitablement présenté la structure correspondante à la caractéristique (iv) mentionnée au paragraphe 5.2 ci-dessus.
- 6.14 Par conséquent, l'objet de la revendication 1 doit être considéré comme nouveau par rapport à D2.
- 6.15 Puisque l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport aux documents D1 et D2, la même conclusion

s'applique à l'objet des revendications dépendantes 2 à 4, ainsi qu'à celui de la revendication 5 qui concerne une surface revêtue d'un film selon l'une des revendications 1 à 4 (article 54(1) et (2) CBE).

7. *Renvoi*

7.1 Bien que dans sa décision (voir paragraphe 4.d) la division d'opposition ait indiqué que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée n'impliquait pas d'activité inventive, cette conclusion était uniquement basée sur l'argument que l'objet de cette revendication n'était pas nouveau par rapport à D1 et D2.

7.2 Compte tenu que l'objet de la revendication 1 de la requête auxiliaire 12 soumise pendant la procédure orale du 27 mai 2008 correspond à celui de la revendication 1 telle que délivrée, et que la chambre est arrivée à la conclusion que celui-ci devait être reconnu comme nouveau par rapport à D1 et D2, il en découle que l'examen de l'activité inventive de l'objet de cette revendication n'a pas été, de fait, abordé sur le fond par la division d'opposition.

7.3 La chambre considère donc comme approprié de renvoyer l'affaire à la première instance pour examen de l'activité inventive de l'objet de la requête auxiliaire 12 soumise pendant la procédure orale, d'autant que, en l'occurrence, la requérante en a fait expressément la demande et que l'intimée n'a pas manifesté d'opposition à cet égard.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision contestée est annulée.
  
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour examen de l'activité inventive sur la base de la requête auxiliaire 12 soumise pendant la procédure orale du 27 mai 2008.

Le Greffier:

Le Président:

E. Görgmaier

R. Young