

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 9 septembre 2008**

N° du recours : T 0867/07 - 3.2.06

N° de la demande : 99940256.3

N° de la publication : 1109959

C.I.B. : D04H 1/58

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de fabrication d'un produit isolant fibreux, produit
et composition d'encollage

Titulaire du brevet :

SAINT-GOBAIN ISOVER

Opposant :

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54(2), 111(1)

RPCR Art. 13(1)

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Requêtes tardives - admissibilité"

"Nouveauté (oui)"

"Renvoi (oui)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0867/07 - 3.2.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.06
du 9 septembre 2008

Requérante :
(Titulaire du brevet)

SAINT-GOBAIN ISOVER
Les Miroirs
18, rue d'Alsace
F-92400 Courbevoie (FR)

Mandataire :

Cardin, Elise
Saint-Gobain Recherche
39, quai Lucien Lefranc
F-93300 Aubervilliers Cedex (FR)

Intimée :
(Opposant)

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene (DK)

Mandataire :

Barz, Peter
Patentanwalt
Kaiserplatz 2
D-80803 München (DE)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
27 mars 2007 par laquelle le brevet européen
n° 1109959 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : P. Alting Van Geusau
Membres : G. Pricolo
R. Menapace

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision remise à la poste le 27 mars 2007, la division d'opposition a révoqué le brevet européen n° 1 109 959, délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 99 940 256.3, l'objet des revendications indépendantes 1, 14 et 17 n'étant pas nouveau par rapport à l'état de la technique connu du document

D1 : US-A-5 612 405.

II. La requérante (opposante) a formé le 25 mai 2007 un recours contre cette décision. Le paiement de la taxe de recours a été enregistré le 24 mai 2007. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 août 2007.

III. Dans l'annexe à la convocation à la procédure orale prévue pour le 9 septembre 2008, la Chambre a exprimé un avis provisoire selon lequel elle approuvait la conclusion de la division d'opposition. La Chambre a aussi informé les parties que, au cas où elle devait parvenir à la conclusion que l'objet des revendications indépendantes était nouveau, elle envisageait de renvoyer l'affaire à la première instance pour la poursuite de la procédure d'opposition.

IV. Par lettre datée 8 août 2008 la requérante a déposé trois jeux de revendications modifiées, sur lesquelles l'intimée a pris position avec lettre du 2 septembre 2008. En réponse, la requérante a déposé un nouveau jeu de revendications par lettre datée 5 septembre 2008.

- V. Une procédure orale, à l'issue de laquelle la Chambre a rendu sa décision, a eu lieu le 9 septembre 2008.

La requérante a retiré les jeux de revendications déposés avec la lettre du 8 août 2008. Elle a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet à la base des revendications 1 à 13 soumises le 5 septembre 2008 ou à la base des revendications 1 à 12 soumises à la procédure orale.

L'intimée a demandé le rejet du recours.

- VI. Le libellé de la revendication 1 du jeu de revendications déposé le 5 septembre 2008 est le suivant:

" 1. Procédé pour améliorer la résistance mécanique après vieillissement, en particulier en milieu humide, d'un produit isolant, notamment thermique et/ou acoustique, à base de laine minérale susceptible de se dissoudre en milieu physiologique, renfermant une proportion d'oxydes alcalins de l'ordre de 8 à 25 % en poids de la laine, et pourvue d'un encollage comprenant une résine thermodurcissable, notamment une résine phénolique, procédé dans lequel on ajoute à l'encollage, lors de la fabrication du produit un latex à base d'une émulsion ou d'une dispersion aqueuse

a) d'un polymère choisi parmi:

- un homopolymère de polyacétate de vinyle, un copolymère acétate de vinyle/ester ou acide (méth)acrylique, un copolymère acétate de vinyle/ester maléïque, un copolymère acétate de vinyle/oléfine, un copolymère acétate de vinyle/chlorure de vinyle,
- un copolymère acrylonitrile/ester acrylique, un copolymère styrène/acrylique silanisé, ou

b) de particules constituées d'un polymère de type vinylique entouré d'un colloïde protecteur à fonctions hydrophiles, notamment à base d'alcool polyvinylique ou de cellulose."

VII. Le libellé des revendications indépendantes 1, 8 et 11 du jeux de revendications déposé pendant la procédure orale devant la Chambre est le suivant:

" 1. Procédé pour améliorer la résistance mécanique après vieillissement, en particulier en milieu humide, d'un produit isolant, notamment thermique et/ou acoustique, à base de laine minérale susceptible de se dissoudre en milieu physiologique, renfermant une proportion d'oxydes alcalins de l'ordre de 8 à 25 % en poids de la laine, et pourvue d'un encollage comprenant une résine thermodurcissable, notamment une résine phénolique, procédé dans lequel on ajoute à l'encollage, lors de la fabrication du produit un latex à base d'une émulsion ou d'une dispersion aqueuse

a) d'un polymère porteur de fonctions hydrophiles choisi parmi:

- un homopolymère de polyacétate de vinyle, un copolymère acétate de vinyle/ester ou acide (méth)acrylique, un copolymère acétate de vinyle/ester maléique, un copolymère acétate de vinyle/oléfine, un copolymère acétate de vinyle/chlorure de vinyle,
- un copolymère acrylonitrile/ester acrylique, un copolymère styrène/acrylique silanisé."

"8. Produit d'isolation, notamment thermique et/ou acoustique, à base de laine minérale susceptible de se dissoudre en milieu physiologique et renfermant une proportion d'oxydes alcalins de l'ordre de 8 à 25 % en

poids de la laine minérale, ladite laine étant pourvue d'un encollage à base de résine thermodurcissable, notamment une résine phénolique, renfermant un latex qui améliore la résistance mécanique du produit après vieillissement, en particulier en milieu humide, ledit latex étant à base d'une émulsion ou d'une dispersion aqueuse

a) d'un polymère porteur de fonctions hydrophiles choisi parmi:

- un homopolymère de polyacétate de vinyle, un copolymère acétate de vinyle/ester ou acide (méth)acrylique, un copolymère acétate de vinyle/ester maléïque, un copolymère acétate de vinyle/oléfine, un copolymère acétate de vinyle/chlorure de vinyle,
- un copolymère acrylonitrile/ester acrylique, un copolymère styrène/acrylique silanisé."

"11. Utilisation d'un latex avec un encollage de produit isolant, notamment thermique et/ou acoustique, à base de laine minérale susceptible de se dissoudre en milieu physiologique, renfermant une proportion d'oxydes alcalins de l'ordre de 8 à 25 % en poids de la laine, pour améliorer la résistance mécanique après vieillissement, dans laquelle le latex est à base d'une émulsion ou d'une dispersion aqueuse

a) d'un polymère porteur de fonctions hydrophiles choisi parmi:

- un homopolymère de polyacétate de vinyle, un copolymère acétate de vinyle/ester ou acide (méth)acrylique, un copolymère acétate de vinyle/ester maléïque, un copolymère acétate de vinyle/oléfine, un copolymère acétate de vinyle/chlorure de vinyle,
- un copolymère acrylonitrile/ester acrylique, un copolymère styrène/acrylique silanisé."

VIII. La requérante a argumenté en substance comme suit :

Quant au jeu de revendications déposé le 5 septembre 2008, les revendications indépendantes avaient été modifiées pour tenir compte des observations tardives déposées par l'intimée avec lettre du 2 septembre 2008. Les modifications servaient à établir la nouveauté par rapport à D1. Il était immédiatement clair que D1 ne divulguait pas un latex conforme aux caractéristiques a) et b) de la revendication 1.

Quant au jeu de revendications déposé lors de la procédure orale, les revendications indépendantes étaient admissibles du fait qu'elles avaient été limitées par rapport à la requête précédente par la suppression de la caractéristique b) contestée par l'intimée. Les polymères du latex selon la caractéristique a) constituaient un choix bien particulier parmi les polymères existants. Le latex selon l'invention devait répondre à des exigences précises des produits d'isolation visés par le brevet, et devait servir à lier les fibres tout en leur permettant de s'ouvrir. Au contraire, selon D1 le latex devait enrober les fibres afin d'augmenter la résistance mécanique du produit final, lequel était un matelas fibreux d'abord comprimé par des rouleaux et puis mis en forme dans un moule.

IX. L'intimée a argumenté en substance comme suit :

Quant au jeu de revendications déposé le 5 septembre 2008 les revendications indépendantes avaient été modifiées en introduisant la caractéristique tirée de la

description selon laquelle les particules consistaient d'un polymère de type vinylique. Etant donné que cette modification avait été produite très tardivement et qu'elle n'était pas prévisible car basée sur la description, elle créait une situation nouvelle à laquelle l'intimée ne pouvait pas raisonnablement faire face pendant la procédure orale. Le jeu de revendications devait donc être rejeté comme inadmissible.

Quant au jeu de revendications déposé lors de la procédure orale, il devrait aussi être rejeté comme inadmissible car déposé seulement pendant la procédure orale, donc trop tard. De toute manière l'objet revendiqué n'était pas nouveau au vu de D1. Bien qu'un latex comprenant un polymère selon la caractéristique a) des revendications indépendantes n'était pas explicitement décrit en combinaison avec une laine minérale selon l'exemple 3 de D1, auquel la division d'opposition avait fait référence dans sa décision, D1 envisageait en général l'utilisation de polymères et copolymères d'acide acrylique, donc aussi de polymères selon ladite caractéristique a).

Le renvoi à la première instance pour la poursuite de la procédure à la base du jeu de revendications déposé lors de la procédure orale devant la Chambre de recours constituerait une mesure injuste pour l'intimée, du fait que la requérante avait attendu d'arriver à la phase finale de la procédure de recours pour déposer des modifications du brevet, et du fait que la caractéristique a), si non pas connue de D1, constituait de toute manière une modification banale de l'enseignement de ce document.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Jeu de revendications déposé le 5 septembre 2008*
 - 2.1 Selon l'article 13(1) du règlement de procédure des chambres de recours, l'admission du jeu de revendications modifiées, déposé par la requérante le 5 septembre 2008 seulement quelques jours avant la procédure orale, donc dans la phase finale de la procédure de recours, est laissé à l'appréciation de la chambre.
 - 2.2 Il est de jurisprudence constante que lorsqu'une chambre exerce son pouvoir d'appréciation pour déterminer si elle doit admettre les requêtes du requérant, le principal critère à prendre en considération est de savoir si les revendications modifiées figurant dans ces requêtes sont clairement admissibles (voir "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 5e édition 2006, VII.D.14.2, page 735). Dans le cas présent cela implique, entre autres, qu'il doit être de prime abord clair que la modification des revendications est de nature telle à surmonter le manque de nouveauté, qui est le motif de révocation du brevet.
 - 2.3 Ceci n'est pas le cas ici. La revendication 1 comprend une première partie correspondante à la revendication 1 telle que délivrée, dont la nouveauté, correctement selon l'avis préliminaire exprimé par la Chambre dans

l'annexe à la convocation à la procédure orale, n'a pas été reconnue par la division d'opposition. La revendication 1 comprend en outre une deuxième partie ajoutée, incluant deux alternatives a) et b).

L'alternative b) comprend la caractéristique tirée de la description selon laquelle les particules du latex sont constituées d'un polymère de type vinylique, et requiert que les particules, en émulsion ou dispersion aqueuse, soient entourés d'un colloïde protecteur. Le document D1 décrivant déjà un latex aqueux comprenant un polymère de type vinylique (voir col. 5, lignes 9 à 15), le manque de nouveauté ne peut pas être écarté de prime abord mais requiert un examen du contenu technique de D1 pour déterminer si dans D1 les particules sont entourés d'un colloïde protecteur, lequel est souvent présent dans les latex, ou pas.

2.4 Pour cette raison la Chambre a décidé, pendant la procédure orale, de ne pas admettre le jeu de revendications déposé le 5 septembre 2008.

3. *Jeu de revendications déposé lors de la procédure orale*

3.1 Les revendications indépendantes 1, 8 et 11 diffèrent de la requête précédente discutée ci-dessus en particulier en ce que l'alternative b) a été supprimée. En outre, ces revendications indépendantes correspondent aux revendications indépendantes 1, 14 et 17 du brevet tel que délivré, limitées par l'ajout des caractéristiques additionnelles des revendications 2 et 5 du brevet tel que délivré. Ces modifications ne donnent lieu à des objections aux sens de l'article 123(2) et (3) CBE, ni de l'article 84 CBE, ce qui d'ailleurs n'a pas été contesté par l'intimée.

3.2 L'intimée a contesté la recevabilité du jeu de revendications pour la seule raison qu'il avait été déposé trop tard. Lors de la procédure orale la Chambre a toutefois décidé d'admettre ce jeu de revendications même si déposé tardivement, car les modifications faites étaient non seulement clairement admissibles au vu des articles 123 et 84 CBE, du fait qu'elles pouvaient se dériver immédiatement des revendications du brevet tel que délivré, mais aussi parce-que elles répondaient clairement à l'objection de manque de nouveauté formulée par la première instance dans la décision objet du présent recours. Dans ces circonstances, la seule raison du dépôt tardif ne justifiait pas, de l'avis de la Chambre, la non-recevabilité du jeu de revendications.

3.3 La division d'opposition a motivé le manque de nouveauté de l'objet des revendications 1 et 14 en se basant sur l'exemple 3 du document D1 (col. 10), lequel fait référence à une laine minérale renfermant une proportion d'oxydes alcalins dans l'intervalle revendiqué de 8 à 25%. La laine minérale de cet exemple est pourvue d'un encollage selon le tableau I (col. 5), lequel encollage comprend un latex acrylique. Le tableau I ne spécifie pas quel latex acrylique particulier est utilisé. Dans la description (col. 4, à partir de la ligne 63) il est dit qu'une grande variété de latex sont disponibles, en particulier ceux comprenant des polymères ou copolymères d'acide acrylique, acide méthacrylique, esters d'acide acrylique ou méthacrylique de 1 à 4 atomes de carbone, polymères ou copolymères et esters d'acrylamide. Cette divulgation générique ne représente clairement pas une divulgation d'un des types spécifiques de polymères acryliques mentionnés par les revendications

indépendantes, notamment un copolymère acrylonitrile/ester acrylique ou un polymère styrène/acrylique silanisé. Ni d'ailleurs la mention de polymères de type vinylique à la colonne 5 (ligne 10 à 12) de D1, constitue une divulgation d'un des types de polymères vinyliques spécifiquement mentionné par les revendications indépendantes, notamment un homopolymère de polyacétate de vinyle, un copolymère acétate de vinyle/ester ou acide (méth)acrylique, un copolymère acétate de vinyle/ester maléïque, un copolymère acétate de vinyle/oléfine, un copolymère acétate de vinyle/chlorure de vinyle.

Étant donné que les revendications indépendantes 1, 8 et 11 contiennent toutes la limitation à une laine minérale renfermant une proportion d'oxydes alcalins dans l'intervalle de 8 à 25% ainsi que la limitation relative aux types de polymères discutés ci-dessus, il s'en suit que l'objet des revendications indépendantes est nouveau par rapport au document D1.

3.4 D'autres documents n'ont pas été utilisés par l'intimée pour attaquer la nouveauté des objets revendiqués. La Chambre n'a aucune raison d'adopter une position différente.

4. *Renvoi à la division d'opposition*

4.1 La Division d'opposition a pris une décision fondée sur l'absence de nouveauté et n'a pas eu à aborder la question de l'activité inventive. Dans un tel cas, l'affaire est, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, normalement renvoyée devant l'instance du premier degré, les Chambres de recours

n'étant pas en principe tenues d'examiner une question de fond qui n'a pas été abordée par la première instance.

4.2 Il y a lieu d'ajouter que, contrairement à l'allégation de l'intimée, il n'a pas de raison apparente permettant de conclure immédiatement que la caractéristique distinctive par rapport à D1, concernant les types de polymères mentionnés dans les revendications indépendantes, constitue une modification triviale de l'état de la technique selon D1. D'ailleurs selon la requérante (voir point VIII ci-dessus), la fonction du latex dans le produit de D1 est différente de celle selon le brevet en cause. Sur ces bases, il est clair que la question de l'activité inventive ne peut pas être tranchée immédiatement, sans une discussion approfondie sur le fond, comme p.ex. au cas où la modification de l'état de la technique devait représenter indiscutablement une trivialité.

5. En conséquence, la Chambre décide, en exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'article 111(1) CBE, de renvoyer l'affaire devant la Division d'opposition pour la poursuite de la procédure d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de continuer la procédure d'opposition.

Le Greffier

Le Président

M. Patin

P. Alting van Geusau