

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 24 juillet 2012**

N° du recours : T 1398/08 - 3.2.07

N° de la demande : 01108406.8

N° de la publication : 1247756

C.I.B. : B65D 81/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Capsule fermée pour la préparation de boissons

Titulaire du brevet :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Opposante :

Tchibo GmbH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 84

RPCR Art. 13(1)(3)

Mot-clé :

"Requête principale, requête subsidiaire 2: clarté (non)"

"Requête subsidiaire 1 modifiée, requêtes subsidiaires 4 et 5:
recevabilité (non)"

"Requête subsidiaire 3 corrigée: admissibilité (non),
conditions préalables telles qu'énoncées dans G 0001/99"

Décisions citées :

G 0001/99, G 0009/91, G 0002/88, T 0301/87, T 0337/95

Exergue :

-



N° du recours : T 1398/08 - 3.2.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.07
du 24 juillet 2012

Requérante : Tchibo GmbH
(Opposante) Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE)

Mandataire : Both, Georg
UEXKÜLL & STOLBERG
Patentanwälte
Beselerstraße 4
D-22607 Hamburg (DE)

Intimée : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
(Titulaire du brevet) Case postale 353
CH-1800 Vevey (CH)

Mandataire : Rupp, Christian
Mitscherlich & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Sonnenstraße 33
D-80331 München (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 14 mai 2008 concernant le maintien
du brevet européen n° 1247756 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président : H. Meinders
Membres : K. Poalas
E. Kossonakou

Exposé des faits et conclusions

- I. La requérante (opposante) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet N° 1 247 756 sous forme modifiée selon la requête subsidiaire 2.

- II. L'opposition avait été formée contre le brevet dans son ensemble et était fondée sur les articles 100(a) et 100(b) CBE, l'objet du brevet n'étant pas nouveau et/ou n'impliquant pas d'activité inventive, et le brevet n'exposant pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

- III. La division d'opposition avait estimé que le brevet selon la requête subsidiaire 2 satisfaisait aux exigences des articles 84, 123(2), 54 et 56 CBE.

- IV. Au cours de la procédure orale devant la Chambre le 24 juillet 2012, la requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen N° 1 247 756.

L'intimée (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet européen selon la requête principale ou une des requêtes subsidiaires 2 et 4 telles que soumises par courrier du 21 juin 2012 ou une des requêtes subsidiaires 1 modifiée, 3 corrigée et 5, telles que déposées lors de la procédure orale, toutes requêtes subsidiaires à considérer dans l'ordre numérique.

- V. Le libellé de la revendication indépendante 1 selon la requête principale, c.à.d. la revendication 1 du brevet

tel que maintenu par la division d'opposition, est le suivant (les modifications par rapport à la revendication 1 du brevet tel que délivré sont indiquées en gras ou barrées):

"Capsule comprenant une portion (15) de substance alimentaire pour la préparation d'une boisson par mélange avec une quantité d'eau comprenant un corps (11) définissant une enceinte pour recevoir la substance; ~~caractérisée en ce que~~ le corps (11) comprenant une **coupelle munie d'un fond d'où s'étend une** ouverture (21); l'ouverture étant obturée de manière étanche par une membrane souple (22) **caractérisée en ce que** l'ouverture (21) est adaptée à l'introduction d'un élément de vidange (20) de la capsule (2) **de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide** et en ce que la membrane est déchirable **sous l'effet de l'introduction de l'élément de vidange (20)**; la membrane étant de plus faible résistance à la rupture par rapport au ~~matériau du~~ corps **et en ce que la membrane est connectée sur les bords internes de l'ouverture par un moyen de connexion de résistance à la rupture supérieure à la résistance de la membrane elle-même"**.

Le libellé de la revendication indépendante 1 selon la requête subsidiaire 1 modifiée (les modifications par rapport à la revendication 1 selon la requête principale sont indiquées en gras ou barrées):

"Capsule comprenant une portion (15) de substance alimentaire pour la préparation d'une boisson par mélange avec une quantité d'eau comprenant un corps (11) définissant une enceinte pour recevoir la substance; le

corps (11) comprenant une coupelle munie d'un fond d'où s'étend une ouverture (21); l'ouverture étant obturée de manière étanche par une membrane souple (22) caractérisée en ce que l'ouverture (21) est adaptée à l'introduction d'un élément de vidange (20) de la capsule (2) de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide et en ce que la membrane est déchirable sous l'effet de l'introduction de l'élément de vidange (20); la membrane étant de plus faible résistance à la rupture par rapport au corps et en ce que la membrane est connectée sur les bords internes de l'ouverture par un moyen de connexion de résistance à la rupture supérieure à la résistance de la membrane elle-même, **la surface de passage étant [sic] approprié [sic] à la création de la mousse".**

Le libellé de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 est le suivant (les modifications par rapport à la revendication 1 de la requête principale sont indiquées en gras ou barrées):

"Ensemble comprenant une capsule et un élément de vidange (20) d'une machine de préparation de boisson; la capsule comprenant une portion (15) de substance alimentaire pour la préparation d'une boisson par mélange avec une quantité d'eau comprenant un corps (11) définissant une enceinte pour recevoir la substance; le corps (11) comprenant une coupelle munie d'un fond d'où s'étend une ouverture (21); l'ouverture étant obturée de manière étanche par une membrane souple (22) caractérisée en ce que l'ouverture (21) est adaptée à l'introduction ~~d'un~~ **de l'**élément de vidange (20) **pour vidanger** de la capsule (2) de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange

liquide **entre la surface de l'élément introduit dans l'ouverture et l'ouverture elle-même ou alternativement dans les conduits ou canaux ménagés dans l'élément lui-même**, et en ce que la membrane est déchirable sous l'effet de l'introduction de l'élément de vidange (20); la membrane étant de plus faible résistance à la rupture par rapport au corps et en ce que la membrane est connectée sur les bords internes de l'ouverture par un moyen de connexion de résistance à la rupture supérieure à la résistance de la membrane elle-même".

Le libellé de la revendication indépendante 1 selon la requête subsidiaire 3 corrigée (les modifications par rapport à la revendication 1 selon la requête principale sont indiquées en gras ou barrées):

"Capsule comprenant une portion (15) de substance alimentaire pour la préparation d'une boisson par mélange avec une quantité d'eau comprenant un corps (11) définissant une enceinte pour recevoir la substance; le corps (11) comprenant une coupelle munie d'un fond d'où s'étend une ouverture (21); l'ouverture étant obturée de manière étanche par une membrane souple (22) caractérisée en ce que l'ouverture (21) est adaptée à l'introduction d'un élément de vidange (20) de la capsule (2), **la taille de l'ouverture étant entre 10 à 300 mm²** ~~de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide~~ et en ce que la membrane est déchirable sous l'effet de l'introduction de l'élément de vidange (20); la membrane étant de plus faible résistance à la rupture par rapport au corps et en ce que la membrane est connectée sur les bords internes de l'ouverture par un moyen de connexion

de résistance à la rupture supérieure à la résistance de la membrane elle-même".

Le libellé de la revendication indépendante 1 selon la requête subsidiaire 4 (les modifications par rapport à la revendication 1 selon la requête principale sont indiquées en gras ou barrées):

"Procédé pour vider une capsule comprenant une portion (15) de substance alimentaire pour la préparation d'une boisson par mélange avec une quantité d'eau, **la** capsule comprenant un corps (11) définissant une enceinte pour recevoir la substance; le corps (11) comprenant une coupelle munie d'un fond d'où s'étend une ouverture (21); l'ouverture étant obturée de manière étanche par une membrane souple (22), la membrane étant de plus faible résistance à la rupture par rapport au corps et en ce que la membrane est connectée sur les bords internes de l'ouverture par un moyen de connexion de résistance à la rupture supérieure à la résistance de la membrane elle-même caractérisée en ce **qu'un élément de vidange (20) est introduit dans** ~~que l'ouverture (21) est adaptée à l'introduction d'un élément de vidange (20) de~~ **pour vidanger** la capsule (2) de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide **entre la surface de l'élément introduit dans l'ouverture et l'ouverture elle-même ou alternativement dans les conduits ou canaux ménagés dans l'élément lui-même,** ~~et en ce que~~ la membrane est déchirable sous l'effet de l'introduction de l'élément de vidange (20)".

Le libellé de la revendication indépendante 1 selon la requête subsidiaire 5 (les modifications par rapport à

la revendication 1 selon la requête principale sont indiquées en gras ou barrées):

"Capsule comprenant une portion (15) de substance alimentaire pour la préparation d'une boisson par mélange avec une quantité d'eau comprenant un corps (11) définissant une enceinte pour recevoir la substance; le corps (11) comprenant une coupelle munie d'un fond d'où s'étend une ouverture (21); l'ouverture étant obturée de manière étanche par une membrane souple (22) caractérisée en ce que l'ouverture (21) est adaptée à l'introduction d'un élément de vidange (20) de la capsule (2) de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide et en ce que la membrane est déchirable sous l'effet de l'introduction de l'élément de vidange (20); la membrane étant de plus faible résistance à la rupture par rapport au corps et en ce que la membrane est connectée sur les bords internes de l'ouverture par un moyen de connexion de résistance à la rupture supérieure à la résistance de la membrane elle-même, **la surface total [sic] de passage etant [sic] compris [sic] entre 5 mm² et 15 mm², pour une pression de l'ordre de 2 - 3 bars pour créer la mousse**".

VI. Les arguments de la requérante peuvent en substance être résumés comme suit :

a) *Requête principale - Revendication 1 - Clarté, Article 84 CBE*

Il n'est pas défini dans la revendication 1 la façon dont la mousse se forme. La revendication 1 ne précise pas si la mousse est produite au moyen de la capsule qui traite le mélange liquide, ou produit par

une substance alimentaire additionnelle, ou si elle est réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur de la capsule.

La détermination de la surface de passage selon la revendication 1, qui définit seulement que cette surface permet l'écoulement de la mousse et du mélange liquide, n'a pas de signification technique claire, parce que l'homme du métier n'a aucun enseignement clair concernant les questions de savoir où et comment est formée la mousse ou bien la forme de son écoulement en traversant la surface du passage. La revendication 1 ne permet donc pas à l'homme du métier de connaître les limites supérieures et inférieures de la plage des tailles pour la surface de passage qui sert à l'écoulement de la mousse et du mélange liquide.

Une plage pour la taille de la surface de passage avec une limite inférieure définie comme étant "plus grande qu'un micropore" et une limite supérieure définie comme "maintenant la pression à l'intérieur de la capsule à un niveau assez élevé pour créer de la mousse" est une plage avec des limites non clairement définies.

b) *Requête subsidiaire 1 modifiée soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Recevabilité*

Le dernier paragraphe de la page 3 de la demande telle que déposée, qui contient la caractéristique ajoutée à la revendication 1, décrit une membrane comprenant une feuille en aluminium ou alliage d'aluminium. Elle contient par ailleurs des

informations concernant l'interaction entre une telle membrane et la surface de passage, ainsi que l'épaisseur de ladite membrane et son type de déchirure. La déduction de la caractéristique additionnelle susmentionnée sans aucune référence à cette interaction ou aux autres éléments présents dans cet alinéa ne remplit pas les exigences de l'article 123(2) CBE.

Pour l'appréciation de la brevetabilité d'une telle revendication avec une caractéristique additionnelle déduite de la description une recherche supplémentaire et un ajournement de la procédure orale seraient nécessaires.

Une telle requête n'est par conséquent pas admissible au titre de l'article 13(3) RPCR.

c) *Requête subsidiaire 2 soumise par courrier du 21 juin 2012 - Revendication 1 - Clarté, Article 84 CBE*

La caractéristique additionnelle de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 qui précise que la surface de passage est positionnée "entre la surface de l'élément introduit dans l'ouverture et l'ouverture elle-même ou alternativement dans les conduits ou canaux ménagés dans l'élément lui-même", définit seulement la position de la surface de passage.

Les dimensions d'une telle surface de passage ne sont, par contre, pas clairement définies.

Une capsule avec une telle surface de passage non clairement définie et un ensemble comprenant une telle capsule ne sont donc pas clairs au sens de l'article 84 CBE de sorte que les exigences de cet article ne sont pas remplies.

- d) *Requête subsidiaire 3 corrigée soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Conditions préalables, telles qu'énoncées dans G 1/99*

Une surface de passage comprise entre 5 et 15 mm² en combinaison avec les conditions mentionnées à la page 5, ligne 31, à la page 6, ligne 3 de la demande telle que déposée pourrait avoir été introduite dans la revendication 1 en conformité avec la première des possibilités envisagées dans le dispositif de la décision de la Grande Chambre G 1/99 (JO OEB 2001, 381). Ces caractéristiques additionnelles pourraient clarifier la caractéristique controversée en développant simultanément un effet limitatif pour la portée du brevet tel que modifié.

L'intimée n'ayant pas soumis en temps utile une telle requête, qui aurait surmonté les objections formulées par la requérante et la Chambre, mais qui n'aurait pas mis la requérante dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant de former le recours, la requête subsidiaire 3 corrigée est irrecevable.

- e) *Requête subsidiaire 4 soumise par courrier du 21 juin 2012 - Revendication 1 - Recevabilité*

Le changement de catégorie de l'objet de la revendication 1 étend la protection conférée par le brevet tel que délivré et est ainsi contraire aux exigences de l'article 123(3) CBE. Étant donné que la caractéristique concernant la surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide est aussi présente dans la revendication 1 de cette requête, l'objet de cette revendication ne remplit pas les exigences de l'article 84 CBE.

Pour ces raisons, la requête subsidiaire 4 ayant de surplus été soumise tardivement sans justification sur ce retard ne peut pas être admise dans la procédure de recours.

f) *Requête subsidiaire 5 soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Recevabilité*

La déduction des caractéristiques additionnelles de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5, du texte à la page 5, ligne 31, jusqu'à la page 6, ligne 3, de la demande telle que déposée n'est pas conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE.

L'appréciation de la brevetabilité d'une telle revendication modifiée contenant des caractéristiques additionnelles déduites de la description nécessite une recherche supplémentaire. Une telle recherche supplémentaire impliquerait ainsi l'ajournement de la procédure orale.

Pour ces raisons, la requête subsidiaire 5 ayant été soumise très tardivement (lors de la procédure orale)

ne peut pas être admise dans la procédure de recours en application de l'article 13(3) RPCR.

VII. Les arguments de l'intimée peuvent en substance être résumés comme suit :

a) *Requête principale - Revendication 1 - Clarté, Article 84 CBE*

Le paragraphe [0013] du fascicule de brevet européen contient des informations qui définissent la surface de passage en détail. Grâce à cette information l'homme du métier, en lisant ce paragraphe avec la volonté de comprendre la présente invention, est en position de savoir quelles seraient les dimensions visées de la surface de passage.

La plage des tailles de la surface de passage a deux limites naturelles. D'un côté elle ne peut pas avoir la dimension d'un micropore, parce que ça empêcherait la mousse et le mélange liquide de s'écouler en la traversant, et de l'autre, cette surface ne doit pas être trop grande car autrement elle provoquerait une forte diminution de la pression à l'intérieur de la capsule, nuisible à la haute pression nécessaire pour la création de mousse.

L'objet de la revendication 1 de la requête principale est donc clair et les exigences de l'article 84 CBE sont remplies.

b) *Requête subsidiaire 1 modifiée soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Recevabilité*

L'introduction dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 modifiée de la caractéristique "la surface de passage étant [sic] approprié [sic] à la création de la mousse" rend l'objet de cette revendication clair.

Le texte sur la page 3, lignes 31 à 32 de la demande telle que déposée est la base pour cette caractéristique additionnelle.

- c) *Requête subsidiaire 2 soumise par courrier du 21 juin 2012 - Revendication 1 - Clarté, Article 84 CBE*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 concerne un ensemble comprenant une capsule et un élément de vidange, c.à.d. l'élément de vidange n'est plus un élément externe, comme il l'est dans la revendication 1 de la requête principale. La caractéristique additionnelle de cette revendication précise la position de la surface de passage "entre la surface de l'élément introduit dans l'ouverture et l'ouverture elle-même ou alternativement dans les conduits ou canaux ménagés dans l'élément lui-même".

Par conséquent, la position de la surface de passage est définie clairement et précisément et la capsule avec une telle surface de passage et un ensemble comprenant une telle capsule et un tel élément de vidange sont des éléments qui satisfont aux exigences de l'article 84 CBE.

- d) *Requête subsidiaire 3 corrigée soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Conditions préalables, telles qu'énoncées dans G 1/99*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 3 corrigée a été modifiée en conformité avec la deuxième des possibilités envisagées dans le dispositif de G 1/99 (*supra*), une modification selon la première possibilité n'étant pas possible dans le cas présent.

La caractéristique additionnelle est divulguée à la ligne 14 de la page 5 de la demande telle que déposée.

e) *Requête subsidiaire 4 soumise par courrier du 21 juin 2012 - Revendication 1 - Recevabilité*

La requête subsidiaire 4 a été soumise par courrier du 21 juin 2012 avant la date ultime pour le dépôt de mémoires fixée dans l'annexe à la convocation à la procédure orale, c.à.d. à temps.

Les modifications apportées dans la revendication 1, y compris le changement de catégorie, servent à surmonter les objections soulevées dans la convocation concernant le manque de clarté.

f) *Requête subsidiaire 5 soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Recevabilité*

Le texte à la page 5, ligne 31, jusqu'à la page 6, ligne 3 de la demande telle que déposée est la base pour les caractéristiques additionnelles de la revendication 1 de cette requête. Il n'est pas nécessaire d'introduire la gamme spécifique de substances alimentaires mentionnée dans le texte susmentionné dans la revendication 1. La modification entreprise surmonte les objections soulevées

concernant le manque de clarté et est en conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE.

Motifs de la décision

1. *Requête principale - Revendication 1 - Clarté, Article 84 CBE*
- 1.1 Bien que le manque de clarté ne constitue pas un motif d'opposition au titre de l'article 100 CBE, l'article 101(3)a) CBE dispose que le brevet litigieux ne peut être maintenu que si, compte tenu des modifications apportées à ce dernier au cours de la procédure d'opposition/de recours, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Ainsi, selon la jurisprudence constante des Chambres de Recours, la Chambre a le pouvoir d'examiner une objection sur le fondement de l'article 84 CBE, dans la mesure où l'objection porte sur des modifications introduites dans le brevet tel que délivré (voir les décisions G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 19 des motifs; T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 3.8 des motifs). Par conséquent, la Chambre doit examiner si les modifications de la revendication 1 selon la requête principale, c.-à.-d. de la revendication 1 du brevet tel que maintenu par la division d'opposition, remplissent les conditions de clarté énoncées à l'article 84 CBE.
- 1.2 L'article 84 CBE, ensemble la règle 43(1) CBE exigent que les revendications doivent être claires et définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet pour lequel la protection par brevet est recherchée. Cette exigence vise à permettre

au public de n'être pas laissé dans l'incertitude pour déterminer quand un objet est couvert par une revendication particulière et quand il ne l'est pas. De ce principe de sécurité juridique s'ensuit, qu'une revendication n'est pas claire au sens de l'article 84 CBE, si elle ne permet pas de faire cette distinction sans ambiguïté (voir les décisions G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 2.5 des motifs; T 337/95, JO OEB 1996, 628, points 2.2 à 2.5 des motifs). Une revendication comprenant une caractéristique manquant de clarté entraîne des doutes quant à l'objet revendiqué.

1.3 La caractéristique de la revendication 1 de la requête principale, selon laquelle l'ouverture est adaptée à l'introduction d'un élément de vidange de la capsule "de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide" n'était pas présente dans les revendications du brevet tel que délivré mais elle vient de la description. Elle définit que la coopération de ces deux éléments constitue une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide. Par conséquent, le principe de sécurité juridique exige une identification claire de "la surface de passage" puisqu'elle permet l'écoulement "de la mousse et du mélange".

1.4 Dans la présente revendication 1 il n'est pas défini comment se forme la mousse. La revendication 1 ne précise pas si la mousse est produite au moyen de la capsule qui traite le mélange liquide, ou par une substance alimentaire additionnelle, pas plus qu'il n'est précisé si elle est réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur de la capsule.

- 1.5 Il est évident pour l'homme du métier que les caractéristiques majeures de la mousse, telles que sa densité, son expansion, sa structure, sa cohérence et/ou sa forme d'écoulement sont dépendantes *inter alia* de différents paramètres comme le type de substance alimentaire utilisée, de machine utilisée, la forme de la capsule introduite dans la machine et/ou du type de procédé utilisé pour produire la mousse. Aucun de ces paramètres n'est présent dans la revendication 1.
- 1.6 Le Chambre considère donc que la détermination de la surface de passage selon la revendication 1 en définissant seulement qu'elle permet l'écoulement de la mousse et du mélange liquide, n'a pas une signification technique claire, parce que l'homme du métier n'a pas de renseignement clair concernant la formation de la mousse pas plus que son comportement d'écoulement lorsqu'elle traverse la surface de passage. La revendication 1 ne permet ainsi pas à l'homme du métier de connaître ni la limite supérieure ni la limite inférieure de la plage des tailles pour la surface de passage qui sert à l'écoulement de la mousse et du mélange liquide.
- 1.7 L'intimée n'a pas argué, et encore moins n'a-t-elle présenté de preuve permettant d'établir que l'expression "pour l'écoulement de la mousse" est un terme généralement applicable qui définit clairement la taille d'une surface d'écoulement. Ainsi, un tel terme ne peut pas être accepté comme une définition quantitative claire de la taille de la surface d'écoulement.
- 1.8 L'intimée a fait valoir que le paragraphe [0013] du fascicule du brevet européen contient des informations qui définissent la surface de passage en détail. Ainsi

l'homme du métier qui lirait ce paragraphe avec la volonté de comprendre la présente invention, serait en position de savoir quelles sont les limites pour la taille de la surface de passage revendiquée.

1.9 La Chambre ne partage pas cette argumentation pour les raisons suivantes :

1.9.1 Dans le paragraphe [0013] du fascicule du brevet contesté, la surface de passage est mentionnée trois fois, mais chaque fois dans un contexte différent. La première fois (voir colonne 3, lignes 31 à 38) elle est mentionnée en combinaison avec le fait que l'ouverture du corps de la capsule et l'élément de vidange sont de forme sensiblement complémentaire. La deuxième fois (voir colonne 3, lignes 44 à 46) il est divulgué que la taille du passage détermine la qualité de la mousse dans la boisson. Enfin, la troisième fois (voir colonne 3, lignes 48 à 52) il est indiqué qu'une surface totale de passage comprise entre 5 et 15 mm², de préférence entre 8 et 10 mm² et une pression comprise entre 2 et 3 bars sont nécessaires pour créer une mousse de qualité pour la confection de café, capuccino, latte, chocolat ou autre boisson du même type.

1.9.2 Il est évident que seulement la troisième référence mentionnée ci-dessus contient des informations spécifiques sur la taille de la surface de passage. Mais il est aussi évident que ces détails spécifiques la concernant sont mentionnés en combinaison avec une plage de pression très étroite et pour certaines substances alimentaires bien concrètes. Comme dans la présente revendication 1 ne sont mentionnées ni une plage de pressions appropriées ni des substances alimentaires

appropriées, en d'autres termes puisque l'objet de la revendication 1 couvre toutes les valeurs de pression possibles et aussi toutes substances alimentaires capables de produire de la mousse, l'homme du métier n'est pas en mesure de déduire de cette revendication une gamme bien définie de dimensions pour cette surface de passage.

- 1.10 L'intimée a aussi soutenu que la plage des tailles de la surface de passage a deux limites naturelles. D'un côté la taille de la surface de passage ne peut pas avoir la dimension d'un micropore, parce que cela empêcherait la mousse et le mélange liquide de s'écouler en traversant cette surface, et de l'autre, cette surface ne peut pas être trop grande car autrement elle provoquerait une forte diminution de la pression à l'intérieur de la capsule, qui serait nuisible à la haute pression nécessaire pour la création de mousse.
- 1.11 La Chambre note qu'une plage pour la taille de la surface de passage avec une limite inférieure définie comme étant "plus grande qu'un micropore" et une limite supérieure définie comme "maintenant la pression à l'intérieur de la capsule à un niveau assez élevé pour créer de mousse" est une plage avec des limites non clairement définies. Étant donné que cette plage n'est pas claire, la surface de passage n'est pas claire non plus.
- 1.12 Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'est pas clair au sens de l'article 84 CBE de sorte que les exigences de cet article ne sont pas remplies.

2. *Requête subsidiaire 1 modifiée soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Recevabilité*

2.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 modifiée diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que l'expression "de la mousse et du mélange liquide" a été modifiée en "de mousse et du mélange liquide" et la caractéristique "la surface de passage étant [sic] approprié [sic] à la création de la mousse" a été introduite dans la revendication. La caractéristique de la revendication 1 selon la requête principale selon laquelle l'ouverture de la capsule est adaptée à l'introduction d'un élément de vidange "de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide", et rendant selon la Chambre (voir point 1 des motifs ci-dessus) l'objet de cette revendication pas clair, est aussi présente dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 modifiée.

2.2 Selon cette requête la surface de passage n'est pas seulement appropriée pour l'écoulement de mousse et du mélange liquide mais aussi à la création de la mousse. Cette caractéristique additionnelle ne contient aucune information précise sur la nature, la forme, la taille ou la structure de cette surface. Selon la Chambre, cette caractéristique additionnelle ne peut pas contribuer à une définition de la surface de passage plus claire.

2.3 Par conséquent, le raisonnement concernant les exigences de l'article 84 CBE énoncé à l'égard de l'objet de la revendication 1 de la requête principale (voir point 1 des motifs ci-dessus) reste valable ici et s'applique aussi à l'égard de la revendication 1 sous examen.

- 2.4 L'intimée a déclaré que les lignes 31 à 32 de la page 3 de la demande telle que déposée forment la base pour cette caractéristique additionnelle de la revendication 1. La Chambre note que le dernier paragraphe de la page 3 de la demande telle que déposée, qui contient effectivement comme argué par l'intimée la caractéristique additionnelle de la revendication 1, décrit une membrane comprenant de plus une feuille en aluminium ou alliage d'aluminium, mais contient aussi des informations concernant l'interaction entre une telle membrane et la surface de passage, son épaisseur et son type de déchirure. L'utilisation de la caractéristique additionnelle susmentionnée pour cette modification, sans aucune référence à ladite interaction ou aux autres éléments présents dans cet alinéa soulève la question de sa conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE, une question qui n'a pas encore été abordée ni en procédure d'opposition ni lors du recours.
- 2.5 Étant donné que cette caractéristique additionnelle vient de la description, l'évaluation de la brevetabilité d'une telle revendication nécessiterait une recherche supplémentaire.
- 2.6 Selon l'article 13(3) RPCR des modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la Chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit ajournée. En l'occurrence, étant donné que l'introduction de la caractéristique additionnelle susmentionnée soulève la question de la conformité aux

exigences de l'article 123(2) CBE, et que cette modification nécessite une recherche supplémentaire, l'ajournement de la procédure orale serait inévitable.

2.7 Pour ces raisons et en conformité avec l'article 13(3) RPCR, la Chambre considère la requête subsidiaire 1 modifiée irrecevable.

3. *Requête subsidiaire 2 soumise par courrier du 21 juin 2012 - Revendication 1 - Clarté, Article 84 CBE*

3.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 concerne **un ensemble comprenant une capsule et un élément de vidange**, cette capsule différant de la capsule selon la revendication 1 de la requête principale en ce que "l'ouverture (21) est adaptée à l'introduction ~~d'un~~ **de l'élément de vidange (20) pour vidanger** de la capsule (2) de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide **entre la surface de l'élément introduit dans l'ouverture et l'ouverture elle-même ou alternativement dans les conduits ou canaux ménagés dans l'élément lui-même**".

3.2 La caractéristique additionnelle de cette revendication qui précise que la surface de passage est positionnée "entre la surface de l'élément introduit dans l'ouverture et l'ouverture elle-même ou alternativement dans les conduits ou canaux ménagés dans l'élément lui-même", définit seulement la position de la surface de passage.

3.3 En ce qui concerne les dimensions d'une telle surface de passage, les considérations de la Chambre concernant

cette caractéristique exprimées aux points 1.2 à 1.12 des motifs restent valables et la surface de passage telle que définie dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 n'est de ce fait pas claire. En conséquence, une capsule avec une telle surface de passage et un ensemble comprenant une telle capsule ne sont pas clairs non plus.

3.4 Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 n'est pas clair et que les exigences de l'article 84 CBE ne sont pas remplies.

4. *Requête subsidiaire 3 corrigée soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Conditions préalables telles qu'énoncées dans G 1/99*

4.1 La revendication 1 selon la requête principale diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré *inter alia* par la caractéristique additionnelle suivante, à savoir que l'ouverture est adaptée "de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange". La Chambre, en accord avec le raisonnement de la requérante, a jugé que cette caractéristique additionnelle n'est pas claire (voir point 1 des motifs ci-dessus).

4.2 La revendication 1 selon la requête subsidiaire 3 corrigée diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que cette caractéristique additionnelle est supprimée et en ce que la caractéristique "la taille de l'ouverture étant entre 10 à 300 mm²" est introduite.

4.3 Dans le cas présent l'opposante est l'unique requérante. Elle a contesté lors de la procédure orale la

recevabilité de la requête subsidiaire 3 corrigée, en arguant que l'omission de la caractéristique additionnelle concernant la création d'une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange entraînerait une *reformatio in peius*.

4.4 Selon G 1/99, (*supra*, dispositif), afin de remédier à la situation résultant d'une modification qui a été introduite dans le texte du brevet tel que maintenu par la division d'opposition, mais qui ne satisfait pas aux exigences de la CBE, l'intimé/titulaire du brevet peut être autorisé à présenter les requêtes suivantes:

"- en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu;
- si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE;
- enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE".

4.5 Seulement si une limitation selon la première des possibilités envisagées dans le dispositif de la décision G 1/99 (*supra*) n'est pas possible, l'intimée peut procéder à des modifications selon les possibilités suivantes, mais, seulement prises dans l'ordre.

4.6 La Chambre doit par conséquent examiner en premier lieu si, dans le cas présent, il était effectivement possible pour l'intimée de procéder à une modification selon la première possibilité du dispositif de cette décision. L'intimée soutient qu'elle n'avait pas cette possibilité.

4.7 La Chambre par contre partage l'avis de la requérante, selon lequel il est possible de formuler au moins une requête alternative contenant des caractéristiques additionnelles initialement divulguées qui résoudrait le problème en limitant la portée du brevet tel que maintenu tout en évitant la *reformatio in peius*. En effet, selon l'exemple donné par la requérante, on pourrait introduire dans la revendication 1 une taille pour la surface totale de passage comprise entre 5 et 15 mm² en combinaison avec les conditions mentionnées à la page 5, ligne 31 à la page 6, ligne 3 de la demande telle que déposée. Cette caractéristique additionnelle pourrait clarifier la caractéristique controversée en développant simultanément un effet limitatif pour la portée du brevet tel que modifié.

Pour ces raisons et contrairement à l'opinion de l'intimée, la suppression de la caractéristique "de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide" n'est pas la seule possibilité de résoudre le problème de clarté lié à cette caractéristique.

Par conséquent, la Chambre considère la requête subsidiaire 3 corrigée irrecevable.

4.8 En ce qui concerne l'argument de l'intimée selon lequel la modification selon la requête subsidiaire 3 corrigée est en conformité avec la deuxième possibilité

mentionnée dans le dispositif de G 1/99 (*supra*), la Chambre note que cette deuxième possibilité implique l'introduction d'une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées, mais pas en combinaison avec la suppression d'une autre caractéristique. En effet chacune des trois alternatives mentionnées dans le dispositif de G 1/99 (*supra*) permet soit l'introduction de caractéristiques additionnelles ou la suppression de caractéristiques présentes dans la revendication telle que maintenue. Une combinaison de l'introduction de caractéristiques additionnelles et de la suppression de caractéristiques présentes comme c'est le cas dans la revendication en cause n'est pas prévue dans G 1/99 (*supra*).

5. *Requête subsidiaire 4 soumise par courrier du 21 juin 2012 - Revendication 1 - Recevabilité*

5.1 Dans son annexe à la convocation à la procédure orale envoyée au titre de l'article 15(1) RPCR, la Chambre a notamment soulevé que la caractéristique "de façon à créer une surface de passage pour l'écoulement de la mousse et du mélange liquide" présente dans la revendication 1 de la requête principale ne répond pas à l'exigence de clarté selon l'article 84 CBE. Dans cette communication, la date ultime pour le dépôt de mémoires additionnels a été fixée à un mois avant la date de la procédure orale et référence a été faite aux dispositions de l'article 13 RPCR. Avec son courrier du 21 juin 2012, l'intimée a déposé quatre requêtes subsidiaires. En ce qui concerne la requête subsidiaire 4 l'intimée a seulement indiqué que ses revendications étant basées sur les revendications de la requête principale étaient maintenant formulées comme

revendications de procédé. La requête n'était pas accompagnée d'un raisonnement concernant la brevetabilité des revendications en cause. L'intimée n'a pas non plus indiqué quel était l'objectif des modifications entreprises, ni où se trouvait la base dans la demande telle que déposée pour un tel changement de catégorie de la revendication (d'une capsule à un procédé pour vider une capsule), ou comment ces modifications répondent aux objections soulevées dans la communication de la Chambre.

5.2 La requête subsidiaire 4 doit donc être considérée comme n'étant pas justifiée.

5.3 Selon l'article 13(1) RPCR l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse au recours sont laissés à l'appréciation de la Chambre. La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure.

5.4 C'est exactement avec un souci d'économie de procédure que la Chambre s'est donné la peine d'émettre un avis préliminaire circonstancié sur la clarté, les exigences de l'article 123(2) CBE, la nouveauté et l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête principale.

Le dépôt d'une requête subsidiaire sans aucune explication et sans aucune argumentation tenant compte des remarques de la Chambre ne répond pas au but d'efficacité de la procédure.

Déjà pour cette seule raison la Chambre ne pourrait pas

exercer son pouvoir d'appréciation en faveur de l'intimée.

5.5 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante (voir La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 6^e édition, 2010, VII.E.16.3.2), "des requêtes subsidiaires présentées après que la date de la procédure orale a été fixée, peuvent aussi, en accord avec l'art. 13(3) RPCR 2007 [version aussi actuellement en vigueur, note de la Chambre], être considérées comme irrecevables lorsqu'elles ont été produites dans le délai imparti, mais n'ont pas été étayées, c'est-à-dire que le but des modifications apportées n'a pas été expliqué, ni la façon dont elles sont censées répondre aux objections soulevées au cours de la procédure. Dans une telle espèce, il ne saurait être exigé ni de la chambre, ni des autres parties à la procédure qu'elles s'interrogent sur ces points, en particulier lorsque le nombre de requêtes est élevé et lorsqu'il s'agit de caractéristiques représentant de nouveaux aspects dans les revendications".

5.6 La revendication 1 selon la requête subsidiaire 4 a été modifiée, entre autre, en changeant la catégorie de la revendication, à savoir en transformant la revendication de produit en une revendication de procédé. Dès lors, il se pose la question de savoir si cette modification n'étend pas la protection conférée par le brevet tel que délivré, ce qui serait contraire aux exigences de l'article 123(3) CBE. Par conséquent, cette modification soulève une nouvelle question qui n'avait pas encore été abordée lors de la procédure d'opposition ou lors du recours. De plus, étant donné que la caractéristique concernant la surface de passage pour l'écoulement de la

mousse et du mélange liquide est encore présente dans la revendication 1 de cette requête et que les objections sur cette caractéristique en raison de son manque de clarté présentées dans les points 2.2 et 2.3 ci-dessus restent valables, il n'est pas de prime abord évident qu'il ait été remédié au manque de clarté par cette modification de la revendication.

5.7 La requête subsidiaire 4 n'est par conséquent pas admise dans la procédure de recours, conformément à l'article 13(1) RPCR.

6. *Requête subsidiaire 5 soumise lors de la procédure orale - Revendication 1 - Recevabilité*

6.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire 5 diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que les caractéristiques "la surface total [sic] de passage étant [sic] compris [sic] entre 5 mm² et 15 mm², pour une pression de l'ordre de 2 - 3 bars pour créer la mousse" ont été introduites.

6.2 L'intimée a déclaré que le texte à la page 5, ligne 31 jusqu'à la page 6, ligne 3 de la demande telle que déposée constitue la base pour ces caractéristiques additionnelles de la revendication 1.

6.3 La Chambre relève, partageant sur ce point le raisonnement de la requérante, que le texte susmentionné de la demande telle que déposée contient aussi une gamme spécifique de substances alimentaires qui sont à la base de la mousse pour la création de laquelle cette pression et cette surface totale de passage "sont nécessaires". L'introduction de ces caractéristiques additionnelles

sans aucune référence à cette gamme spécifique de substances alimentaires soulève la question de la conformité de cette modification aux exigences de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, cette modification soulève une nouvelle question qui n'a pas encore été abordée lors de la procédure d'opposition ou lors du recours.

- 6.4 Étant donné que ces caractéristiques additionnelles ont été extraites de la description, l'évaluation de la brevetabilité d'une telle revendication modifiée rend aussi nécessaire une recherche supplémentaire. Une telle recherche supplémentaire rendrait l'ajournement de la procédure orale inévitable.
- 6.5 Cependant, selon l'article 13(3) RPCR les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la Chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit ajournée.
- 6.6 Pour ces raisons et conformément à l'article 13(3) RPCR la requête subsidiaire 5 n'est pas recevable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. Le brevet européen est révoqué.

Greffier

Président

G. Nachtigall

H. Meinders