

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 10 janvier 2012**

N° du recours : T 1424/09 - 3.3.09
N° de la demande : 00402422.0
N° de la publication : 1081202
C.I.B. : C09J 7/04, D04H 1/48, D04H 1/60
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Ruban adhésif sur support non tissé déchirable à la main

Demandeur :

Groupe Scapa France

Opposant :

TESA SE

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 83, 113

Mot-clé :

"Exposé - suffisant (oui)"

"Remboursement de la taxe de recours - non ; pas de vice substantiel de procédure"

Décisions citées :

T 0740/00

Exergue :

-



N° du recours : T 1424/09 - 3.3.09

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.09
du 10 janvier 2012

Requérant : Groupe Scapa France
(Titulaire du brevet) 9-11, rue Édouard Branly
BP 126
F-26000 Valence (FR)

Mandataire : Rousset, Jean-Claude
Cabinet Netter
36, avenue Hoche
F-75008 Paris (FR)

Intimé : TESA SE
(Opposant) Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le 12 mai
2009 par laquelle le brevet européen
n° 1081202 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 101(3)(b) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : W. Sieber
Membres : J. Jardón Álvarez
R. Menapace

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen numéro 00402422.0 déposée le 1 septembre 2000 a donné lieu le 10 mars 2004 (Bulletin 2004/11) à la délivrance du brevet européen n° 1 081 202. La titulaire du brevet est la société GROUPE SCAPA FRANCE (antérieurement SCAPA FRANCE).

Le brevet a été délivré avec un jeu de quatorze revendications. Les revendications indépendantes 1, 12 et 14 s'énonçaient comme suit:

"1. Ruban adhésif comprenant un support fibreux non tissé sous forme d'un aiguilleté et une couche d'adhésif recouvrant une face du support, **caractérisé en ce qu'il** est enroulé avec contact direct entre l'adhésif et le support d'une spire voisine, que ledit support a une épaisseur comprise entre 0,3 et 1 mm et une masse surfacique de fibres comprise entre 70 et 120 g/m² et que les fibres sont noyées dans l'adhésif sur une partie de l'épaisseur du support comprise entre 10 µm et 0,5 mm."

"12. Procédé pour réaliser un ruban adhésif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'adhésif est appliqué sur le support à l'état fluide et est ensuite amené à l'état solide par un traitement approprié, par exemple par refroidissement, séchage ou irradiation."

"14. Utilisation d'un ruban adhésif selon l'une des revendications 1 à 11 pour l'enrubannage de faisceaux de câbles, notamment dans la construction automobile."

Les revendications 2 à 11, et 13 étaient des revendications dépendantes.

II. La société tesa AG, maintenant tesa SE, opposante, a fait opposition à ce brevet européen le 10 décembre 2004. L'opposante a requis la révocation du brevet dans sa totalité, au titre des motifs énoncés à l'article 100a) CBE, en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi qu'au titre de l'article 100b) CBE car, selon elle, le brevet n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

III. Par décision prononcée à l'issue de la procédure orale du 25 mars 2009 et signifiée par voie postale le 12 mai 2009 la division d'opposition a révoqué le brevet.

La décision était basée sur la requête principale déposée avec la lettre du 12 mai 2005, la requête subsidiaire 1 déposée pendant la procédure orale et les requêtes subsidiaires 2 à 4 déposées avec la lettre du 24 février 2009.

Dans sa décision la division d'opposition a conclu que l'invention telle que revendiquée dans la requête principale et les requêtes subsidiaires 2 à 4 n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 83 CBE). De plus, la requête subsidiaire 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

La division d'opposition n'a pas pris position sur les motifs d'opposition au titre de l'article 100(a) CBE soulevés par l'opposante.

IV. Le 3 juillet 2009, la titulaire du brevet (requérante) a formé un recours à l'encontre de cette décision de la division d'opposition. La taxe de recours a été acquittée le même jour.

Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 septembre 2009. La requérante a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et le renvoi de l'affaire en première instance pour suite à donner quant aux autres motifs d'opposition. Subsidiairement, elle a demandé le maintien du brevet modifié par suppression de la revendication 13. De plus, elle a requis le remboursement de la taxe de recours car elle a considéré que la procédure devant la division d'opposition avait été entachée d'un vice substantiel de procédure. Avec ce mémoire la requérante a déposé trois nouveaux documents:

D15: AFERA Test Method 4006 "Measurement of thickness of adhesive tape", septembre 1979;

D16: "Guide to Rubber and Plastics Test Equipment" 3^e édition, 1989, la page de garde, la page de préface, la première page de la table des matières et les pages 81 à 85; et

D17: Plastic Applications Series. "Plastics Film Technology", édité par W.R.R. Park, 1969, pages 108-111.

V. Dans ses écritures en réponse au mémoire de recours datées du 8 avril 2010, l'opposante (intimée) a produit ses commentaires sur le mémoire de recours et a demandé

le rejet du recours. Elle a fait aussi référence au document D10, un document déjà cité dans la procédure d'opposition:

D10: "Handbook of pressure sensitive adhesive technology" Edité par D. Satas, 2^e édition, 1989, dix pages.

VI. Un nouvel échange d'écritures, datées respectivement du 27 septembre 2010 et du 11 août 2011, a eu lieu entre la requérante et l'intimée, dans lesquelles les documents D18-D22 ont été déposés par la requérante:

D18: DE 101 12 375 A1;

D19: DE 196 09 937 C2;

D20: EP 0 737 730 A2;

D21: DE 100 20 571 A1; et

D22: DE 195 35 934 A1.

VII. Dans une communication en date du 16 août 2011 annexée à la citation à la procédure orale fixée au 10 janvier 2012, la chambre a exprimé un avis provisoire selon lequel la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel de procédure et que l'homme du métier saurait, en utilisant ses connaissances générales, comment manipuler les paramètres nécessaires pour réaliser un ruban adhésif tel que revendiqué. La chambre a indiqué aussi qu'il semblait approprié de renvoyer l'affaire devant de la division d'opposition pour continuer la procédure d'opposition.

- VIII. Dans des lettres datées du 8 et du 22 décembre 2011, l'intimée a répondu aux conclusions de la requérante et à la notification de la chambre.
- IX. Par lettres datées du 9 décembre 2011 et 3 janvier 2012 la requérante a fourni des notes d'observations et a produit trois jeux subsidiaires (requêtes subsidiaires 1, 5 et 6).
- X. La procédure orale devant la chambre a eu lieu le 10 janvier 2012 en présence des deux parties.
- XI. Les arguments pertinents pour la présente décision développés par la requérante au cours de la phase écrite de la procédure et lors de la procédure orale peuvent être résumés comme suit:
- La description décrirait l'invention de manière claire et complète car plusieurs méthodes existaient pour déterminer l'épaisseur de pénétration de l'adhésif. Elle pourrait par exemple être déterminée en mesurant la différence entre la somme des épaisseurs des parties *ab initio* et l'épaisseur du ruban *in fine*. Elle pourrait aussi être déterminée d'une manière plus précise par des moyens optiques grossissants comme avait fait l'intimée elle-même. L'homme du métier à la lecture du brevet, muni de ses connaissances techniques générales ne rencontrerait donc aucun obstacle pour réaliser le ruban adhésif tel que revendiqué. Les procédés mis en œuvre étaient en effet connus et ne comprenaient aucune complexité technique.

- La décision était entachée d'un vice substantiel de procédure car elle contenait des points sur lesquels les parties n'avaient pas pu prendre position et violait ainsi les dispositions de l'article 113(1) CBE. En particulier, la division d'opposition:
 - (i) avait changé son avis provisoire entre la date de la convocation à la procédure orale et la procédure orale;
 - (ii) avait soulevé un point nouveau, notamment la mesure instantanée de la profondeur d'immersion de l'adhésif dans les fibres, sur lequel la requérante n'avait pas eu la possibilité de prendre position; et
 - (iii) avait considéré comme indispensable que les exemples comportent toutes les caractéristiques de la revendication 1.

XII. Les arguments de l'intimée peuvent en substance être résumés ainsi:

- La pénétration de l'adhésif dans le support fibreux était dépendante de plusieurs facteurs, tels que la porosité et la géométrie du support, la nature et la viscosité de l'adhésif. Par conséquent, l'homme du métier était confronté avec un grand nombre de paramètres à faire varier, chacun ayant une influence sur le degré de pénétration, et aucune information ne figurait dans le brevet sur le point de savoir comment faire varier ces paramètres car soit ils n'étaient pas mentionnés du tout soit ils étaient insuffisamment décrits. En particulier, la viscosité de l'adhésif était un facteur essentiel pour préparer le ruban adhésif mais le brevet ne donnait aucune valeur utile, comme il ne divulguait

aucune méthode pour la mesurer. Ainsi l'homme du métier ne trouvait aucune information dans le brevet qui lui permettrait de déterminer comment il pourrait atteindre l'épaisseur d'imprégnation désirée. En outre, les supports aiguilletés présentaient une surface rugueuse, et des valeurs différentes seraient obtenues selon la manière pour lui de mesurer, en crête ou en vallée.

- De plus, l'homme du métier ne pourrait pas reproduire les exemples, car les informations données n'étaient pas complètes et aucune valeur n'était donnée ni pour l'épaisseur du support ni pour l'épaisseur de pénétration.

- L'intimée n'identifiait aucun vice de procédure dans la procédure d'opposition.

XIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner quant aux autres motifs d'opposition sur la base des revendications telles que délivrées (requête principale), subsidiairement sur la base des requêtes subsidiaires 1 à 6, requêtes subsidiaires 1, 5 et 6 déposées avec la lettre du 9 décembre 2011, requêtes subsidiaires 2 à 4 déposées par lettre du 24 février 2009. De plus le remboursement de la taxe de recours était demandé.

L'intimée a demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Vice substantiel de procédure*
 - 2.1 Dans son mémoire de recours, la requérante fait état de vices affectant le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition et de vices affectant la décision de cette instance qui justifieraient le remboursement de la taxe de recours.
 - 2.2 Les requêtes en correction d'erreurs matérielles d'un procès-verbal d'un organe de première instance ne relèvent pas de la compétence de la chambre, en dehors de l'existence de circonstances particulières comme jugé dans l'affaire T 740/00 (non publiée au JO OEB).
 - 2.3 En ce qui concerne les mentions au procès-verbal, la requérante a présenté une requête en correction devant la division d'opposition sur quatre points. La division d'opposition a fait droit au premier, à savoir l'identification des personnes ayant comparu à la procédure orale pour représenter l'opposante. Pour les autres points, outre la violation invoquée de la règle 124(1) CBE, le mémoire de recours entend établir que les erreurs alléguées dans le procès-verbal avaient engendré une violation du droit d'être entendu (article 113 CBE) et un non respect de la règle 111(2) CBE.
 - 2.4 Le premier grief formulé, relatif à la violation de la règle 124(1) CBE, est que le procès-verbal mentionne comme déclaration de l'opposant que l'épaisseur de

pénétration était insuffisamment décrite alors que la discussion a toujours porté seulement sur la mesure de cette épaisseur. Au regard de la teneur de l'acte d'opposition, et de l'impact de cette prétendue inexactitude sur la décision, la chambre ne voit pas la pertinence de ce grief.

2.5 Ensuite, la requérante a fait valoir que les raisons pour lesquelles la division d'opposition a changé d'avis sur la mesure de l'épaisseur ne sont pas portées au procès-verbal. Cette instance s'étant comportée alors comme une partie en soulevant un point nouveau, elle était soumise, selon la requérante, au même régime quant aux mentions des déclarations essentielles. La division d'opposition a statué *infra petita*, car elle n'a pas fait mention de la requête du titulaire tendant à voir inscrire au procès-verbal une violation du principe du contradictoire, précisément parce que la division d'opposition n'avait pas fourni les motifs de l'introduction du point nouveau sur la mesure de l'épaisseur. En refusant de rectifier le procès-verbal sur ce point la division d'opposition a commis une violation de la règle 111(2) CBE.

2.6 Pourtant, aucun de ces griefs en soi ne peut constituer un vice substantiel de procédure que s'il est démontré qu'ils ont eu pour conséquence un non respect du droit d'être entendu ou la perte d'un moyen de prouver un tel manquement. Ceci n'est pas le cas.

2.7 En ce qui concerne les griefs soulevés à l'encontre de la décision, tant les griefs de violation du droit d'être entendu que d'insuffisance de motivation, ils n'apparaissent pas en l'état davantage fondés. Les

prétendues inexactitudes des mentions du procès-verbal, même si la division d'opposition les avait reconnues, n'auraient pas pu constituer une violation du droit d'être entendu pas plus qu'un moyen de preuve permettant de l'établir.

2.8 En fait, il s'ensuit de la requête en correction et des arguments de la requérante reproduits ci-dessus (point 2.5), que la position de la division d'opposition quant à la mesure de l'épaisseur en question avait été expliquée aux parties au plus tard pendant la procédure orale. Autrement la requérante n'aurait pas pu, logiquement, demander que les raisons pour ce changement d'avis soient portées au procès-verbal. Dans ces circonstances, la requérante aurait été en mesure de signaler pendant la procédure orale, si tel était véritablement le cas, qu'elle n'était pas en position de répondre aux points introduits par la division d'opposition pendant la procédure orale et aurait pu requérir un ajournement de la procédure orale.

2.9 Pour conclure, la chambre constate que la procédure n'est pas entachée de vices substantiels.

3. *Remboursement de la taxe de recours*

Comme énoncé ci-dessus, la chambre considère que la requérante n'a pas démontré de violation du droit d'être entendu et, par conséquent, il n'y a pas d'élément pour conclure à un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours ne peut pas être accordé car une des conditions prévues dans la règle 103(1)a) CBE n'est pas remplie.

4. *Suffisance de l'exposé de l'invention*

4.1 La revendication 1 porte sur un ruban adhésif comprenant :

- a) un support fibreux non tissé sous forme d'un aiguilleté et
- b) une couche d'adhésif recouvrant une face du support, caractérisé en ce que
- c) il est enroulé avec contact direct entre l'adhésif et le support d'une spire voisine,
- d) le support a une épaisseur comprise entre 0,3 et 1 mm et une masse surfacique de fibres comprise entre 70 et 120 g/m², et
- e) les fibres sont noyées dans l'adhésif sur une partie de l'épaisseur du support comprise entre 10 µm et 0,5 mm.

4.2 La division d'opposition a considéré dans sa décision que le brevet contesté ne satisfaisait pas aux conditions de suffisance de l'exposé. En particulier, la division d'opposition a soulevé des objections concernant la possibilité d'obtenir un ruban adhésif présentant la caractéristique e) car :

- 1) aucune méthode de mesure de l'épaisseur de pénétration n'était décrite dans le brevet et
- 2) l'homme du métier était confronté à un grand nombre de paramètres ayant une influence sur le degré de pénétration et qu'aucune indication concrète sur la manière de les faire varier n'était donnée dans le brevet.

En conséquence, l'homme du métier ne disposait pas d'informations suffisantes lui garantissant le succès par le biais d'un nombre raisonnable d'essais sans un effort d'interprétation et d'expérimentation excessif.

L'intimée avait argumenté aussi dans ce sens. De plus, elle avait maintenu que les valeurs d'épaisseur du support (entre 0,3 et 1 mm) et de pénétration de l'adhésif (entre 10 microns et 0,5 mm) étaient incompatibles et que la revendication embrassait des modes de réalisation avec une pénétration d'adhésif de 99% ou 99,9% techniquement irréalistes.

4.3 Toutefois la chambre ne peut accueillir cette argumentation pour les raisons suivantes:

4.3.1 Il est tout d'abord rappelé que pour qu'un brevet expose une invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, il suffit que l'homme du métier, faisant appel à ses connaissances générales, puisse comprendre l'enseignement technique de l'invention revendiquée et le mettre en œuvre.

En l'espèce, le revêtement de textiles, tissus et non tissés, avec des couches adhésives appartient à l'état de la technique depuis une cinquantaine d'années. Il y a donc des connaissances techniques générales faisant partie du domaine technique de l'invention lesquelles n'ont pas à être répétées dans le brevet décrivant l'invention.

4.3.2 Concernant la première objection, la division d'opposition justement relevé que le brevet en cause n'indique pas de méthode de mesure de l'épaisseur. Toutefois, des méthodes de mesure sont bien connues de l'homme du métier dans le domaine. Ces méthodes consistent à prendre le ruban adhésif et à observer la pénétration de l'adhésif par des moyens optiques grossissants. En fait, ces méthodes ont été utilisées

par l'intimée pour mesurer, sans aucune difficulté, l'épaisseur de pénétration d'un adhésif dans un ruban connu (voir le document D6: Zwölf Rasterelektronenmikroskopaufnahmen eines Abschnitts des Klebebands tesa 51608).

De plus, la requérante a signalé que l'on peut obtenir une valeur approchée de l'épaisseur de pénétration en mesurant la différence entre la somme des épaisseurs des parties et l'épaisseur du ruban adhésif. Même si cette méthode ne donne pas une valeur précise, elle permet toutefois à l'homme du métier d'obtenir une mesure rapide de l'épaisseur. Cette valeur indique comment modifier la méthode de préparation pour obtenir un ruban ayant une épaisseur sur toute la portée revendiquée.

Concernant l'objection soulevée par l'intimée selon laquelle le support aiguilleté aurait une surface rugueuse donnant des mesures différentes selon le point de mesure, la chambre considère que l'homme du métier de manière routinière effectuerait plusieurs mesures et prendrait leur valeur moyenne pour limiter l'imprécision. De plus, la chambre considère qu'une absence de précision mathématique dans la réalisation d'une mesure et dans son résultat n'équivaut pas à une impossibilité de réaliser ou de reproduire une mesure au sens de l'article 100b) de la CBE.

Dans ces circonstances, l'absence de méthode de mesure de l'épaisseur de pénétration ne conduit pas à conclure à une insuffisance de l'exposé.

4.3.3 Pour ce qui concerne l'absence d'un enseignement concret des paramètres nécessaires pour régler le degré de

pénétration de l'adhésif, il est à noter que la description indique que l'adhésif peut être appliqué par toute technique connue (voir le paragraphe [0019]) et que les procédés mis en œuvre n'impliquent aucune complexité technique. L'homme du métier coule l'adhésif sur le support et vérifie sa pénétration. S'il a besoin de le modifier, la description indique comment régler le degré de pénétration. En effet, le paragraphe [0022] du fascicule de brevet indique que "le degré de pénétration dans le support peut être réglé en jouant sur la viscosité de l'adhésif et sur la présence ou non d'une poudre appliquée de manière connue sur la face du support recevant celui-ci".

L'homme du métier ayant échoué lors de la première tentative de préparation d'un ruban adhésif tel que revendiqué serait en mesure de transformer cet échec en succès en s'appuyant sur les indications dans la description et/ou sur ses propres connaissances techniques générales, sans avoir à effectuer une expérimentation supplémentaire excessive.

Le fait que ces manipulations sont routinières et appartiennent aux connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine est confirmé, entre autres, par le document D18 déposé par l'intimée peu après la date du dépôt du brevet attaqué. Ainsi le paragraphe [0037] du D18 (ainsi que les paragraphes [0065] et [0068]) précise que l'homme du métier sait manipuler sans aucun problème ou effort les paramètres de géométrie, l'application de l'adhésif et la pénétration de l'adhésif dans le support. Les manipulations sont adaptées en fonction des exigences concrètes auxquelles doit répondre le ruban final.

4.3.4 Finalement, l'absence d'indication dans le brevet en cause d'une méthode spécifique pour la détermination de la viscosité, c'est-à-dire l'absence des conditions de mesure et de mention des appareils utilisés, invoquée par l'intimée ne saurait constituer un empêchement véritable, dans la mesure où l'homme du métier aurait pu recourir à des méthodes standard dans le domaine. La viscosité n'est pas un paramètre essentiel de l'invention, elle ne figure pas dans la revendication principale, et l'homme du métier a besoin seulement de modifier la viscosité de l'adhésif, c'est-à-dire, d'étalonner ou de diluer l'adhésif pour pouvoir modifier le degré de pénétration.

Par conséquent, l'homme du métier en utilisant les informations qui figurent dans le brevet et ses connaissances générales sait comment obtenir un ruban ayant une pénétration de l'adhésif avec une profondeur sur toute la portée revendiquée.

4.3.5 La deuxième argumentation de l'intimée concernant les domaines de valeurs revendiqués et/ou la préparation de rubans avec une pénétration de 99,9% consiste en réalité en des objections relatives à la clarté des revendications (article 84 CBE) et non pas à la suffisance de l'exposé.

Comme déjà signalé par la division d'opposition dans sa décision, l'homme du métier comprend qu'il doit combiner des valeurs d'épaisseur et d'imprégnation d'adhésif qui sont compatibles entre elles et qu'il doit exclure des modes de réalisation irréalistes ou non réalisables en pratique. De plus, en absence de preuve concrète de non

reproductibilité, laquelle n'a pas été fournie par l'intimée, le fait que la revendication 1 est de large portée n'est pas de nature à remettre en cause à elle seule la suffisance de l'exposé.

4.4 La chambre conclut donc que l'invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Aucun effort au-delà des compétences ordinaires de l'homme du métier pour la mettre en œuvre n'est nécessaire. Le brevet en litige n'est pas contestable au titre de l'article 100b) CBE.

5. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les jeux de revendications selon les requêtes subsidiaires.

6. *Renvoi de l'affaire pour suite à donner*

6.1 L'intimée avait formé opposition en demandant la révocation de l'ensemble du brevet européen pour absence de nouveauté et d'activité inventive, en application de l'article 100a) CBE ainsi qu'au titre de l'article 100b) CBE car le brevet n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Étant donné que le brevet contesté a été révoqué au motif qu'il contrevenait aux exigences de l'article 100b) CBE et que la décision attaquée ne saurait être confirmée sur ce point (voir 4.4 ci-dessus), il y a lieu d'annuler la décision.

6.2 La chambre considère donc approprié de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, d'autant plus 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 attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de poursuivre la procédure sur la base du brevet tel que délivré.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier:

Le Président:

G. Röhn

W. Sieber