

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 14 juillet 2011**

**N° du recours :** T 0405/10 - 3.2.08

**N° de la demande :** 03724759.0

**N° de la publication :** 1520123

**C.I.B. :** F16H 55/16

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
Engrenage de précision

**Titulaire du brevet :**  
Technical Watch Research Limited

**Opposante :**  
ROLEX SA

**Référence :**  
-

**Normes juridiques appliquées :**  
CBE Art. 100(c)

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

**Mot-clé :**  
"Suppression d'une caractéristique dans une revendication  
(non)"  
"Test d'essentialité"

**Décisions citées :**  
G 0003/89, T 0260/85, T 0331/87

**Exergue :**  
-

N° du recours : T 0405/10 - 3.2.08

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.2.08  
du 14 juillet 2011

**Requérante :** ROLEX SA  
(Opposante) 3-5-7 rue François Dussaud  
CH-1211 Genève 26 (CH)

**Mandataire :** Savoye, Jean-Paul  
Moinas & Savoye SA  
42, rue Plantamour  
CH-1201 Genève (CH)

**Intimée :** Technical Watch Research Limited  
(Titulaire du brevet) Atherton House 13 Lower  
Southend Road  
Wickford  
Essex SS11 8AB (GB)

**Mandataire :** Richard, François-Régis  
e-Patent S.A.  
Rue Saint-Honoré, 1  
Case postale 2510  
CH-2001 Neuchâtel (CH)

**Décision attaquée :** Décision de la division d'opposition de  
l'Office européen des brevets postée le  
23 décembre 2009 par laquelle l'opposition  
formée à l'égard du brevet n° 1520123 a été  
rejetée conformément aux dispositions de  
l'article 101(2) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** E. Dufrasne  
**Membres :** M. Alvazzi Delfrate  
R. Ries

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. Avec sa décision postée le 23 décembre 2009 la division d'opposition a rejeté l'opposition contre le brevet européen n° 1 520 123. Le seul motif d'opposition qui a été considéré dans la décision et qui avait été soulevé dans l'acte d'opposition est l'article 100(c) CBE.
- II. La requérante (opposante) a formé un recours le 22 février 2010 contre cette décision. Elle a payé la taxe de recours le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 avril 2010.
- III. Une procédure orale devant la chambre de recours a eu lieu le 14 juillet 2011.
- IV. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé le rejet du recours ou, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sous forme amendée sur base de la requête subsidiaire déposée par lettre en date du 11 juin 2011.

- V. La revendication 1 du brevet tel que délivré (requête principale) s'énonce comme suit:

"Engrenage de précision comportant au moins deux roues dentées (10, 14) coopérant l'une avec l'autre, et étant sans ébat, dans lequel :

- les dents (12) de l'une des roues (10) sont dotées d'une fente radiale (26) qui les divise en deux demi-dents (22, 24), et

- l'une de ces demi-dents (24) comporte un évidement (28) lui permettant de se déformer élastiquement en cas de serrage, caractérisé en ce que l'autre demi-dent (22) est entière et possède une rigidité suffisante pour assurer correctement la transmission des forces auxquelles elle est soumise."

La revendication 1 de la requête subsidiaire diffère de la revendication 1 de la requête principale par la mention additionnelle, en fin de revendication:

"... les dents (12,16) des deux roues ayant la même épaisseur (e)".

VI. Le document suivant est pertinent pour la décision:

D4: Déclaration de F.P. Journe datée du 6 novembre 2009.

VII. La requérante a développé essentiellement et dans la mesure utile à la présente décision les arguments suivants:

La caractéristique selon laquelle les dents des deux roues ont la même épaisseur, qui était comprise dans la revendication 1 de la demande telle qu'initialement déposée, a été supprimée dans la revendication 1 de la requête principale. Toutefois, la demande telle que déposée ne divulgue pas clairement et sans ambiguïté la possibilité de supprimer cette caractéristique. Au contraire, la description présente, à la page 2, lignes 3-10 cette caractéristique comme essentielle. Quant aux figures, elles ne sont que des représentations schématiques, qui indiquent de plus avec la même lettre

(e) les épaisseurs des dents des deux roues. D'un agrandissement soumis de la Figure 1, il n'apparaît pas que les dents des deux roues soient d'épaisseurs différentes. Selon le test utilisé dans la décision T 331/87, si la demande telle que déposée ne divulgue pas qu'une caractéristique n'est pas essentielle ladite caractéristique ne peut pas être supprimée d'une revendication. Par conséquent, la requête principale ne satisfait pas aux conditions de l'article 123(2) CBE (article 100(c) CBE).

Aucune objection n'a été soulevée vis-à-vis de la requête subsidiaire.

VIII. L'intimée a développé en réponse essentiellement et dans la mesure nécessaire à la présente décision les arguments suivants:

Le but de l'invention est de réaliser un engrenage de précision exempt des inconvénients dus à son ébat, tout en étant capable de déformation élastique en cas de serrage mais conservant une rigidité suffisante pour restituer la force transmise avec un rendement optimal.

La demande ne décrit nulle part les effets des dents des deux roues ayant la même épaisseur, ni une coopération de cette caractéristique avec les autres caractéristiques de l'engrenage revendiqué pour atteindre ledit but. En outre, la caractéristique selon laquelle les dents des deux roues ont la même épaisseur n'est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante pour avoir un engrenage sans ébat. Il est donc clair, en accord avec les considérations des décisions T 331/87 et T 260/85, qu'elle n'est ni une

caractéristique essentielle ni même présentée comme telle.

En outre, les Figures 1 et 2 montrent que les dents des deux roues ont des épaisseurs différentes.

La suppression de cette caractéristique n'étend donc pas l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.
2. Requête principale.
  - 2.1 Selon la revendication 1 de la demande telle que déposée les dents des deux roues ont la même épaisseur. Dans la revendication 1 de la requête principale cette caractéristique a été remplacée par celle selon laquelle l'engrenage est sans ébat.

Même si un engrenage sans ébat peut être réalisé en utilisant des roues avec des dents ayant la même épaisseur, il y a d'autres possibilités d'obtenir le même effet. Ceci est confirmé par D4 (page 2, quatrième paragraphe) et n'a pas été contesté par les parties.

Par conséquent, la modification ci-dessus n'est pas une simple reformulation de la revendication mais en a changé la portée, notamment en supprimant la caractéristique selon laquelle les dents des deux roues ont la même épaisseur. Il faut donc examiner si cette

suppression étend l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

- 2.2 Le point fondamental à considérer lorsqu'il s'agit d'évaluer si une modification entraîne une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée est de déterminer ce que l'homme du métier pouvait objectivement déduire de ladite demande (G 3/89, JO OEB 1993, 117, point 2 des Motifs).

Cette question reste la même pour tous les types de modifications, comme les Articles 123(2) et 100 (c) CBE ne font pas de distinction entre les différents types de modifications, qui par exemple rajoutent, remplacent ou suppriment des caractéristiques.

- 2.3 Dans le cas d'espèce soumis à la Chambre la description de la demande telle que déposée ne divulgue pas clairement et sans ambiguïté la possibilité de supprimer la caractéristique selon laquelle les dents des deux roues ont la même épaisseur. Au contraire, cette caractéristique est présentée comme faisant partie de la solution au problème adressé par l'invention dans sa portée la plus large (page 2, lignes 3 à 10 et revendication 1), c'est à dire qu'elle est clairement et sans ambiguïté présentée comme essentielle à l'invention.

Même si la chambre devait appliquer le test proposé dans la décision T 331/87 (JO 1991, 22, point 6 des Motifs) tel que présenté par l'intimée, elle n'aboutirait pas à une conclusion favorable à celle-ci puisque la première condition du test, selon laquelle il doit apparaître directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que la caractéristique supprimée n'était pas présentée comme

essentielle dans la demande telle que déposée, ne serait pas remplie.

Il est vrai que dans la décision T 260/85 (JO 1989, 105), citée par l'intimée, la chambre avait conclu que, comme la demande telle que déposée divulguait la coopération de la caractéristique supprimée (un entrefer) avec les autres caractéristiques de l'objet revendiqué (un connecteur électrique coaxial), il n'était pas possible de supprimer ladite caractéristique car elle était essentielle (point 8 des Motifs). Toutefois ceci n'implique pas que, a contrario, l'absence d'une divulgation d'une telle coopération soit suffisante pour permettre ladite suppression.

L'intimée soutient que les Figures 1 et 2 de la demande divulguent des roues avec des dents d'épaisseurs différentes. Il est vrai que, si on mesure les épaisseurs de dents montrées dans ces figures, elles semblent être différentes. Toutefois, ces mêmes figures indiquent clairement les épaisseurs des dents des deux roues avec la même référence (e). En outre, ces figures ne peuvent pas être isolées du texte qui s'y rapporte. Dans ce texte, précisément à la page 2, lignes 21-24, il est explicitement mentionné que les dents 12 de la roue et les dents 16 du pignon ont la même épaisseur. On ne peut donc pas conclure que les figures de la demande telle que déposée divulguent clairement et sans ambiguïté que les dents ont des épaisseurs différentes.

Par conséquent, la possibilité de supprimer la caractéristique selon laquelle les dents des deux roues ont la même épaisseur n'est pas divulguée dans la

demande telle que déposée et le motif d'opposition selon l'article 100(c) CBE est fondé.

3. Requête subsidiaire.

Dans la revendication 1 la caractéristique dont la suppression avait été contestée a été réintroduite. Par conséquent le motif d'opposition selon l'article 100(c) CBE, qui était le seul soulevé à l'encontre du brevet en cause, est sans fondement, ce que la requérante ne conteste pas.

### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
  
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet sur base des revendications 1 à 5 de la requête subsidiaire ainsi que de la description et des figures du brevet tel que délivré.

Le Greffier:

Le Président:

V. Commare

E. Dufrasne