

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 29 juin 2012**

N° du recours : T 0443/10 - 3.3.06
N° de la demande : 01403377.3
N° de la publication : 1325982
C.I.B. : D21H 27/40, B31F 1/07
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Feuille de papier gaufrée

Titulaire du brevet :
Georgia-Pacific France

Opposante :
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

Référence :
Protubérances partiellement écrasées/GEORGIA-PACIFIC

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 123(2)
RPCR Art. 13(1)

Mot-clé :
"Modifications supportées (requête principale): non -
généralisation d'un aspect spécifique de l'invention"
"Recevabilité des requêtes subsidiaires: non - aucune
explication par écrit des raisons pour le dépôt tardif des
requêtes subsidiaires"

Décisions citées :
T 0253/06, T 0025/03

Exergue :

-



N° du recours : T 0443/10 - 3.3.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.06
du 29 juin 2012

Requérante : KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
(Opposante) 401 North Lake Street
Neenah WI 54956 (US)

Mandataire : Mabey, Katherine Frances
Dehns
St Bride's House
10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB)

Intimée : Georgia-Pacific France
(Titulaire du brevet) 60, avenue de l'Europe
F-92270 Bois-Colombes (FR)

Mandataire : Cortier, Sophie
Georgia-Pacific France
Département Brevets
60, avenue de l'Europe
F-92270 Bois-Colombes (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 28 décembre 2009 concernant le
maintien du brevet européen n° 1325982 dans
une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : P.-P. Bracke
Membres : L. Li Voti
J. Geschwind

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours fait suite à la décision de la division d'opposition de maintenir, sous forme modifiée, le brevet européen n° 1 325 982, concernant une feuille de papier gaufrée.
- II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen précité sur le fondement des articles 100(a), (b) et (c) CBE 1973.
- III. La division d'opposition a décidé que les revendications 1 à 11, remises lors de la procédure orale du 11 décembre 2009, satisfaisaient aux exigences de la CBE.

Les revendications 1 et 9 de ce jeu de revendications (ci-après requête principale) s'énoncent comme suit:

"1. Feuille comprenant au moins un premier et un deuxième plis d'ouate de cellulose de grammage compris entre 10 et 40 g/m², gaufrés et assemblés de telle façon que les protubérances (100'N, 200'N) définissant les motifs de gaufrage sont disposées vers l'intérieur de la feuille et ménageant entre elles des cavités, caractérisée par le fait que le premier pli (F1) comprend des premières protubérances (100'N) tronconiques de section transversale circulaire ou ovale dont la surface au sommet est comprise entre 0,3 et 4 mm², le deuxième pli (F2) comprend des deuxièmes protubérances (200'N) les motifs des premières et des deuxièmes protubérances étant définis de telle sorte que lesdites premières protubérances (100'N) ne puissent s'intercaler entre les deuxièmes protubérances (200'N), les deuxièmes protubérances (200'N) en contact avec les

premières protubérances (100'N) étant partiellement écrasées, sans formation par les premières protubérances de bosses sur le deuxième pli."

"9. Procédé de gaufrage et d'assemblage d'une feuille à au moins un premier et un deuxième pli d'ouate de cellulose selon l'une des revendications 1 à 8 caractérisé par le fait qu'il comprend les étapes suivantes :

a) gaufrage d'un premier pli (F1) sur un premier cylindre (10 N) de gaufrage comprenant des premiers picots (100 N) de section transversale circulaire ou ovale, de hauteur comprise entre 0,4 mm et 2 mm, et de surface au sommet comprise entre 0,3 mm² et 4 mm²,

b) gaufrage d'un second pli (F2) sur un deuxième cylindre (20 N) de gaufrage comprenant des picots (200 N) de hauteur comprise entre 0,3 et 1 mm, de surface au sommet comprise entre 0,03 mm² et 1,2 mm² et dont la répartition est telle que lesdits premiers picots ne peuvent s'intercaler entre les deuxièmes picots,

c) décollage du premier pli de la surface du cylindre, et mise en contact avec le second pli avec application d'un cylindre marieur (M) pour assembler les deux plis (F1 et F2)."

IV. L'Opposante (ci-après Requérente) a formé un recours à l'encontre de cette décision.

L'Intimée (Titulaire du brevet) a soumis par lettre du 5 juin 2012 trois requêtes subsidiaires.

Le libellé de la revendication 1 du jeu de revendications selon la première requête subsidiaire diffère du libellé de la revendication 1 selon la

requête principale en ce qu'il contient le mot "**seules**" entre les membres de phrases "... s'intercaler entre les deuxièmes protubérances (200'N), les" et "deuxièmes protubérances (200'N) en contact avec les premières protubérances (100'N) étant partiellement écrasées...".

Le libellé de la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire diffère du libellé de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire seulement en ce que l'expression "**ou ovale**" à la suite du passage "...tronconiques de section transversale circulaire" a été supprimé.

La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire se base sur la revendication de procédé 9 selon la requête principale et elle en diffère principalement en ce que

- le libellé de l'étape (a) contient l'expression "**pour obtenir lesdites premières protubérances (100'N) sur le premier pli (F1)**" à la suite du passage "... au sommet comprise entre 0,3 mm² et 4 mm²";

- le libellé de l'étape (b) contient l'expression "**pour obtenir lesdites deuxièmes protubérances (200'N) sur le second pli (F2)**" à la suite du passage "ne peuvent s'intercaler entre les deuxièmes picots";

- dans le libellé de l'étape (c) l'expression "décollage du premier pli" a été remplacé par "**décollage du deuxième pli**" et l'expression "**sur le premier cylindre (10N) de telle manière que les deuxièmes protubérances (200'N) en contact avec les premières protubérances (100'N) soient partiellement écrasées, sans formation**

par les premières protubérances de bosses sur le deuxième pli." suit le passage "...pour assembler le deux plis".

Une procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 29 juin 2012.

V. La Requérante a, entre autres, maintenu par écrit et oralement que

- les requêtes subsidiaires n'étaient pas recevables parce qu'elles avaient été présentées tardivement et l'Intimée n'avait pas donné par écrit quelque raison que ce soit pour leur introduction tardive;

- la caractéristique de la revendication 1 selon laquelle "les deuxièmes protubérances en contact avec les premières protubérances sont partiellement écrasées" était divulguée dans la demande d'origine seulement en combinaison avec une méthode spécifique de préparation de la feuille, laquelle nécessitait un agencement et des caractéristiques structurelles spécifiques des motifs de protubérances, c'est à dire des caractéristiques qui n'étaient pas contenues dans le libellé de la revendication 1; par conséquent, la revendication 1 selon la requête principale contreviendrait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

VI. L'Intimée a maintenu que

- les modifications apportées aux revendications dans les requêtes subsidiaires n'étaient pas majeures et visaient à clarifier l'interprétation de la revendication principale de produit ou de procédé;

- la demande d'origine divulguait deux solutions différentes pour éviter l'effet d'envers, une première solution consistant dans l'assemblage pointe à pointe de deux plis, où les protubérances d'un pli prennent appui sur les protubérances de l'autre pli sans les écraser, la deuxième solution étant celle revendiquée dans la requête principale. De plus cet aspect de l'invention n'était pas nécessairement lié à l'assemblage spécifique illustré à la figure 4 de la demande d'origine;

- par conséquent, la revendication 1 ne contrevenait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

VII. La Requérante demande que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

VIII. L'Intimée demande le rejet du recours et le maintien du brevet sous la forme modifiée selon la décision de la division d'opposition ou, dans l'alternative, le maintien du brevet sur la base d'une des requêtes subsidiaires 1 à 3, soumises avec la lettre du 5 juin 2012.

Motifs de la décision

1. Recevabilité des requêtes subsidiaires 1 à 3

1.1 L'Intimée, après avoir répondu par lettre du 21 septembre 2010 aux motifs de recours, a déposée trois nouveaux jeux des revendications à titre de requêtes subsidiaires par lettre du 5 juin 2012, à savoir

seulement 3 semaines avant la procédure orale devant la Chambre.

Selon l'article 13(1) RPCR, l'admission de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant la réponse aux motifs de recours est laissée à l'appréciation de la Chambre.

- 1.2 Dans le cas présent, l'Intimée n'a pas donné dans sa lettre du 5 juin 2012 aucune raison pour le dépôt tardif des requêtes subsidiaires. De plus elle n'a pas indiqué non plus la manière dont les modifications apportées aux revendications sont censées surmonter les objections soulevées par la Requérante. Toute explication a été donc renvoyée à la procédure orale devant la Chambre.

Même si l'on acceptait ainsi que l'a prétendu l'Intimée lors de la procédure orale, que les modifications apportées aux revendications dans les requêtes subsidiaires sont mineures, en considération de plusieurs objections soulevées dans le mémoire de recours, qui portaient sur le support des modifications, la suffisance de l'exposé, la clarté, la nouveauté et l'activité inventive, il n'aurait pas été possible pour la Requérante et pour la Chambre d'entrevoir les raisons pour l'Intimée d'introduire ces modifications.

Il est donc évident que la Requérante a été empêchée de préparer une réponse au sujet d'arguments éventuels qui pourraient se fonder sur les modifications apportées aux revendications dans les requêtes subsidiaires.

Par conséquent, la Chambre conclut que, dans un souci de traitement équitable des parties, les requêtes subsidiaires 1 à 3 ne doivent pas être admises (voir, par exemple, T 253/06, point 3 des motifs).

2. Requête principale de l'Intimée

2.1 Article 123(2) CBE

2.1.1 La feuille gaufrée selon la revendication 1 de la requête principale est caractérisée entre autres en ce que

- le premier pli comprend des premières protubérances tronconiques de section transversale circulaire ou ovale dont la surface au sommet est comprise entre 0,3 et 4 mm²;

- le deuxième pli comprend des deuxièmes protubérances, les motifs des premières et des deuxièmes protubérances étant définis de telle sorte que lesdites premières protubérances ne puissent s'intercaler entre les deuxièmes protubérances;

- les deuxièmes protubérances en contact avec les premières protubérances sont partiellement écrasées et les premières protubérances ne forment pas de bosses sur le deuxième pli.

Il n'est pas contesté que le seul passage de la demande d'origine qui divulgue la caractéristique selon laquelle "les deuxièmes protubérances en contact avec les premières protubérances sont partiellement écrasées" se trouve à l'alinéa 45, qui concerne la figure 5, à savoir une feuille selon l'invention obtenue à l'aide de

l'installation de la figure 4 (voir colonne 5, lignes 30 à 32).

Le passage contenant cette caractéristique concerne donc la préparation d'une feuille à deux plis selon l'invention à l'aide d'une installation de gaufrage et d'assemblage de type « nested » de la figure 4, qui nécessite un agencement particulier des motifs des premières et deuxièmes protubérances. De plus, l'installation de la figure 4 comprend un cylindre gravé 10N comme celui de l'installation de la figure 1, qui ne comporte pas seulement une section transversale circulaire ou ovale des picots destinés à former les premières protubérances dont la surface au sommet est comprise entre 0,3 et 4 mm² (ces caractéristiques des protubérances figurant dans le texte de la revendication 1 de la requête principale), mais aussi une hauteur spécifique des picots et donc des protubérances (voir colonne 6, lignes 45 à 49 et alinéas 35, 37 et 39); en effet, la figure 5 montre clairement que les premières protubérances sont beaucoup plus grandes et ont une densité inférieure aux deuxièmes protubérances.

Toutefois la revendication 1 ne contient aucune caractéristique qui puisse se traduire par une différence dans les dimensions des premières et deuxièmes protubérances.

- 2.1.2 Selon l'Intimée la demande d'origine divulgue deux solutions différentes pour éviter l'effet d'envers, c'est à dire la formation de bosses sur le deuxième pli; la première solution consiste dans l'assemblage pointe à pointe de deux plis, où les protubérances d'un pli

prennent appui sur les protubérances de l'autre pli sans les écraser, et la deuxième, consiste dans l'assemblage en mode « nested » où les deuxièmes protubérances en contact avec les premières protubérances sont partiellement écrasées comme revendiqué dans la requête principale. Ce deuxième aspect de l'invention ne serait donc pas nécessairement lié à l'assemblage spécifique illustré à la figure 4 et à la feuille représenté dans la figure 5 de la demande d'origine.

L'alinéa 18 de la demande d'origine, qui suit la description de l'objet plus générique de l'invention, explique que le fait d'utiliser des motifs complémentaires, tels que les protubérances d'un premier pli qui ne peuvent s'intercaler entre les protubérances d'un microgaufrage d'un deuxième pli, permet de limiter l'effet d'envers du produit.

L'invention consiste donc dans le fait de faire parvenir les protubérances du premier pli au contact du second pli par l'intermédiaire des protubérances de ce dernier, ce qui permet de diminuer ou éliminer l'effet d'envers (alinéa 19).

Dans la description des solutions possibles selon l'invention, on retrouve répétitivement la combinaison d'un premier pli gaufrée avec un deuxième pli comprenant un microgaufrage (voir les àlineas 20, 27 et 49). Même les figures illustrant les deux aspects de l'invention mentionnés par l'Intimée, c'est à dire un assemblage pointe à pointe de deux plis, où les protubérances d'un pli prennent appui sur les protubérances de l'autre pli sans les écraser (figure 1) et un assemblage en mode

« nested » où les deuxièmes protubérances en contact avec les premières protubérances sont partiellement écrasées (figure 5), concernent clairement la combinaison d'un premier pli gaufré avec des grandes protubérances avec un deuxième pli comprenant un gaufrage constitué par des protubérances plus petites et de densité supérieure, c'est à dire un microgaufrage.

De plus, le seul exemple spécifique de l'invention concerne aussi une feuille dont les premières protubérances sont grandes et les deuxièmes protubérances petites et de densité supérieure (alinéas 52 et 53).

À ce sujet la description ne suggère pas que le même effet spécifique d'écrasement partiel des deuxièmes protubérances sans formation de bosses sur le deuxième pli puisse être obtenu avec une combinaison des motifs de protubérances quelconques.

Par conséquent, la Chambre est d'avis que, en considération de l'ensemble de la demande d'origine, la caractéristique selon laquelle "les deuxièmes protubérances en contact avec les premières protubérances sont partiellement écrasées" est divulguée comme solution pour réduire ou éliminer l'effet d'envers seulement pour une combinaison du type montré à la figure 5, laquelle est liée au réglage en mode « nested » de l'installation de la figure 4, c'est à dire une combinaison d'un premier pli comprenant un motif des grandes premières protubérances avec un deuxième pli comprenant un microgaufrage formé de deuxièmes protubérances petites et de densité supérieure.

Des lors que ces caractéristiques ne sont pas contenues dans le texte de la revendication 1 de la requête principale, la revendication s'étend donc à des objets qui ne sont pas dérivables de la demande d'origine (voir aussi T 25/03, point 3.3. des motifs).

- 2.2 Par conséquent, la revendication 1 de la requête principale contrevient aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

D. Magliano

P.-P. Bracke