

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 27 octobre 2011**

N° du recours : T 0928/10 - 3.2.03
N° de la demande : 98901890.8
N° de la publication : 0964968
C.I.B. : E04D 5/06, E04D 5/14
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Couverture de toiture

Titulaire du brevet :
Piront, Vincent

Opposante :
Solvay (Société Anonyme)

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 56, 123(2)

Mot-clé :
"Requête principale: défaut d'activité inventive"
"Requêtes auxiliaires 1 à 4 et 6: extension inadmissible"
"Requête auxiliaire 5: brevetable"
"Audition de témoins: non"

Décisions citées :
-

Exergue :
-



N° du recours : T 0928/10 - 3.2.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.03
du 27 octobre 2011

Requérante : Solvay (Société Anonyme)
(Opposante) Rue du Prince Albert, 33
B-1050 Bruxelles (BE)

Représentant : Jacques, Philippe
Solvay S.A.
Département de la Propriété Industrielle
Rue de Ransbeek, 310
B-1120 Bruxelles (BE)

Intimé : Piront, Vincent
(Titulaire du brevet) Crawhez 28
B-4890 Thimister-Clermont (BE)

Représentant : pronovem
Office Van Malderen
Boulevard de la Sauvenièrre 85/043
B-4000 Liège (BE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 17 février 2010 concernant le
maintien du brevet européen n° 0964968 dans
une forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président : U. Krause
Membres : Y. Jest
J.-P. Seitz
C. Donnelly
K. Garnett

Exposé des faits et conclusions

I. L'opposante a formé le 19 avril 2010, sous paiement simultané de la taxe correspondante, recours contre la décision de la division d'opposition, signifiée le 17 février 2010, de maintenir en une forme modifiée le brevet N° 0964968 délivré sur la base de la demande européenne EP98901890.8, elle-même issue de la demande internationale PCT/BE98/00016 publiée sous le Numéro WO-A-98/038399.

Les motifs de recours ont été déposés le 28 juin 2010.

La décision était fondée sur une revendication 1 modifiée et libellée comme suit :

"Système de couverture pour toiture comprenant une membrane d'étanchéité (12) en matière synthétique et plusieurs barres (13) en matière synthétique disposées parallèlement les unes aux autres sur la surface de la membrane d'étanchéité, la membrane d'étanchéité (12) étant fixée mécaniquement à un élément de toiture (11), chacune des barres (13) étant constituée d'un profilé d'une pièce, en matière synthétique, comportant une semelle (14) soudée sur la membrane d'étanchéité (12), et une âme saillante (15), surmontée d'une partie (16), **caractérisé en ce que**

ladite partie a en section transversale une forme générale triangulaire, donnant une apparence similaire à celle d'une couverture en zinc à joints debout."

II. La division d'opposition a considéré que l'objet de la revendication 1 du brevet :

- définissait bien une invention et non pas une création esthétique exclue de la brevetabilité aux termes de l'article 52(2)b) CBE, et
- satisfaisait aux critères de nouveauté et d'activité inventive notamment par rapport aux documents D1, D2 et D8.2-D8.3.

Par ailleurs, la division d'opposition a procédé à l'audition de deux témoins, Messieurs Svein Kleverud et Kjeld Ecklund cités dans le cadre d'usages antérieurs allégués par l'opposante. Un troisième témoin, Monsieur Pelle Stövling, dûment convoqué par la division d'opposition, ne se présenta pas à la procédure orale. L'opposante n'a à aucun moment informé la division d'opposition des raisons de l'absence de ce témoin ni demandé le report de son audition à une date ultérieure. Après évaluation des faits avancés par l'opposante et des témoignages apportés par MM. Kleverud et Eklund, la division d'opposition a décidé qu'aucun des deux usages antérieurs allégués ("Borlänge" (D7) et "Valby" (D4 et D6)) ne faisait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au motif d'une insuffisance de justification (cf. points 18 et 19 de la décision contestée).

III. La requérante (opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 964 968.

A la page 2 de son mémoire de recours, aux deux premiers paragraphes du point 1.a), la requérante a fait valoir que la décision contestée serait viciée car prise sans audition au préalable du témoin Stövling, et a demandé en conséquence son annulation et le renvoi devant la

division d'opposition motif pris d'une faute de procédure.

Auxiliairement, la requérante a demandé la tenue d'une procédure orale.

- IV. Dans sa réplique du 8 novembre 2010, le titulaire du brevet (intimé) requiert :
- au principal le rejet du recours et le maintien du brevet tel qu'amendé par la décision intermédiaire; et,
 - à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous forme modifiée selon l'une des requêtes auxiliaires 1 à 3 déposées par courrier en date du 8 novembre 2010 et reçues par fax le même jour;
 - auxiliairement la tenue d'une procédure orale.

Le titulaire demande par ailleurs un traitement accéléré de l'affaire à raison d'une action en contrefaçon pendante devant la Cour d'Appel de Gand, Belgique.

- V. Dans sa notification datée du 2 août 2011, la chambre a de fait donné suite à la demande de traitement accéléré de l'affaire et exposé son avis provisoire quant au fond.

- VI. La procédure orale devant la chambre de recours s'est tenue le 27 octobre 2011.

Les requêtes formulées par les parties lors de la procédure orale sont les suivantes :

- a) La requérante (opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 964968.

Subsidiairement, la requérante a requis le renvoi de la cause à la première instance au cas où la chambre ne procéderait point à l'audition des témoins

dénoncés par elle et dont elle a requis l'audition (MM. Karlsson et Namensen).

La requête relative à la faute de procédure alléguée n'est pas maintenue.

b) L'intimé (titulaire) a demandé au principal le rejet du recours.

Subsidiairement il a demandé que le brevet soit maintenu sur le fondement d'au moins une de ses six requêtes subsidiaires reçues respectivement par télécopie le 8 novembre 2010 (confirmées par courrier reçu le 12 novembre 2010) pour les trois premières et le 27 septembre 2011 pour les trois dernières.

Après délibéré, la chambre a prononcé à l'issue de la procédure orale sa décision.

VII. Le libellé de la revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 1 à 6 est le suivant (*les caractéristiques ajoutées par rapport au texte de la revendication 1 de la requête principale étant représentées en caractère gras*) :

c) Requête subsidiaire 1 :

"Système de couverture pour toiture ... (*selon le préambule de la revendication 1 de la requête principale*) ... ,

caractérisé en ce que

ladite partie a en section transversale une forme générale triangulaire **qui ne dépasse pas les bords latéraux de l'âme saillante**, donnant une apparence similaire à celle d'une couverture en zinc à joints debout."

d) Requête subsidiaire 2 :

"Système de couverture pour toiture ... (selon le préambule de la revendication 1 de la requête principale) ... ,

caractérisé en ce que

ladite partie a en section transversale une forme générale triangulaire **qui ne dépasse pas les bords latéraux de l'âme saillante comme représenté sur la figure 3**, donnant une apparence similaire à celle d'une couverture en zinc à joints debout."

e) Requête subsidiaire 3 :

"Système de couverture pour toiture comprenant une membrane d'étanchéité (12) en matière synthétique et plusieurs barres (13) en matière synthétique disposées parallèlement les unes aux autres sur la surface de la membrane d'étanchéité, la membrane d'étanchéité (12) étant fixée mécaniquement à un élément de toiture (11), chacune des barres (13) étant constituée d'un profilé d'une pièce en matière synthétique, comportant une semelle (14) soudée sur la membrane d'étanchéité (12), et une âme saillante (15), **perpendiculaire à la semelle, à bords latéraux essentiellement droits et** surmontée d'une partie (16),

caractérisé en ce que

ladite partie a en section transversale une forme générale triangulaire **qui ne dépasse pas les bords latéraux de l'âme saillante**, donnant une apparence similaire à celle d'une couverture en zinc à joints debout."

f) Requête subsidiaire 4 :

"Système de couverture pour toiture ... (selon le préambule de la revendication 1 de la requête principale) ... ,

caractérisé en ce que

ladite partie a en section transversale une forme générale triangulaire, donnant une apparence similaire à celle d'une couverture en zinc à joints debout, **la base de la partie triangulaire (16) couvrant toute la section transversale de l'âme saillante (15) sans la dépasser.**"

g) Requête subsidiaire 5 :

"Système de couverture pour toiture comprenant une membrane d'étanchéité (12) en matière synthétique et plusieurs barres (13) en matière synthétique disposées parallèlement les unes aux autres sur la surface de la membrane d'étanchéité, la membrane d'étanchéité (12) étant fixée mécaniquement à un élément de toiture (11), chacune des barres (13) étant constituée d'un profilé d'une pièce en matière synthétique, comportant une semelle (14) soudée sur la membrane d'étanchéité (12), et une âme saillante (15), **perpendiculaire à la semelle (14), à flancs latéraux essentiellement droits et** surmontée d'une partie (16),

caractérisé en ce que

ladite partie a en section transversale une forme générale triangulaire, donnant une apparence similaire à celle d'une couverture en zinc à joints debout, **la base de la partie triangulaire (16) couvrant toute la section transversale de l'âme saillante (15) sans en dépasser les flancs.**"

h) Requête subsidiaire 6 :

"Système de couverture pour toiture comprenant une membrane d'étanchéité (12) en matière synthétique et plusieurs barres (13) en matière synthétique disposées parallèlement les unes aux autres sur la surface de la membrane d'étanchéité, la membrane d'étanchéité (12) étant fixée mécaniquement à un élément de toiture (11), chacune des barres (13) étant constituée d'un profilé d'une pièce en matière synthétique, comportant une semelle (14) soudée sur la membrane d'étanchéité (12), et une âme saillante (15) **de largeur essentiellement constante et** surmontée d'une partie (16), caractérisé en ce que ladite partie a en section transversale une forme générale triangulaire, donnant une apparence similaire à celle d'une couverture en zinc à joints debout, **la base de la partie triangulaire (16) couvrant toute la section transversale de l'âme saillante (15) sans dépasser celle-ci.**"

VIII. Faits et moyens de preuve cités

D2 : US-A-5 572 843

D8 : profilés Omega-Protan sur le fondement des documents suivants :

D8.2 Brochure illustrant une membrane pour toitures PROTAN (en norvégien), accompagnée de sa traduction en langue anglaise D8.2.T, portant la mention "Februar 1995"

D8.3 Fiche d'information décrivant un profile OMEGA mentionné dans la brochure D8.2 (en

norvégien), datée du 6 décembre 1991 accompagnée de sa traduction en langue anglaise D8.3.T

D8.4 Homologation technique N°. 2010/95 datée du 15 février 1995 (révisée le 25 avril 1996) d'une membrane PROTAN SE PVC pour toitures (en norvégien) établie par NBI : Norwegian Institution for Building Investigation), accompagnée de sa traduction complète en langue anglaise D8.4.FT

D4/D6 : Usage antérieur allégué dit "Valby" :
commercialisation et installation en 1995/1996 de membranes de toit "Alkorplan" et de profilés "Alkorplan Delta" à la société PRIMA TAGDAEKNING A/S (PT), sur la base notamment des pièces D4.1, D4.2, D4.3, D4.5, D4.6, D4.8 à D4.14, D6.2, D6.3, D6.4 et D6.5. soumises au cours de la procédure d'opposition.

D7 : Usage antérieur allégué dit "Borlänge" relatif à la réalisation en 1994 d'une toiture d'un bâtiment commercial Kupolen situé à Borlänge, en Suède, sur la base notamment des pièces D7.1.1, D7.1.2, D7.2, D7.3.1 à D7.3.7 et D7.4 soumises au cours de la procédure d'opposition.

En phase de recours ont été déposées par la requérante deux déclarations écrites signées de MM. Namensen et Karlsson (D6.6, respectivement D7.5), qui ont été cités comme témoins par la requérante dans le cadre de l'usage antérieur allégué dit de "Borlänge".

IX. Les principaux arguments de la requérante sont les suivants.

L'objet du brevet ne serait pas brevetable au regard des dispositions de l'article 100a), et plus précisément de l'article 52(2)b) ainsi que des articles 52(1), 54(1) et 56 CBE.

Le système de couverture de toit selon la revendication 1 de la requête principale serait :

- d'une part, anticipé par les usages antérieurs, notamment celui de "Borlänge", qui auraient mis en œuvre des profilés présentant une âme surmontée d'une partie triangulaire; quant aux faits et circonstances allégués, ceux-ci pourraient être corroborés par les témoins (MM. Karlsson et Namensen) dénoncés par la requérante lors de leur audition par la chambre de recours;

- d'autre part, rendu évident par les profilés Omega-Protan décrits dans D8.2 à D8.4; la seule distinction possible, qui concernerait la forme triangulaire revendiquée pour la partie surmontant l'âme, serait de caractère purement esthétique et exclurait l'objet revendiqué de la brevetabilité aux termes de l'article 52(2)b) CBE ou du moins pour défaut d'activité inventive selon ceux de l'article 56 CBE.

Les requêtes auxiliaires soumises tardivement présenteraient *prima facie* des problèmes de clarté (article 84 CBE) et des insuffisances de divulgation à l'origine (article 123(2) CBE) et ne devraient dès lors pas être admises dans la procédure.

L'objet de la requête auxiliaire 5 n'impliquerait pas d'activité inventive par rapport à l'état de la

technique connu de D8.2 à D8.4 en combinaison avec D2. Tant la forme triangulaire que la caractéristique ajoutée, qui définit les critères de dimensions relatives de l'âme et de la partie la surmontant, n'auraient pas d'effet technique et ne traduiraient que des choix motivés par des seules considérations d'ordre esthétique. La requête auxiliaire 5 définirait ainsi également une création esthétique exclue de la brevetabilité (article 52(2)b) CBE).

Mais même si la caractéristique ajoutée permettait d'éviter le dépôt de déchets, notamment organiques, dans les espaces confinés définis entre le flanc de l'âme et la partie surmontant et dépassant l'âme du profilé (profilé Omega de D8), l'homme du métier envisagerait dans une démarche évidente de supprimer toute forme de niche, le moyen le plus immédiat à cet effet étant alors de réduire la largeur de la partie triangulaire à sa base pour la rendre égale à celle de l'âme.

Il y serait par ailleurs incité par le mode de réalisation d'une barre de couverture de toit tel qu'illustré à la figure 7 de D2.

- X. L'intimé (titulaire) s'appuie sur les arguments principaux suivants.

Le profilé défini dans la requête principale se distinguerait des profilés Omega-Protan (D8) par la forme triangulaire de la partie surmontant l'âme. Si l'homme du métier cherchait une réalisation avec un profilé triangulaire, il aurait une indication dans la brochure D8-2, notamment dans la figure A-7-2 montrant une barre sensiblement triangulaire. Mais en optant pour cette solution, l'homme du métier réaliserait la barre comme indiqué dans cette partie de D8-2, à savoir une

barre hybride comprenant une structure interne métallique recouverte par un film plastique. Ce faisant il n'aboutirait pas à l'objet revendiqué.

Les requêtes auxiliaires devraient être admises dans la procédure.

La caractéristique ajoutée à la revendication 1 selon la requête auxiliaire 5 n'est ni connue en soi dans les documents cités ni évident en soi pour l'homme du métier. Les barres prévues dans D2 comprendraient, quelque soit le mode de réalisation et notamment aussi celui de la figure 7, deux profilés distincts, l'un à fixer sur la couverture du toit, l'autre venant se clipper sur la premier. Dans tous les cas il subsisterait une niche entre la couverture de toit et les côtés inclinés du premier profilé.

Motifs de la décision

1. Le recours est admissible.
2. Requête principale

L'accessibilité au public des documents D8-2 et D8-3 a été considérée comme établie par la division d'opposition et n'a, en tant que telle, d'ailleurs point été contestée par les parties à la procédure.

Le document D8-2 décrit des systèmes de couverture pour toiture comprenant une membrane d'étanchéité 2 en Protan SE fixée à un élément de toiture et une série de profilés 1 de section en oméga ou triangulaire situés

sur la membrane réalisés en Protan (cf. le texte traduit en anglais accompagnant la figure A-8-4, A-7-2 ou A-5-2 de D8-2). De la brochure D8-3 on apprend que les profilés en oméga sont en PVC et présentent les mêmes propriétés en termes de soudure que la membrane en Protan (voir paragraphe "Spesifikation"). En outre, la section transversale des profilés présente une semelle ou base plate, une âme s'élevant verticalement de la semelle et portant une partie terminale creuse de forme sensiblement ronde.

Contrairement à l'analyse faite par la division d'opposition, la chambre estime que l'information contenue dans l'agrément technique D8-4 pour le "Protan SE" établi par l'institut norvégien faisait partie de la divulgation de D8-2, dans la mesure où D8-2 mentionne lui-même le "Protan SE" comme matériau pour la membrane. Il était ainsi loisible à l'homme du métier de s'informer de la nature chimique du Protan SE et de consulter D8-4. La chambre estime que même si le certificat d'agrément dans sa forme ne devait pas être divulgué ou mis à la disposition du public, comme l'a retenu la division d'opposition (cf. point 21 de la décision contestée), afin de préserver par exemple la confidentialité des données personnelles du client, l'information d'ordre purement technique, à savoir la composition chimique du Protan SE, n'avait nullement vocation à demeurer secrète et pouvait sans restriction aucune être transmise à des tiers.

Ainsi la divulgation selon D8-2 de systèmes de couverture de toit comprend implicitement les indications contenues dans D8-3 et D8-4 relatives aux matériaux utilisés pour la membrane et les profilés.

Le montage du système selon D8-2 englobe donc également une étape consistant à souder les profilés Omega-Protan sur la membrane.

L'objet de la revendication 1 de la requête principale ne diffère ainsi de cet état de la technique D8 que par la forme triangulaire de la partie surmontant l'âme.

Se pose alors la question de l'existence ou non d'un effet technique attribuable à cette seule différence de forme.

Ladite forme triangulaire des extrémités des profilés permet sans doute aucun de rapprocher l'allure générale d'un système de couverture pour toiture utilisant des membranes et barres en plastique à celle connue de l'art antérieur sous la dénomination "tôles de zinc à joints debout", cf. paragraphe [0002] du brevet. La forme triangulaire aux extrémités des barres remplit dans ce contexte uniquement une fonction ornementale ou décorative afin de créer une ressemblance de forme. La caractéristique distinctive n'apportant aucun effet technique ne relève que d'un choix fondé sur des considérations d'ordre esthétique et n'apporte de fait aucune contribution à la résolution d'un problème technique.

La chambre ne partage pas l'argument développé par l'intimé, que la forme des barres restée sans exemple dans l'art antérieur, à savoir une âme saillante surmontée d'une partie triangulaire, engendrerait bien des effets techniques sur l'écoulement de l'eau ruisselant sur la toiture ou bien sur la prise au vent et que le problème technique concernerait dès lors l'amélioration de l'écoulement des eaux ou de l'air et

une réduction de l'encrassage de la couverture (cf. réplique au recours daté du 8 novembre 2010, pages 7 et suivantes). Le phénomène d'encrassage, l'écoulement d'air ou encore le ruissellement d'eau de pluie ne sont pas influençables et encore moins contrôlables par une forme géométrique de la partie surmontant l'âme du profilé plutôt qu'une autre.

L'intimé a d'ailleurs, à cet égard, fondé son argumentaire sur un tout autre aspect que la forme triangulaire, à savoir sur l'absence de niches ou rainures sur les côtés des profilés comme illustré à la figure 3 du brevet, c'est-à-dire sur la réalisation de barres "avec des flancs droits et sans nervures" (page 7, dernier paragraphe de sa réplique).

Ainsi l'objet revendiqué au principal n'implique pas une activité inventive par rapport au système doté de profilés Omega-Protan et ne satisfait pas aux articles 52(1) et 56 CBE.

3. Requêtes auxiliaires

3.1 Admissibilité des requêtes auxiliaires 1 à 6

Les requêtes auxiliaires 1 à 3 ont été déposées avec la réplique au recours datée du 9 novembre 2010, réceptionnée le même jour par télécopie et confirmée par courrier reçu le 12 novembre 2010. Ces requêtes satisfont au Règlement de Procédure des Chambres de Recours et font ainsi partie des pièces constitutives de la procédure.

Quant aux requêtes auxiliaires 4 à 6 reçues le 27 septembre 2011 leur dépôt est certes tardif mais la

chambre considère que les modifications y apportées sont limitées et ne s'écartent en rien du contexte de l'affaire discutée depuis l'origine.

La chambre exerçant en cela son pouvoir d'appréciation décide d'admettre les requêtes auxiliaires 4 à 6 dans la procédure.

3.2 Aspects formels - Requêtes auxiliaires 1 à 6

3.2.1 Les caractéristiques négatives ajoutées à la revendication 1 des requêtes auxiliaires 1, 2 et 3 d'une part et de la requête auxiliaire 4 d'autre part, à savoir :

- que la partie surmontant l'âme saillante n'en dépasse pas les bords latéraux, respectivement
- que la base de la partie triangulaire couvre toute la section transversale de l'âme saillante sans la dépasser,

ne sont pas divulguées de la sorte, c'est-à-dire de manière aussi générale, dans les pièces de la demande déposée à l'origine.

La figure 3 du brevet, citée par l'intimé comme support pour ces amendements, montre en coupe transversale une barre conforme à l'invention, qui présente en combinaison une âme perpendiculaire à la semelle avec des flancs latéraux essentiellement droits et une base de la partie triangulaire couvrant l'âme sans en dépasser ses flancs droits.

En l'absence de l'ensemble de ces caractéristiques intimement liées pour définir la dimension relative de la partie surmontant l'âme saillante, et notamment en l'absence de toute description des flancs de l'âme

saillante, la caractéristique négative ajoutée à la revendication 1 des requêtes auxiliaires 1 à 4 constitue donc une généralisation non-divulguée à l'origine.

Il en va de même pour la revendication 1 de la requête auxiliaire 6, qui outre la caractéristique négative identique à celle ajoutée dans la requête auxiliaire 4 comprend l'indication d'une largeur essentiellement constante de l'âme saillante. Une largeur constante de l'âme saillante n'est cependant pas synonyme de flancs droits et perpendiculaires à la semelle. Là encore, la divulgation à l'origine requiert l'addition de l'ensemble des caractéristiques liées fonctionnellement telles qu'elles peuvent être extraites en combinaison de la figure 3.

La revendication 1 des requêtes auxiliaires 1 à 4 et 6 contrevient ainsi aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Au surplus, la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 contient une référence explicite à la figure 3 du brevet pour définir une partie de l'objet revendiqué, ce qui est contraire aux dispositifs de l'article 84 et de la règle 43(6) CBE.

3.2.2 Les modifications apportées aux pièces sur lesquelles est fondée la requête auxiliaire 5 satisfont aux critères formels, notamment des articles 123 et 84 CBE.

La chambre ne partage pas les objections émises par la requérante relatives :

- à, d'une part, un défaut de clarté en raison de l'adverbe "essentiellement" appliqué à l'adjectif

"droits" rendant la notion de flancs droits vague et indéfinie; et, d'autre part,
- à une extension non-admissible en raison de l'absence dans la revendication 1 de caractéristiques supplémentaires définissant plus avant l'âme saillante de la figure 3, à savoir l'aspect d'un profilé plein (non-creux) et les valeurs des dimensions (largeur et hauteur) de l'âme telles que divulguées au paragraphe [0013] du brevet.

L'adverbe "essentiellement", largement utilisé dans la rédaction de revendications et très souvent admis, signifie dans le cas présent que les flancs sont droits dans la limite d'une faible tolérance; il ne rend en aucune manière la qualification de flancs droits vague ou indéfinie. La caractéristique définissant des flancs essentiellement droits est d'autant moins critiquable en termes de clarté qu'elle accompagne une autre caractéristique, à savoir la perpendicularité de l'âme saillante par rapport à la semelle, qui indique une direction générale de l'âme et donc de ses flancs.

Par ailleurs, l'homme du métier, en interprétant la représentation de la barre ou du profilé de la figure 3, retient en guise de caractéristique essentielle la forme extérieure générale du profilé, c'est-à-dire son contour. Le fait que la section soit dessinée pleine n'a pas de signification particulière ou d'importance par rapport à l'agencement relatif de l'âme et de la partie triangulaire. De même, les données de la description, hauteur égale à 3 cm et largeur à 1 cm, n'ont pour l'homme du métier à la lecture du paragraphe en question que valeur d'exemples sans contribution particulière à un problème technique.

Les autres modifications apportées aux revendications dépendantes et à la description ne servent qu'à harmoniser ces pièces et les mettre en accord avec la définition de l'invention selon la requête auxiliaire 5.

3.3 Activité inventive - Requête auxiliaire 5

3.3.1 État de la technique le plus proche

L'état de la technique le plus proche reste celui du système à profilés Omega-Protan tel que divulgué dans D8-2, y inclus les informations contenues dans D8-3 et D8-4, et a déjà été défini dans la partie ci-avant de la décision adressée à la requête principale.

Ainsi, l'objet revendiqué dans la requête auxiliaire 5 se différencie de cet état de la technique par la forme triangulaire de la partie surmontant l'âme saillante (la seule différence établie dans le cas de la requête principale mais dénuée de tout effet technique) et par les caractéristiques ajoutées par rapport à la revendication 1 selon la requête principale, à savoir :

- que l'âme saillante est perpendiculaire à la semelle et présente des flancs latéraux essentiellement droits, et,
- que la base de la partie triangulaire couvre toute la section transversale de l'âme saillante sans en dépasser les flancs.

Aucun des deux usages antérieurs allégués (Valby, Borlänge) ne pourrait s'avérer plus pertinent que l'état de la technique (D8) retenu comme point de départ pour

l'analyse de l'activité inventive en raison des considérations suivantes.

Même à supposer que les faits et circonstances relatifs aux usages antérieurs allégués eussent été vérifiés voire prouvés par une audition des témoins dénoncés (MM. Namensen et Karlsson), et ceci dans toute l'étendue décrite dans l'argumentaire de la requérante, l'objet des usages allégués correspondrait au seul et même dessin (profilé n° 2988) annexé à chacune des déclarations D6.6 et D7.5 de MM. Namensen et Karlsson. Ce profilé n° 2988 est à l'évidence caractérisé par une âme saillante relativement fine et par une base de la partie triangulaire beaucoup plus large que l'épaisseur de l'âme (environ trois fois l'épaisseur); la base dépassant ainsi très nettement les flancs de l'âme.

Même à supposer encore pour les besoins de la cause que l'objet de l'usage antérieur divulguât une caractéristique supplémentaire de la revendication 1 par rapport au système à profilés Omega-Protan (D8) dans la mesure où l'âme saillante est surmontée d'une partie triangulaire, cela n'en constituerait pour autant pas un état de la technique plus proche. Comme établi précédemment, la forme triangulaire étant purement ornementale et dépourvue d'effet technique, elle ne peut d'aucune manière permettre de définir un problème technique objectif et encore moins contribuer de quelque degré à la solution technique pour résoudre tael problème.

En conséquence, l'objet des usages antérieurs allégués serait au mieux aussi pertinent que les systèmes de couverture de toiture à profilés Omega-Protan (D8).

Il en résulte que le point de départ pour l'analyse de l'activité inventive selon l'approche problème-solution demeure inchangé quant à celui retenu pour la requête principale, savoir le système dit à profilés Omega-Protan (D8-2 à D8-4).

3.3.2 Problème objectif

Ainsi qu'établi dessus, la caractéristique définissant la forme triangulaire de la partie surmontant l'âme saillante n'apporte aucune contribution à la définition ou à la solution d'un problème technique objectivement dérivable.

Quant aux caractéristiques nouvellement incluses dans la revendication 1 de la requête auxiliaire 5, la chambre ne partage pas l'avis de la requérante selon lequel elles aussi ne concerneraient qu'un choix de dessin ou une motivation dictée par des considérations d'ordre purement esthétique dans l'unique but d'imiter au mieux l'aspect d'une toiture en tôles zinguées à joints debout.

Contrairement aux arguments avancés par la requérante, il est évident pour l'homme du métier que les profilés Omega-Protan présentent, du seul fait de leur partie ronde dépassant en largeur l'âme saillante, des flancs concaves contre lesquels peuvent restés captifs toutes sortes de déchets, notamment organiques. S'en suivent une dégradation chimique des déchets accumulés et des répercussions négatives en termes de qualité et durabilité des matériaux plastiques utilisés pour les différents éléments de la couverture de toit.

Or, les précisions apportées à la définition de l'objet revendiqué, à savoir des flancs droits pour l'âme et la base de la partie triangulaire couvrant la section de l'âme saillante sans en dépasser les flancs droits, définissent des surfaces latérales du profilé qui restent exemptes de niches ou de rainures.

Par cette mesure, le dépôt de déchets organiques contre le profilé en plastique peut être très fortement réduit voire quasiment éliminé. Ceci a finalement pour effet de ne pas exposer le profilé à des produits agressifs libérés par la décomposition chimique de déchets organiques et ainsi d'éviter une dégradation anormale des qualités physiques du profilé et donc tout vieillissement prématuré de celui-ci.

L'objet revendiqué n'est donc point une création esthétique au sens de l'article 52(2)b) CBE.

Le problème objectif demeurera donc celui de concevoir des couvertures de toiture ayant une plus grande durabilité et donc de coût global réduit.

3.3.3 Solution non-évidente

Le document D2 n'incite pas l'homme du métier à transformer le profilé Omega-Protan de la manière requise par les caractéristiques de la revendication 1 de la requête auxiliaire 5 pour les raisons suivantes.

Le contenu dans D2 enseigne la réalisation composite d'une barre de couverture de toiture au moyen de deux profilés (cf. figures 1 à 4), un profilé de base (12) à fixer au toit et un profilé-chapeau ornemental (14) à clipper sur le profilé de base. Dans tous les cas de figures, le profilé de base présente une partie centrale

plate (24) servant à la fixation sur le toit ou sur la couverture de toit et deux flancs latéraux relevés (20) sur lesquels viennent s'accrocher les rebords (22) du profilé-chapeau (14). Avec ce type de construction, il est ainsi indispensable de former un espace creux entre les flancs latéraux (20) et la couverture de toit (16) afin d'autoriser l'engagement des rebords (22) et leur prise mécanique sur les flancs relevés (20). Le revers de cet arrangement est que l'espace creux nécessaire à l'assemblage des deux composants constitue une gorge relativement profonde et étroite, dans laquelle se nichent des feuilles et autres déchets organiques. Il apparaît ainsi que le système de profilés selon D2 comportant des flancs non droits et pourvus de niches comme dans le cas des profilés Omega-Protan non seulement n'apporte pas la solution revendiquée mais aussi et principalement n'aborde à l'évidence même pas le problème technique dessus défini.

L'homme du métier désireux d'augmenter la durabilité du système à profilés Omega-Protan n'aurait par conséquent eu aucune raison d'y transférer tout ou partie de la technologie d'une barre composite selon D2.

Par ailleurs, quant à la caractéristique de non-dépassement de la partie surmontant l'âme tel que revendiquée, si la forme de réalisation selon la figure 7 de D2 semble s'en approcher, elle ne le fait que de manière fortuite et anecdotique.

En effet, bien que le profilé-chapeau de la figure 7 soit de flancs droits et dénué de niche latérale, il n'en demeure pas moins que la barre se compose encore du profilé de base (12), qui lui par contre crée avec la couverture de toit une niche latérale toujours encore

indispensable et essentielle pour le montage sur le profilé de base du profilé-chapeau de la figure 7. L'extraction d'un aspect mineur de "design" (flancs droits du profilé-chapeau) d'un mode particulier de réalisation dans D2 (selon la figure 7) et son application délibérée à un profilé Omega-Protan afin d'aboutir à l'objet revendiqué consisterait à adopter une démarche rétroactive fondée sur la connaissance au préalable de l'invention revendiquée.

Les connaissances générales de l'homme du métier ne l'auraient pas conduit non plus à supprimer toute cavité ou partie concave du profilé Omega-Protan, du moins sans l'exercice d'une activité inventive. Si l'homme du métier avait effectivement voulu, comme le soutient la requérante, supprimer les parties latérales concaves du profilé Omega-Protan dues principalement au dépassement latérale de la partie arrondie creuse surmontant l'âme saillante, il aurait au premier chef choisi un profilé différent comme par exemple le profilé triangulaire contenu dans la même brochure D8-2 et illustré à la figure A-8-2. Cependant, ce profilé entièrement triangulaire ne comprend aucune partie intermédiaire assimilable à une âme saillante telle que définie dans la revendication et partie intégrante du profilé Omega-Protan (cf. figure A-5-2 de D8-2 et D8-3).

Ainsi, la démarche consistant, sur le fondement de l'enseignement de D8-2, à conserver une partie formant âme saillante et à la surmonter par un profil triangulaire ne dépassant pas celle-ci en largeur, apparaît de fait purement rétrospective et relève d'une approche *ex-post facto*.

3.3.4 Conclusion

Le système défini par la revendication 1 selon la requête auxiliaire 5 ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique et satisfait ainsi aux exigences des articles 52(1) et 56 CBE.

4. Requête en renvoi devant l'instance du premier degré

Il convient de rappeler ici que l'instance du premier degré a décidé que les usages antérieurs allégués ne faisaient pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE en raison d'un défaut de justification.

La chambre ne voit aucune raison d'infirmier cette décision sur la base des pièces disponibles lors de la procédure d'opposition, y inclus les comptes-rendus des auditions de témoins (MM. Kleverud et Ecklund).

Au vu des conclusions trouvées ci-avant quant au potentiel de divulgation technique par les usages antérieurs allégués et ainsi de leur degré de pertinence relative par rapport à l'état de la technique dûment établi des systèmes à profilés Omega-Protan (D8), la chambre est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas matière à procéder à l'étude des faits et moyens nouvellement invoqués par la requérante en rapport avec les usages antérieurs allégués de Valby et Borlänge.

De même, l'audition de nouveaux témoins sensés corroborer les faits techniques à l'identique de ceux présentés au cours de la procédure d'opposition, qu'elle soit au demeurant à conduire par la chambre ou par l'instance du premier degré après renvoi préalable de

l'affaire, n'apporterait, au vu des déclarations écrites déposées par les témoins dénoncés, aucun élément de divulgation supplémentaire qui rendrait un des usages antérieurs allégués plus pertinent que le système à profilés Omega-Protan (D8) pour en faire l'état de la technique le plus proche.

Les nouveaux moyens de preuve soumis par la requérante au stade du recours, y inclus la dénonciation de nouveaux témoins à citer, ne sauraient dès lors avoir une incidence sur la décision finale, mais tout au plus un effet dilatoire contraire à une bonne administration de la justice.

Dans ce contexte, la chambre, dans le souci de maîtriser la durée de procédure et de garantir à la cause une conclusion efficace et diligente, décide de ne pas renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré.

La requête correspondante présentée en procédure orale par la requérante est ainsi rejetée.

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 aux fins de maintenir le brevet sur le fondement des documents suivants :
 - Revendications 1 à 4 de la requête subsidiaire 5 déposée le 27 septembre 2011;
 - Description telle que déposée durant la procédure orale devant la chambre;
 - Figures 1 à 3 telles que déposées devant la chambre.

La greffière :

Le président :

D. Hampe

U. Krause