

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 13 novembre 2014**

N° du recours : T 0074/11 - 3.3.03

N° de la demande : 98937593.6

N° de la publication : 0996653

C.I.B. : C08G14/08, C03C25/10

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

RESINE PHENOLIQUE POUR COMPOSITION D'ENCOLLAGE, PROCEDE DE
PREPARATION ET COMPOSITION D'ENCOLLAGE LA CONTENANT

Titulaire du brevet :

SAINT-GOBAIN ISOVER

Opposante :

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Référence :

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)
RPCR Art. 12(4), 13(1)

Mot-clé :

Modifications - disclaimer (non: requête principale)
Requête produite tardivement -
recevable (non: requêtes subsidiaires 1 et 2 -
principe du contradictoire)

Décisions citées :

G 0001/99, G 0001/03, G 0002/03, G 0002/10, T 1278/06,
G 0001/93

Exergue :



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 0074/11 - 3.3.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.03
du 13 novembre 2014

Requérant : ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
(Opposant) Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene (DK)

Mandataire : Meissner, Bolte & Partner GbR
Widenmayerstrasse 47
80538 München (DE)

Intimé : SAINT-GOBAIN ISOVER
(Titulaire du brevet) Les Miroirs,
18, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie (FR)

Mandataire : Cardin, Elise
Saint-Gobain Recherche
39, quai Lucien Lefranc
93300 Aubervilliers Cedex (FR)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 19 novembre 2010 concernant le
maintien du brevet européen No. 0996653 dans une
forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président M. C. Gordon
Membres : O. Dury
C. Vallet

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours a été formé par l'opposante à l'encontre de la décision intermédiaire signifiée le 19 novembre 2010 par laquelle la division d'opposition a décidé que le brevet européen EP 0 996 653 modifié sur la base de la requête principale déposée lors de la procédure orale du 28 septembre 2010 satisfaisait aux exigences de la CBE. Le brevet européen en litige est fondé sur la demande de brevet européen n° 98 937 593.6, correspondant à la demande internationale publiée sous le n° WO 99/03906.

II. La demande telle que déposée (WO 99/03906) comprenait 28 revendications, dont les revendications 1, 5, 7, 8 suivantes:

"1. Composition résinique à base d'un résol phénol-formaldéhyde modifié par de l'urée ayant un rapport formaldéhyde/phénol de 2 à 5, présentant un taux de formaldéhyde libre inférieur ou égal à 3 % (en poids par rapport au poids total de la composition), un taux de phénol libre inférieur ou égal à 0,5 % et une diluabilité mesurée à 20°C au moins égale à 1000 %, caractérisée en ce qu'elle renferme un résol surcondensé obtenu par condensation en milieu basique de phénol et de formaldéhyde et éventuellement d'urée jusqu'à ce que le produit ait une diluabilité à l'eau à pH 9 inférieure ou égale à 2000 %, ou le produit de neutralisation d'un tel résol."

"5. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle renferme le produit de neutralisation par l'acide borique ou par un borate équivalent du résol surcondensé."

"7. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle renferme le produit de neutralisation par l'acide sulfamique ou par un sulfamate équivalent du résol surcondensé."

"8. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle renferme le produit de la neutralisation du résol surcondensé en présence d'un émulsifiant."

Les revendications 2-4, 6, 9 et 10 concernaient des modes de réalisation préférés de la revendication 1, les revendications 11-24 des procédés de préparation d'une composition résinique selon les revendications 1 à 8 et la revendication 26 une composition d'encollage pour produit à base de laine minérale comprenant une composition résinique selon l'une des revendications 1 à 9. La revendication 25 concernait un procédé pour améliorer la diluabilité d'un résol phénolique caractérisé en qu'il comprenait une étape consistant à neutraliser le résol avec de l'acide borique ou un borate équivalent ou avec de l'acide sulfamique ou un sulfamate équivalent. Les revendications 27 et 28 concernaient des procédés de fabrication d'un produit à base de laine minérale mettant en oeuvre une composition résinique selon la revendication 9 et 8, respectivement.

III. Le brevet en litige a été délivré sur la base de 19 revendications, dont la revendication suivante (dans la présente décision, les passages **en gras** indiquent les ajouts et les passages ~~barrés~~ indiquent les suppressions effectuées par rapport à la revendication 1 de la demande telle que déposée)

"1. Composition résinique à base d'un résol phénol-formaldéhyde modifié par de l'urée ayant un rapport formaldéhyde/phénol de 2 à 5, présentant un taux de formaldéhyde libre inférieur ou égal à 3 % (en poids par rapport au poids total de la composition), un taux de phénol libre inférieur ou égal à 0,5 % et une diluabilité mesurée à 20°C au moins égale à 1000 %, caractérisée en ce qu'elle renferme un résol surcondensé, **c'est-à-dire** obtenu par condensation en milieu basique de phénol et de formaldéhyde et éventuellement d'urée jusqu'à ce que le produit ait une diluabilité à l'eau à ~~pH 9~~ **à une température de 20 °C** inférieure ou égale à 2000 % **à pH environ 9, et inférieure à 500 % après neutralisation par l'acide sulfurique, sous une forme neutralisée par l'acide borique ou un borate équivalent, par l'acide sulfamique ou un sulfamate équivalent, ou par un système comprenant un acide et un émulsifiant** ~~ou le produit de neutralisation d'un tel résol.~~"

Les revendications 2-5 concernaient des modes de réalisation préférés de la revendication 1, les revendications 6-18 des procédés de préparation d'une composition résinique selon les revendications 1 à 5 et la revendication 19 une composition d'encollage pour produit à base de laine minérale comprenant une composition résinique selon l'une des revendications 1 à 5.

IV. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet précité au titre des motifs énoncés à l'Art. 100 (a) CBE (manque d'activité inventive) et à l'Art. 100 (b) CBE. Le motif d'opposition au titre de l'Art. 100(a) CBE en combinaison avec l'Art. 54 CBE avait été invoqué dans le mémoire d'opposition mais pas

motivé. Ce motif a cependant été introduit par la division d'opposition en cours de procédure (pages 2 et 3 de la communication du 23 mars 2010).

V. L'opposition était fondée *inter alia* sur les documents suivants:

D1: EP-A-0 148 050

D4: US 5 371 140

VI. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la requête principale initialement défendue par la titulaire correspondait à la requête principale déposée par fax du 27 août 2010 et comprenait la revendication suivante:

"1. Composition résinique à base d'un résol phénol-formaldéhyde modifié par de l'urée ayant un rapport formaldéhyde/phénol de 2 à 5, présentant un taux de formaldéhyde libre inférieur ou égal à 3 % (en poids par rapport au poids total de la composition), un taux de phénol libre inférieur ou égal à 0,5 % et une diluabilité **à l'eau** mesurée à 20°C au moins égale à 1000 %, caractérisée en ce qu'elle renferme un résol surcondensé, c'est-à-dire obtenu par condensation en milieu basique de phénol et de formaldéhyde et éventuellement d'urée jusqu'à ce que le produit ait une diluabilité à l'eau ~~à pH 9~~ **à une température de 20 °C** inférieure ou égale à 2000 % **à pH environ 9, et inférieure à 500 % après neutralisation par l'acide sulfurique, sous une forme neutralisée par l'acide borique ou un borate équivalent, par l'acide sulfamique ou un sulfamate équivalent** ~~ou le produit de neutralisation d'un tel résol.~~"

Après que la division d'opposition eut estimé que la

revendication 1 de cette requête principale n'était pas nouvelle par rapport à D4, la titulaire a déposé une nouvelle requête principale en remplacement de la requête principale précédemment en instance. A cet égard, il est indiqué au bas de la page 3 du procès-verbal de la procédure orale: "Le Titulaire indique qu'il comprend l'objection liée à la présence possible d'émulsifiant dans les compositions résiniques selon la revendication 1 de la RP ou de la RS1. Aussi, afin de lever toute ambiguïté, le Titulaire soumet une nouvelle requête principale dans laquelle la revendication 1 est modifiée de façon à exclure tout émulsifiant de la composition résinique (cf. annexe 1)." La revendication 1 de cette nouvelle requête principale correspondait à la revendication 1 de la requête principale du 27 août 2010 modifiée par ajout en fin du libellé de la caractéristique **"la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant"**.

Pendant la procédure orale, 5 requêtes subsidiaires déposée par fax du 27 août 2010 étaient également en instance, dont la requête subsidiaire 4 qui comprenait la revendication suivante:

"1. Utilisation d'une composition d'encollage comprenant une composition résinique à base d'un résol phénol-formaldéhyde modifié par de l'urée, éventuellement de l'urée et/ou des additifs d'encollage, ladite composition résinique ayant un rapport formaldéhyde/phénol de 2 à 5, présentant un taux de formaldéhyde libre inférieur ou égal à 3 % (en poids par rapport au poids total de la composition), un taux de phénol libre inférieur ou égal à 0,5 % et une diluabilité **à l'eau** mesurée à 20°C au moins égale à 1000 %, caractérisée en ce qu'elle renferme un résol surcondensé, c'est-à-dire obtenu par condensation en

milieu basique de phénol et de formaldéhyde et éventuellement d'urée jusqu'à ce que le produit ait une diluabilité à l'eau à ~~pH 9~~ à une température de 20 °C inférieure ou égale à 2000 % **à pH environ 9**, et **inférieure à 500 % après neutralisation par l'acide sulfurique, sous une forme neutralisée par l'acide borique ou un borate équivalent, par l'acide sulfamique ou un sulfamate équivalent** ~~ou le produit de neutralisation d'un tel résol~~, **pour la fabrication de produits isolants à base de laine minérale."**

Dans la décision attaquée, la division d'opposition a notamment estimé que la requête principale présentée lors de la procédure orale satisfaisait aux exigences de l'Art. 123 CBE car les alternatives "sans émulsifiant" selon la revendication 1 étaient divulguées dans la demande d'origine. Les conditions de l'Art. 83 CBE étaient également satisfaites car le brevet, lu dans son intégralité, divulguait suffisamment d'informations pour mettre en œuvre l'invention. Les objets revendiqués étaient de plus nouveaux vis-à-vis de D4. Enfin, une activité inventive a été reconnue en partant de D1 ou de D4 en tant qu'art antérieur le plus proche. Le brevet a donc été maintenu sous forme modifiée sur la base de la requête principale présentée lors de la procédure orale.

VII. Le 12 janvier 2011, l'opposante, maintenant requérante, a formé un recours à l'encontre de cette décision. La taxe de recours a été acquittée le même jour. Le 28 mars 2011, la requérante a déposé le mémoire de recours et a requis la révocation du brevet dans son intégralité, la validité du disclaimer "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" étant notamment contestée au vu des décisions G 1/03 (JO OEB

- 2004, 413) et G 2/03 (JO OEB 2004, 448).
- VIII. Dans une notification datée du 19 avril 2013, la Chambre a constaté que l'intimée (titulaire) n'avait pas répondu au mémoire de recours et demandé aux parties de présenter leurs arguments eu égard à la validité du disclaimer au vu des décisions G 1/03 et G 2/10 (JO OEB 2012, 376), cette dernière ayant été publiée après la date à laquelle la décision attaquée avait été prise.
- IX. L'intimée a répondu par fax du 26 juin 2013 et a conjointement déposé les requêtes subsidiaires 1 et 2 correspondant à la requête principale et à la requête subsidiaire 4 déposées pendant la procédure d'opposition par fax du 27 août 2010, respectivement.
- X. La requérante a répondu par fax du 28 juin 2013.
- XI. Dans sa notification en date du 26 mars 2014 annexée à la citation à la procédure orale fixée au 13 novembre 2014, la Chambre a donné son opinion préliminaire, en particulier eu égard au disclaimer au vu des décisions G 1/03 et G 2/10. L'attention des parties a également été apportée quant à la problématique de l'interdiction de la reformatio in pejus en ce qui concerne la requête subsidiaire 1. Référence a notamment été faite aux décisions G 1/99 (JO OEB 2001, 381) et T 1278/06 (non publiée au JO OEB).
La date du 13 septembre 2014 a été également fixée aux parties pour répondre, le cas échéant, à la notification.
- XII. La procédure orale devant la Chambre a eu lieu le 13 novembre 2014 en présence des deux parties.

XIII. Les arguments de la requérante pertinents pour la présente décision peuvent se résumer ainsi:

Requête principale

- a) Selon la demande telle que déposée l'émulsifiant fait partie de la caractéristique de type produit-par-procédé employée pour définir la neutralisation du résol. Il n'est pas divulgué dans la demande d'origine, ni explicitement ni implicitement, que la composition résinique comprenant ledit résol ne comprend pas d'émulsifiant. Le passage de la page 7, ligne 25 de la demande telle que déposée se rapporte en particulier à la neutralisation du résol. Le fait que les exemples 1-4 de la demande d'origine, qui concernent des modes de réalisation du résol neutralisé selon la revendication 1 de la requête principale, aient été effectués sans émulsifiant, ne peut être généralisé pour exclure la présence d'émulsifiant dans les compositions résiniques revendiquées. Le disclaimer "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" n'est donc pas divulgué dans la demande d'origine et sa recevabilité doit être évaluée à la lumière des décisions G 1/03 et G 2/03 et non pas de la décision G 2/10.

- b) Le disclaimer n'est pas admissible car il a été introduit afin de rétablir la nouveauté par rapport à D4, qui est un document de l'art antérieur selon l'Art. 54(2) CBE mais ne représente pas une divulgation fortuite au sens de la décision G 1/03.

- c) L'objet de la revendication 1 de la requête principale s'étend donc au delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement aux exigences de l'Art. 123(2) CBE.

Requête subsidiaire 1

- d) La requête subsidiaire 1 a été déposée tardivement, plus de deux ans après le dépôt du mémoire de recours, et seulement après la première notification de la Chambre.
- e) L'intimée n'a présenté par écrit aucun argument concernant la requête subsidiaire 1.
- f) Cette requête soulève de nouveaux problèmes tels que la question de la reformatio in pejus. A cet égard, l'intimée n'a pas répondu à la dernière notification de la Chambre et n'a pas démontré que les critères de la décision G 1/99 étaient satisfaits. La décision G 1/99 a en particulier posé que l'exception au principe de la reformatio in pejus devrait être interprétée uniquement de manière restrictive, l'intimée devant tenter de résoudre le problème selon l'une des trois manières énoncées au point 15 des raisons dans une séquence spécifique. Dans le cas d'espèce, il semble que l'intimée ait choisi la troisième possibilité, mais elle n'a pas démontré pourquoi les deux autres possibilités étaient impossibles, contrairement aux principes énoncés dans les décisions G 1/99 et T 1278/06.
- g) L'intimée comptait argumenter pour la première fois pendant la procédure orale que l'objet de la revendication 1 serait nouveau par rapport à D4.

Cet argument n'a pas été présenté par écrit et prendrait par surprise la requérante. En effet, la requête subsidiaire 1 constitue la requête principale qui a été jugée comme non nouvelle par rapport à D4 par la division d'opposition et qui n'a, jusqu'à son dépôt par fax du 26 juin 2013, ni été maintenue ni ultérieurement défendue par l'intimée. L'objet de la revendication 1 reviendrait également à présenter un nouveau cas le jour de la procédure orale en ce qui concerne l'activité inventive. A cet égard, il est du devoir de l'intimée de répondre au mémoire de recours et il ne pourrait être suffisant d'attendre une éventuelle notification de la Chambre pour répondre.

h) La requête subsidiaire 1 n'est donc pas recevable.

Requête subsidiaire 2

- i) L'intimée n'a présenté par écrit aucun argument concernant la requête subsidiaire 2.
- j) Cette requête présente les mêmes défauts que la requête subsidiaire 1. De plus, la requête subsidiaire 2 soulève d'autres problèmes, par exemple au niveau de l'Art. 123(2) CBE étant donné qu'aucune des revendications d'origine ou des revendications traitées en première instance ne couvriraient des revendications d'utilisation. L'intimée n'a par ailleurs pas répondu à la notification de la Chambre dans laquelle cette question était abordée.
- k) L'intimée semble vouloir argumenter pour la première fois pendant la procédure orale que D4 ne

pourrait plus être un art antérieur pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive de la requête subsidiaire 2. Cela reviendrait à présenter une nouvelle ligne d'argumentation pour laquelle la requérante ne serait pas préparée.

1) La requête subsidiaire 2 n'est donc pas recevable.

XIV. Les arguments de l'intimée pertinents pour la présente décision peuvent se résumer ainsi:

Requête principale

a) Selon la demande telle que déposée la composition résinique revendiquée renferme le produit de neutralisation d'un résol surcondensé, la neutralisation pouvant être effectuée selon trois modes de réalisation (acide borique ou borate équivalent; acide sulfamique ou sulfamate équivalent; acide quelconque et émulsifiant, l'acide pouvant être l'acide borique ou l'acide sulfamique). L'homme du métier déduirait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée que les première et deuxième variantes ne renferment pas d'émulsifiant puisqu'il est clairement fait la distinction avec la troisième variante qui en contient, comme indiqué en particulier à la page 7, ligne 25.

Cette conclusion est par ailleurs confirmée par les exemples 1 à 4 (deux premiers modes de réalisation; composition résinique sans émulsifiant) et 5 (troisième mode de réalisation; composition résinique avec émulsifiant) de la demande telle que déposée.

L'objet de la requête principale est donc divulgué dans la demande telle que déposée.

- b) La caractéristique "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" n'apporte aucune information technique nouvelle puisque la demande telle que déposée indique clairement que la neutralisation selon les deux premières variantes se fait en l'absence d'émulsifiant. Elle est donc, comme expliqué dans la décision G 1/93, admissible. A cet égard, dans le domaine technique du brevet en litige (produits d'isolation à base de laine minérale), une "composition résinique" selon la revendication 1 correspond au produit obtenu par un procédé de modification d'un résol par de l'urée et faisant intervenir les réactifs suivants, et seulement ceux-ci: phénol, formaldéhyde, catalyseur basique, urée et agent de neutralisation (acide borique ou borate équivalent; acide formique ou formate équivalent). La forme ouverte de la revendication 1 ("comprend") est la manière classique de définir une composition résinique. Si l'on ajoute de l'urée supplémentaire et/ou des additifs, par exemple un émulsifiant, on ne parle plus de "composition résinique" mais de "composition d'encollage".
- c) La caractéristique "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" n'est pas un disclaimer au sens de la jurisprudence de l'OEB mais sert seulement à éliminer la troisième alternative (acide et émulsifiant) pour la neutralisation du résol selon la revendication 1 du brevet. L'ajout de cette caractéristique revient donc simplement à limiter l'objet

revendiqué à deux des trois alternatives indiquées dans la revendication 1 du brevet en litige.

- d) La requête principale satisfait donc aux exigences de l'Art. 123(2) CBE.

Requête subsidiaire 1

- e) La requête subsidiaire 1 est identique à la requête principale défendue initialement pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Elle ne peut donc constituer une surprise pour la requérante.
- f) Bien que la requérante ait soulevé une objection à l'encontre de la caractéristique "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" dans son mémoire de recours, l'intimée était alors convaincue du bien-fondé de cette modification. La requête subsidiaire 1 a été présentée en réponse à la notification de la Chambre par simple mesure de précaution.
- g) La requête subsidiaire 1 correspond à la troisième possibilité énoncée au point 15 des raisons de la décision G 1/99. Il va de soi que les deux autres possibilités ne conviendraient pas dans le cas d'espèce où une caractéristique négative a été ajoutée.
- h) L'intimée entend démontrer pendant la procédure orale que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à D4. La requête subsidiaire 1 permet donc de répondre aux objections soumises à l'encontre de la requête principale.

- i) Il devrait être pris en compte que la procédure orale devant la Chambre représente la dernière chance de l'intimée de défendre le brevet en litige.
- j) La requête subsidiaire 1 devrait donc être admise dans la procédure.

Requête subsidiaire 2

- k) La requête subsidiaire 2 correspond à la requête subsidiaire 4 en instance pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Elle ne peut donc pas surprendre la requérante. Cette requête permet en particulier de recentrer l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique opposé, en particulier de se démarquer de D4 et/ou de la combinaison de D1 et D4.
- l) La requérante est un des concurrents majeurs directs de l'intimée. Dans la mesure où la requête subsidiaire 1 ne serait pas admise, elle devait s'attendre à ce que l'intimée maintienne la requête subsidiaire 2.
- m) Il est surprenant que la requérante reproche à l'intimée de ne pas avoir présenté d'arguments en ce qui concerne la requête subsidiaire 2 mais qu'elle ne se soit pas donné la peine de le faire elle-même.
- n) Pour ces raisons, la requête subsidiaire 2 devrait être admise dans la procédure.

XV. La requérante (opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet en

litige.

L'intimée (titulaire du brevet) a demandé à titre principal le rejet du recours et à titre subsidiaire le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 ou 2 déposées par lettre en date du 26 juin 2013.

XVI. La chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. La revendication 1 se base sur la juxtaposition des revendications 5 et 7 de la demande telle que déposée, modifiées ainsi:

- a) indication que la diluabilité se réfère "à l'eau" et est mesurée à 20°C;
- b) ajout de "environ" entre "pH" et "9";
- c) ajout de la caractéristique de diluabilité inférieure à 500 % après neutralisation par l'acide sulfurique;
- d) ajout de la caractéristique technique négative "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant".

Seule la modification d) fait l'objet d'un désaccord entre les parties.

3. La question concernant l'admissibilité de l'ajout d'une caractéristique technique négative, également appelée "disclaimer" dans la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, a été traitée dans les décisions G 1/03, G 2/03 et G 2/10 citées par les parties. A cet égard, les points "Sommaire", "Exposé des faits et conclusions", "Motifs de la décision" et "Dispositif" de la décision G 2/03 concordant textuellement avec les points correspondants de la décision G 1/03, la présente décision ne se référera qu'à la décision G 1/03.

La Grande Chambre de Recours a en particulier posé dans la décision G 2/10 que la décision G 1/03 ne tranchait pas la question des disclaimers qui excluaient un objet divulgué dans la demande telle que déposée (G 2/10: point 3 des motifs). Elle a jugé que pour de tels disclaimers, il convenait de déterminer si la modification ainsi effectuée apportait de nouvelles informations techniques à l'homme du métier, c'est-à-dire si l'homme du métier obtiendrait de ce fait des informations techniques qu'il n'aurait pas déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales (G 2/10: point 4.5.1 des raisons). La Grande Chambre de Recours a précisé en outre à cet égard que le point de repère pour apprécier la compatibilité d'une revendication modifiée avec l'Art. 123(2) CBE était l'objet contenu dans la revendication modifiée, c'est-à-dire l'objet restant dans la revendication après modification (G 2/10: point 4.5.2 des motifs).

4. Dans le cas d'espèce il convient donc d'établir en premier lieu si l'objet qui a été exclu de la revendication 1 par la modification d) est ou non

divulgué dans la demande telle que déposée.

- 4.1 Le disclaimer de la revendication 1 revient à interdire la présence d'émulsifiant *au sein de la composition résinique revendiquée en tant que telle*.
- 4.2 La demande telle que déposée, quant à elle, divulgue des compositions résiniques caractérisées en ce qu'elles comprennent un résol phénol-formaldéhyde surcondensé ou le produit de neutralisation d'un tel résol (page 5, lignes 6 à 15 et 24 à 28; page 6, lignes 5-9 et 15-18), la forme neutralisée étant en particulier souhaitée (page 6, lignes 19-21). Trois variantes de réalisation pour la neutralisation du résol sont explicitement indiquées dans la demande telle que déposée:
- i) par l'acide borique ou un borate équivalent (revendication 5; page 6, ligne 22 à page 7, ligne 12; page 11, lignes 24-29; exemples 1 à 3);
 - ii) acide sulfamique ou sulfamate équivalent (revendication 7; page 7, lignes 13-24; page 11, lignes 30-33; exemple 4);
 - iii) acide quelconque (y compris acide borique et sulfamique) et émulsifiant (revendication 8; page 7, ligne 25 - page 8, ligne 9; page 12, lignes 17-20; exemple 5).

Ces trois variantes concernent donc toutes la neutralisation du résol surcondensé. Dans la demande telle que déposée, la caractéristique "et émulsifiant" *fait donc partie de la définition du résol neutralisé sous forme d'un produit-par-procédé*, ledit résol constituant la base de la composition résinique revendiquée.

- 4.3 La demande telle que déposée ne contient aucune indication explicite que les compositions résiniques contenant un résol selon les deux premiers modes de réalisation (acide borique ou borate équivalent; acide sulfamique ou sulfamate équivalent) ne renferment pas d'émulsifiant.
- 4.4 Le passage de la page 7, lignes 25-28 de la demande telle que déposée fait suite au paragraphe introductif de la page 6, lignes 19-21 et se réfère précisément à l'étape de neutralisation du résol. Ce passage indique donc que lorsque la composition résinique comprend un résol neutralisé selon le troisième mode de réalisation (acide quelconque et émulsifiant), elle comprend alors un émulsifiant. S'il n'est pas contesté que l'expression "mais renferme..." (page 7, ligne 26 de la demande telle que déposée) implique la présence obligatoire d'un émulsifiant dans les compositions résiniques comprenant un résol neutralisé selon ce mode de réalisation, elle ne permet pas d'exclure la présence d'émulsifiant dans des compositions résiniques comprenant un résol selon l'une des deux autres formes de réalisation, par exemple un émulsifiant qui serait ajouté à la composition résinique en plus du résol neutralisé. Le fait que des émulsifiants ne soient pas spécifiquement divulgués dans la description ou les exemples de la demande telle que déposée en référence aux deux premières formes de réalisation de la neutralisation d'un résol (acide borique/borate ou acide sulfamique/sulfamate) n'est pas non plus suffisante pour conclure que la présence d'émulsifiant *dans la composition résinique* comprenant de tels résols est directement et sans ambiguïté divulguée dans la demande telle que déposée. Par conséquent, l'argument de l'intimée selon lequel l'homme du métier aurait compris à la lecture du passage de la page 7,

lignes 25-28 de la demande telle que déposée que la présence d'émulsifiant aurait été exclue des compositions résiniques comprenant un résol phénol-formaldéhyde surcondensé neutralisé selon les deux premiers modes de réalisation ne peut pas être suivie.

- 4.5 Il ressort de l'analyse présentée au paragraphe précédent que l'objet défini par la revendication 1 de la requête principale n'est pas identique à celui des deux premières formes de réalisation couvertes par les revendications 5 et 7 de la demande telle que déposée. L'argument de l'intimée selon lequel la requête principale venait à limiter l'invention à deux des trois modes de réalisation divulgués à l'origine est donc rejeté.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'évaluation de l'admissibilité des amendements au titre de l'Art. 123(2) CBE est évaluée au regard de la demande telle que déposée et non pas du brevet en litige. La question de savoir si l'objet de la revendication 1 de la requête principale revient ou non à la limitation à deux des trois formes de réalisation de la revendication 1 du brevet en litige n'est donc pas pertinente. Les arguments de l'intimée en ce sens ne sont donc pas retenus.

- 4.6 Il n'a pas été démontré par l'intimée que le terme "composition résinique" serait lu par l'homme du métier travaillant dans le domaine du brevet en litige, à savoir la préparation de produits d'isolation à base de laine minérale, comme un terme fermé c'est-à-dire limité au produit directement obtenu par le procédé de modification du résol par de l'urée et qui ne fait intervenir que les produits phénol, formaldéhyde, catalyseur basique, urée et agent de neutralisation.

L'intimée n'a en particulier fourni aucun document pour étayer cet argument, en particulier en ce qui concerne la différenciation entre "composition résinique" et "composition d'encollage". De plus, la lecture de la revendication 1 proposée par l'intimée serait en désaccord avec l'utilisation du terme ouvert "comprend" dans la revendication 1 et avec l'objet de la revendication 8 d'origine qui concernait une composition résinique comprenant un émulsifiant (utilisé pour la neutralisation du résol). Enfin, la revendication 1 ne comprend aucune limitation quant à une utilisation pour des produits d'isolation à base de laine minérale. Dès lors, les arguments de l'intimée ne sont pas jugés pertinents.

4.7 La caractéristique "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" apporte une contribution technique en ce sens qu'elle exclut des compositions résiniques la présence d'émulsifiant. Preuve en est que l'intimée a justifié son introduction, pour le moins pendant la procédure orale devant la première instance, pour se limiter par rapport à D4. Cette caractéristique ne fait donc pas que limiter la protection conférée en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. En conséquence, les conclusions tirées dans la décision G 1/93 (point 2 du sommaire; point 16 des raisons), ne s'appliquent pas au cas présent, contrairement à ce que proposait l'intimée.

4.8 Il est donc conclu de ce qui précède que l'introduction de la caractéristique technique négative "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" ne porte pas sur l'exclusion par disclaimer de modes de réalisation qui étaient divulgués comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée. Ce

n'est donc pas la décision G 2/10 mais la décision G 1/03 qui est à considérer pour évaluer la possibilité d'introduire un disclaimer.

4.8.1 Les critères à appliquer pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer ont été énoncés en particulier au point II.1 du sommaire de la décision G 1/03.

4.8.2 Dans le cas présent, le disclaimer a été introduit pour rétablir la nouveauté par rapport à D4, qui est un document de l'art antérieur selon l'Art. 54(2) CBE. Cependant, D4 ne constitue pas une "divulgaration fortuite" au sens de la décision G 1/03, c'est-à-dire en ce que cette divulgation serait si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. Il s'avère en particulier que le disclaimer serait pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive, étant donné que D4 avait été considéré par la division d'opposition comme art antérieur le plus proche. En conséquence, le critère énoncé au point II.3 de la décision G 1/03 n'est pas satisfait.

4.8.3 Ainsi, l'introduction de la caractéristique "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" n'est, au moins pour la raison indiquée au point 4.8.2, pas admissible au titre d'un disclaimer selon la décision G 1/03.

4.9 Il ressort de ce qui précède que la modification de la revendication 1 "la composition résinique ne renfermant pas d'émulsifiant" introduit des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en ce sens que la modification du contenu global de la demande est telle que les informations

présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 7ème édition, 2013, II.E.1).

- 4.10 En conséquence, la requête principale ne satisfait pas aux exigences de l'Art. 123(2) CBE.

Requête subsidiaire 1

5. La requête subsidiaire 1 a été déposée en réponse à la première notification de la Chambre. Ce faisant, l'intimée a choisi de ne pas répondre au mémoire de recours de la requérante, en particulier pas dans le délai de 4 mois qui lui avait été imparti (formulaire OEB 3344 en date du 7 avril 2011).
- 5.1 Il n'a pas été contesté que la requête subsidiaire 1 correspondait à la requête principale défendue initialement par l'intimée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Dans ces circonstances, l'admission dans la procédure de la requête subsidiaire 1 relève du pouvoir d'appréciation de la Chambre, en vertu tant de l'Art. 12(4) RPCR que de l'Art. 13(1) RPCR.
- 5.2 Concernant le dépôt de la requête subsidiaire 1, force est de constater que l'intimée n'a pas jugé utile de maintenir cette requête pendant la procédure orale devant la division d'opposition (cf. passage du procès-verbal cité au point VI), ni dans un premier temps de poursuivre la procédure sur la base d'une telle requête, par exemple en faisant elle-même recours de la décision de la division d'opposition (ce qui aurait été théoriquement possible au vu de la date de notification de la décision contestée et de la date de dépôt de

l'acte de recours de l'opposante), ou en réponse au mémoire de recours, dans lequel l'admissibilité du disclaimer était clairement mise en cause. Un tel déroulement de la procédure conduit également à conclure que la requérante avait de bonnes raisons d'estimer, contrairement à l'argument soutenu par l'intimée, que l'objet de la présente requête subsidiaire 1 ne serait pas poursuivi pendant la procédure de recours.

Le fait que l'intimée ait été jusqu'alors convaincue que la requête maintenue par la division d'opposition était valable n'est pas une raison suffisante qui lui permettrait de se dispenser de présenter par écrit les raisons qui lui ont permis d'arriver à cette conclusion et/ou les raisons pour lesquelles elle considère que les arguments de la requérante ne sont pas valables, conformément aux exigences de l'Art. 12(2) RPCR, selon lesquelles la réponse au mémoire de recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie.

Sur la base de ces éléments, la Chambre ne voit aucune raison justifiant un dépôt si tardif de la requête subsidiaire 1.

6. Outre son dépôt tardif, la requête subsidiaire 1 pose également de nouveaux problèmes sur le fond.
- 6.1 En effet, une telle requête, si elle devait être admise dans la procédure, placerait l'opposante, qui est la seule requérante, dans une situation moins favorable que si elle n'avait pas fait recours, ce qui est généralement interdit (interdiction de la reformatio in pejus). Il aurait de plus dû être évalué si le cas d'espèce correspondait à une exception à ce principe (cf. décision G 1/99). A cet égard, il a été posé dans

la décision G 1/99 que les trois exceptions indiquées étaient à interpréter de manière restrictive et que les deuxièmes et troisièmes exceptions n'étaient envisageables que dans la mesure où les exceptions précédentes s'avéraient impossibles (G 1/99: section 15; T 1278/06: sections 6.1.3, 6.1.7 et 6.1.8). La seule argumentation proposée par l'intimée à cet égard était que la requête subsidiaire correspondait à la requête principale dans laquelle le disclaimer était supprimé et correspondait ainsi à la requête principale déposée par courrier du 27 août 2010 pendant la procédure d'opposition. L'intimée n'a donc non seulement pas justifié par écrit, lors de son dépôt, pourquoi la requête subsidiaire 1 devrait être admise, mais a également décidé de ne pas répondre à la deuxième notification de la Chambre datée du 26 mars 2014 dans laquelle cette question était identifiée.

- 6.2 Pendant la procédure orale devant la Chambre, l'intimée a également soutenu pour la première fois qu'elle entendait démontrer que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 était nouveau par rapport à D4.

Non seulement cette argumentation n'a pas été présentée par écrit auparavant mais elle semble de prime abord aller à l'encontre de la position jusqu'alors défendue par l'intimée. En effet, si l'intimée avait estimé plus tôt que D4 n'anticipait pas la requête subsidiaire 1, elle aurait non seulement pu, voire dû, s'opposer à l'introduction du nouveau motif par la division d'opposition mais elle n'aurait nullement eu besoin de recourir à un disclaimer pour se différencier de D4 en première instance. Enfin, l'intimée aurait également pu se prévaloir de cette différence en réponse aux

objections soulevées dans le mémoire de recours ou en réponse aux notifications de la Chambre, ce qu'elle n'a pas fait. A cet égard, le passage du procès-verbal cité au point VI ci-dessus semble montrer que l'intimée considérait jusqu'alors que D4 anticipait au moins un des objets selon la présente requête subsidiaire 1.

Si la requête subsidiaire 1 avait été admise dans la procédure, l'intimée aurait ainsi été amenée à suivre une ligne d'argumentation manifestement complètement nouvelle pendant la procédure orale. Non seulement ces faits auraient soulevé des problèmes complexes mais l'admission de cette requête aurait également privé la requérante de la possibilité de prendre contact avec son département de propriété industrielle pour, par exemple, au besoin effectuer des comparatifs susceptibles de s'opposer aux nouveaux arguments présentés.

L'argument selon lequel la requérante aurait dû anticiper la réaction de l'intimée va à l'encontre des dispositions de l'Art. 12(2) RPCR, qui impliquent que les parties présentent l'ensemble de leur cas au plus tôt dans la procédure de recours. Il n'a donc pas été retenu.

7. L'argument avancé par l'intimée selon lequel la Chambre devrait prendre en considération le fait que le présent recours représentait la dernière chance de la titulaire de défendre le brevet en litige n'a pas, à la connaissance de la Chambre, de base légale. Il n'est de plus pas convaincant car, bien au contraire, la Chambre s'attendrait à ce que, dans cette situation, l'intimée ait fait son possible pour défendre au mieux son brevet, en particulier en répondant en temps utile aux objections de la requérante ou aux problématiques

identifiées par la Chambre.

8. A ce stade, la Chambre juge utile de rappeler qu'il est de son ressort de faire en sorte que la procédure de recours devant l'OEB garantisse aux parties un traitement équitable, en particulier en veillant au respect du principe du contradictoire, qui implique que chacune des parties doive être mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que la partie adverse lui oppose. Le caractère contradictoire de la procédure permet en particulier de s'assurer de la préservation des droits de chaque partie et entraîne des obligations à respecter dans la communication avec la partie adverse et avec la Chambre, en particulier celle d'informer en temps utile la partie adverse des moyens de fait, de droit et des éléments de preuve qui sont invoqués.

8.1 Dans le cas d'espèce, la requête subsidiaire 1 a été déposée par l'intimée près de deux ans après le dépôt du mémoire de recours par la requérante et sans justification ni quant à la forme, ni quant au fond. De plus, l'intimée envisageait de présenter pour la première fois pendant la procédure orale devant la Chambre une nouvelle ligne d'argumentation quant à la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à D4. A cet égard, il convient de préciser que l'intimée n'a pas simplement proposé de présenter de nouveaux arguments afin d'étayer ou de compléter une argumentation déjà existante mais voulait ainsi proposer une argumentation complètement nouvelle, qui ne se laissait pas déduire de son argumentaire proposé jusqu'alors, que ce soit pendant la procédure d'opposition, ni des écritures soumises dans la procédure de recours. La Chambre considère que, dans le cas d'espèce, permettre une telle démarche irait à l'encontre du principe du

contradictoire et ne serait pas équitable vis-à-vis de la requérante.

- 8.2 Pour ces raisons, exerçant son pouvoir d'appréciation, la Chambre a décidé de ne pas admettre dans la procédure la requête subsidiaire 1 (Art. 12(4) et 13(1) RPCR).

Requête subsidiaire 2

9. La requête subsidiaire 2 a été déposée, comme la requête subsidiaire 1, en réponse à la première notification de la Chambre.

Tout comme pour la requête subsidiaire 1, l'intimée n'a pas présenté par écrit d'argumentation, ni sur la recevabilité, ni sur le bien-fondé, de cette requête.

L'intimée a également présenté pour la première fois pendant la procédure orale devant la Chambre, comme pour la requête subsidiaire 1, une nouvelle ligne d'argumentation quant au bien-fondé de la requête subsidiaire 2, en particulier en ce qui concerne l'activité inventive.

Les objections soulevées précédemment envers la requête subsidiaire 1 s'appliquent donc de manière identique à la requête subsidiaire 2. De plus, l'admissibilité de la requête subsidiaire 2 aurait encore été compliquée par la nature des amendements effectués, non seulement parce que la question de l'admissibilité de telles revendications d'utilisation n'avait pas été encore abordée, ni en première instance ni dans les écritures soumises dans la procédure de recours (Art. 123(2) CBE), mais aussi parce qu'aucune des revendications délivrées ne couvraient de telles

utilisations (Art. 123(3) CBE).

Aussi, pour les mêmes raisons que pour la requête subsidiaire 1, la Chambre a-t-elle décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 2 dans la procédure (Art. 13(1) RPCR).

10. L'objet de la requête principale n'étant pas brevetable et aucune des requêtes subsidiaires de l'intimée (titulaire du brevet) n'étant recevable, le brevet doit être révoqué.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



E. Goergmaier

M. C. Gordon

Décision authentifiée électroniquement