

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 21 mars 2017**

N° du recours : T 0618/14 - 3.2.03

N° de la demande : 05000866.3

N° de la publication : 1559338

C.I.B. : A43B5/04, A43B23/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Chaussure dont la tige comporte au moins une pièce collée

Titulaire du brevet :

Salomon S.A.S.

Opposante :

Fischer Sports GmbH

Référence :

Normes juridiques appliquées :

CBE 1973 Art. 100a), 56, 100c), 111(1), 114(2)
RPCR Art. 12(4), 13(1)

Mot-clé :

Activité inventive - (non)

Admission dans la procédure des requêtes subsidiaires - (oui)

Renvoi à la première instance - (non)

Motifs d'opposition - extension au-delà du contenu de la
demande telle que déposée (oui)

Modifications - extension au-delà du contenu de la demande
telle que déposée (oui)

Décisions citées :

T 0240/04, T 1685/07, T 1969/08, T 0144/09, T 0848/09,

T 0023/10

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 0618/14 - 3.2.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.03
du 21 mars 2017

Requérante : Salomon S.A.S.
(Titulaire du brevet) 14 Chemin des Croiselets
74370 Metz-Tessy (FR)

Mandataire : Rings, Rolf
Klingseisen, Rings & Partner
Patentanwälte
Postfach 10 15 61
80089 München (DE)

Intimée : Fischer Sports GmbH
(Opposante) Fischerstrasse 8
4910 Ried im Innkreis (AT)

Mandataire : Beetz, Rainer
Sonn & Partner
Riemergasse 14
1010 Wien (AT)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 13 janvier 2014 par laquelle le brevet européen n° 1559338 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président Y. Jest
Membres : V. Bouyssy
E. Kossonakou
C. Donnelly
D. Prietzel-Funk

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen n° 1 559 338 (ci-après "le brevet") concerne une chaussure, et plus particulièrement une chaussure de ski de fond.
- II. Le brevet était déjà délivré à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 (13 décembre 2007). Les articles de la CBE suivis de l'attribut "1973" correspondent aux dispositions de la CBE 1973 qui doivent être appliquées en vertu des dispositions transitoires (décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, JO OEB 2003, Édition spéciale n° 1, 202).
- III. Une opposition a été formée contre ce brevet dans son ensemble. Elle était fondée sur deux motifs de l'article 100a) CBE 1973, à savoir sur le défaut de nouveauté et le défaut d'activité inventive.
- IV. La division d'opposition a décidé de révoquer le brevet.
- V. La titulaire du brevet (ci-après "la requérante") a formé recours contre cette décision.
- VI. Dans une première notification au titre de l'article 15(1) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) annexée à la convocation à la procédure orale, la Chambre a fait part de son appréciation provisoire de l'affaire.

En particulier, la Chambre a exprimé un avis provisoire négatif concernant l'activité inventive de la revendication 1 selon la requête principale, comme suit :

"10. Requête principale - Activité inventive

10.1 D2 divulgue une chaussure conforme au préambule de la revendication 1, dans laquelle le rabat 26 et la claque 32 sont assemblés par une couture jointée retournée 18 (Figure 2). Il faudra discuter si, pour un homme du métier partant de D2, l'assemblage par collage défini dans la partie caractérisante ne découle pas d'une manière évidente de l'enseignement de E1 ou de la chaussure Fischer S9000.

10.2 La Chambre partage l'opinion de la division d'opposition et de l'intimée que la modification revendiquée est une mesure évidente pour améliorer la résistance à la pénétration de l'humidité dans la chaussure. En particulier, E1 divulgue une chaussure dont la tige 5 est assemblée de manière imperméable au bout 4 par chevauchement et collage dans la zone de flexion (figure 1). A ce propos, il ressort bien des pages 3 et 4 de E1 que la figure 1 montre une chaussure construite en assemblant la tige 5, le bout 4, le contrefort de talon 6, la première 3 et une semelle d'usure par collage. Une tige externe n'est mentionnée qu'en relation avec les variantes de construction des figures 2 et 4.

10.3 Bien que la modification revendiquée permette aussi d'atteindre d'autres avantages, comme une amélioration de la résistance à l'usure et, probablement, du confort, ces avantages constituent seulement des effets supplémentaires qui ne rendent pas l'objet inventif.

10.4 Enfin, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument de la requérante qu'il existait un préjugé dans le domaine contre le collage de la claque au

rabat. Démontrer l'existence d'un tel préjugé requiert un degré de preuve élevé ; le passage de D2 cité par la requérante et l'enseignement de E1 ne suffisent pas à le prouver (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 2013, I.D.10.2)."

En ce qui concerne les requêtes subsidiaires 1 à 3 de la requérante, la Chambre a indiqué son intention de les prendre en considération (point 11) et de trancher elle-même l'affaire en exerçant les compétences de la division d'opposition (point 12). La Chambre a souligné qu'il faudrait éventuellement discuter, entre autres, des objections au titre de l'article 123(2) CBE que l'intimée avait soulevé contre la revendication 1 modifiée des requêtes subsidiaires 1 à 3 (point 13). La Chambre a exprimé un avis provisoire négatif concernant l'activité inventive de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1, comme suit:

"15.1 En ce qui concerne la requête subsidiaire 1, la Chambre partage l'avis de l'intimée que l'objet revendiqué est dépourvu d'activité inventive. Dans la chaussure de D2, le rabat de protection 26 comporte une fermeture à glissière 28 qui est assemblée au rabat par couture. D2 ne divulgue donc pas la caractéristique ajoutée que "la fermeture à glissière est elle aussi assemblée au rabat par collage". Toutefois, cette caractéristique distinctive n'interagit pas en synergie avec la caractéristique distinctive de la requête principale et c'est une autre mesure évidente pour améliorer la résistance à la pénétration de l'humidité (cf. E15)."

Quant à l'activité inventive de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2, la Chambre a émis l'avis provisoire suivant :

"15.2 Pour la requête subsidiaire 2, il faudra apprécier si la caractéristique ajoutée que "le bord de la claque présente une zone comprimée d'épaisseur réduite qui s'étend sur toute la zone d'assemblage" est une caractéristique structurelle distinctive de la chaussure, qui est repérable dans la chaussure elle-même, ou si cette caractéristique ne fait que définir plus avant son procédé de fabrication, comme l'avance par l'intimée."

VII. En réponse, par courrier du 9 janvier 2017, la requérante a retiré sa requête en procédure orale et demandé de rendre une décision en procédure écrite.

VIII. Dans une seconde notification au titre de l'article 15(1) RPCR, la Chambre a indiqué que la procédure orale prévue était maintenue, malgré l'absence annoncée de la requérante, et souligné qu'il faudrait en particulier y discuter de l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2.

IX. La procédure orale s'est tenue le 21 mars 2017, en la présence de l'opposante (ci-après "l'intimée").

X. Requêtes

La requérante a sollicité l'annulation de la décision et le maintien du brevet à titre principal sous forme délivrée et, à titre subsidiaire, sous forme modifiée sur la base d'un jeu de revendications modifiées selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 3, toutes les requêtes ayant été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours en date du 9 mai 2014.

L'intimée a sollicité le rejet du recours.

XI. Revendications

a) Requête principale

La revendication 1 telle que délivrée est libellée comme suit :

"1. Chaussure comportant une semelle (12) et une tige (14), du type dans lequel la tige (14) comporte des quartiers (22) qui sont réunis par un système de serrage (20), et un rabat de protection (26) destiné à recouvrir le système de serrage (20), le rabat (26) recouvrant la portion de la tige (14) correspondant à la partie supérieure du pied allant de l'arrière des orteils jusqu'à la cheville, la chaussure comportant une claque externe (15) qui couvre sensiblement l'avant-pied, caractérisée par le fait que le rabat de protection (26) forme une pièce de la tige (14) qui est assemblée à la tige par collage, le bord (17, 32) du rabat (26) et la claque (15) se chevauchant dans la zone de collage (18), l'une au moins des deux pièces qui sont assemblées par collage comportant, dans la zone de collage (18), une zone formant un lamage, c'est-à-dire dont la surface présente un décaissement".

b) Requête subsidiaire 1

La revendication 1 diffère de la revendication 1 telle que délivrée par l'addition des caractéristiques suivantes :

- "le rabat de protection (26) comporte une fermeture à glissière (28), qui débouche dans le bord arrière du rabat (26), et qui délimite dans le rabat deux volets susceptibles de s'écarter l'un de l'autre lorsque la glissière (28) est ouverte" et

- "la fermeture à glissière (28) est elle aussi assemblée au rabat (26) par collage".

c) Requête subsidiaire 2

La revendication 1 diffère de la revendication 1 telle que délivrée par la caractéristique additionnelle suivante :

- "le bord de la claque (15) présente une zone comprimée d'épaisseur réduite qui s'étend sur toute la zone d'assemblage (18)".

d) Requête subsidiaire 3

La revendication 1 diffère de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 en ce que les caractéristiques suivantes y ont été ajoutées :

- "le bord (17, 32) du rabat (26) est presque affleurant au niveau de la face supérieure de la claque (15)" et
- "les pièces de la tige (14) qui sont assemblées par collage sont en matériau flexible et imperméable".

XII. État de l'art antérieur

Dans le mémoire exposant les motifs du recours, et dans la réponse au mémoire de recours, les parties ont fait en particulier référence aux documents suivants, qui ont été produits en phase d'opposition et sont mentionnés dans la décision contestée :

D2 : EP 1 310 182 A1

E1 : WO 2004/041015 A1

XIII. Les arguments des parties présentés par écrit et oralement, dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, peuvent être résumés comme suit :

a) Requête principale - Activité inventive

La requérante :

La division d'opposition a décidé que, pour un homme du métier, l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive en vue d'une combinaison des documents D2 et E1. Cette décision est incorrecte parce qu'elle est basée sur une interprétation erronée de la divulgation de E1.

L'objet revendiqué diffère de la chaussure divulguée dans D2 par les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1. Comme l'assemblage du rabat de protection à la claque est réalisé par collage avec lamage/décaissement et non plus par couture jointée retournée, il n'y a plus de problème de rupture à cause d'agressions extérieures. De plus, toute pénétration de l'humidité à cause de neige ou de pluie est évitée dans cette partie sensible de l'avant-pied. Enfin, l'assemblage ne présente plus de surépaisseur dans la région métatarsophalangienne du pied de l'utilisateur. Le problème objectif à résoudre vis-à-vis de D2 est donc d'améliorer, en même temps, la résistance à l'usure et la résistance à la pénétration de l'humidité, tout en garantissant le confort de l'utilisateur dans la zone de flexion de la chaussure.

Pour l'homme du métier qui se pose ce problème, la solution revendiquée n'est pas évidente, même avec les informations données dans E1.

Dans D2, seules les pièces rigides ou semi-rigides de la chaussure, telles que la semelle 12 et le contrefort 30, sont assemblées par collage (paragraphe 21 et figure 5). Pour assembler les pièces flexibles de la tige, en particulier le rabat de protection souple 26 et la claque, D2 ne décrit que des coutures traversantes de l'état de la technique ou une couture jointée retournée 18 selon l'invention (paragraphe 5, 7 et figure 2). Il existe donc, dans le domaine technique de la construction des chaussures, un préjugé technique contre un assemblage par collage des pièces flexibles de la tige dans la région d'avant-pied de la chaussure, comme la claque et le rabat de protection. Pour ces pièces flexibles soumises à des forces de traction ou cisaillement élevées lors de la pratique du sport, l'homme du métier suppose que des coutures, comme la couture jointée retournée, sont nécessaires pour garantir le bon maintien de l'assemblage. Ce préjugé technique est confirmé par la divulgation de E1. Un assemblage par collage n'y est divulgué que pour des pièces 4 et 6 qui sont semi-rigides et ne sont pas dans la région de l'avant-pied. Pour l'homme du métier, il n'est donc pas évident de coller le rabat de protection à la claque de la manière revendiquée.

Il est vrai qu'il ressort de E1 que, dans la figure 1, le bout 4 et le contrefort 6 sont assemblés de manière imperméable par chevauchement et collage à la tige 5. Toutefois, l'homme du métier cherchant une solution au dit problème ne considérerait pas cet enseignement, et ceci pour les raisons suivantes.

Contrairement à l'opinion de la division d'opposition, la figure 1 de E1 ne montre pas une chaussure à part entière mais seulement les parties internes d'une chaussure. En effet, E1 concerne exclusivement une

chaussure à double tige avec une tige interne ainsi qu'une tige externe, telles que montrées dans les figures 2, 2A et 6 (tige interne 5 et tige externe 19). Le but dans E1 est de prévoir une chaussure dont le volume interne a une forme tridimensionnelle anatomique optimisée. La solution selon E1 consiste à utiliser des pièces internes préformées de forme anatomique, à savoir le bout et le contrefort. L'homme du métier comprend donc que, dans la figure 1 de E1, la tige externe et la semelle extérieure ont été omises pour simplifier le dessin. Ces pièces sont visibles dans la figure 2 qui montre une coupe transversale de la même chaussure. L'homme du métier sait que la première 3 de chaussure, le bout 4 et le contrefort 6 montrés dans la figure 1 doivent toujours être recouverts par une tige externe et une semelle extérieure.

Le bout 4, le contrefort 6 et la tige interne 5 de la figure 1 sont donc des pièces internes de la chaussure qui sont protégées par la tige externe et la semelle extérieure et ne sont soumises ni aux intempéries ni aux agressions extérieures, telles que des frottements ou des forces de traction ou cisaillement, comme c'est le cas pour le rabat de protection et la claque divulgués dans D2. En fait, seules la tige externe 19 et la semelle extérieure 10 divulgués dans E1 sont soumises aux intempéries et aux agressions extérieures. Ces pièces sont assemblées seulement par une couture traversante 12 (figure 2A, paragraphe à cheval sur les pages 4 et 5).

Pour le bout 4 et contrefort 6 le risque d'une pénétration de l'humidité de l'extérieur n'est pas le même que pour la claque et le rabat de protection divulgués dans D2. En effet, le rabat de protection couvre un système de serrage pour fermer une fente

longitudinale de la chaussure prévue pour le chaussage et, dans cette région, il y a une ouverture grande et directe à l'intérieur de la chaussure.

En outre, dans E1, le bout 4 et le contrefort 6 s'étendent dans des régions basses de la chaussure et non pas sur l'avant-pied de l'utilisateur, où se trouve le rabat de protection selon D2. Dans ces régions basses de chaussure, il n'y a presque pas de forces de flexion lors de la marche et donc pas de problème de confort dans la région métatarsophalangienne du pied de l'utilisateur.

Finalement, dans E1, le bout 4 et le contrefort 6 sont des pièces moulées par injection d'une matière plastique ayant une certaine rigidité (E1, page 2, lignes 10 à 14). Elles ne sont pas comparables au rabat de protection et à la claque de la chaussure de D2, qui sont des éléments nécessairement flexibles pour permettre la flexion de la chaussure.

En conclusion, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive en vue d'une combinaison des documents D2 et E1.

L'intimée :

Le problème objectif à résoudre vis-à-vis de la chaussure de ski de fond divulguée dans D2 peut être formulé comme étant d'améliorer la résistance à la pénétration de l'humidité au niveau de la liaison du rabat de protection 26 à la claque. Dans D2, le problème de résistance à l'usure mais aussi, au moins en partie, celui de la pénétration de l'humidité (paragraphe 6) est déjà résolu en assemblant le rabat à la claque au moyen d'une couture jointée retournée. La

requérante prétend que l'assemblage par collage du rabat à la claque aurait l'effet d'améliorer le confort, mais cet effet est seulement un effet supplémentaire.

La solution revendiquée au problème d'augmenter la résistance à la pénétration de l'humidité est rendue évidente par l'enseignement de E1.

E1 divulgue une chaussure de ski de fond et enseigne, de manière générale, que la chaussure est formée de plusieurs pièces, dont une tige qui est collée de manière imperméable au bout et au contrefort (page 2, lignes 6 à 9). La figure 1 montre un mode de réalisation de cette chaussure, qui consiste en un bout 4, un contrefort 6, une seule tige 5, une cale 2, une première 3 et une semelle extérieure en forme de coque, qui n'est pas représentée dans le dessin (page 4, lignes 10 à 14). La zone de collage 7 entre le bout 4 et la tige 5 s'étend dans la région de l'avant-pied. Dans la zone de collage 7, les bords du bout 4 et de la tige 5 présentent des lamages qui se chevauchent. L'homme du métier appliquerait cette mesure pour assembler le rabat à la claque dans la même région de la chaussure, afin de résoudre le problème technique d'augmenter la résistance à l'humidité. Contrairement à ce qu'avance la requérante, il n'est pas divulgué dans E1 que la tige 5 de la figure 1 est une tige interne qui doit être recouverte d'une tige externe. La figure 2 de E1 montre un mode de réalisation alternatif de chaussure avec une tige externe 19 (page 4, dernier paragraphe).

L'objet de la revendication 1 n'implique donc pas d'activité inventive.

b) Requête subsidiaires - Prise en considération

L'intimée :

Les requêtes subsidiaires 1 à 3 ont été déposées pour la première fois avec le mémoire de recours. Ces requêtes ne devraient pas être admises dans la procédure au titre de l'article 12(4) RPCR pour les raisons suivantes. Premièrement elles n'ont pas été examinées par la division d'opposition et elles auraient toutes pu être facilement présentées pendant la procédure d'opposition. Lors de la procédure orale, la requérante a fait le choix réfléchi et délibéré de ne pas présenter ces requêtes et elle y a même annoncé qu'elle préférerait attendre la procédure de recours. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. décisions T 23/10 et T 240/04), la Chambre, en sa qualité d'instance de réexamen, a le pouvoir de rejeter ces nouvelles requêtes. Deuxièmement, les requêtes subsidiaires 1 et 2 sont divergentes et ceci n'est pas admissible (cf. décisions T 1685/07 et T 1969/08). Troisièmement, la requête subsidiaire 3 tente d'obvier au stade du recours l'objection selon l'article 123(2) CBE soulevée contre la requête subsidiaire 2 qui a fait l'objet de la décision et ceci est également inadmissible (cf. décision T 144/09). Dans le cas où la Chambre déciderait d'admettre ces requêtes, l'affaire devrait être renvoyée à la division d'opposition pour qu'elle puisse les examiner.

La requérante :

Les requêtes subsidiaires 1 à 3 sont admissibles. Elles ont été déposées en réaction directe au raisonnement de la division d'opposition quant au motif d'opposition de

défaut d'activité inventive. La requérante ne connaissait pas encore le détail de ce raisonnement lors de la procédure orale devant la division d'opposition. En outre, les caractéristiques additionnelles des requêtes auxiliaires 1 à 3 sont issues de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et elles sont toutes relatives au même problème technique que la requête principale, c'est-à-dire d'augmenter la résistance à l'usure et en même temps la résistance à la pénétration de l'humidité. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau sujet ou d'un aspect complètement différent de celui traité en opposition. Les décisions T 240/04 et T 23/10 ne sont pas applicables au cas présent parce qu'il s'agit de cas spécifiques qui ne sont pas comparables au cas présent.

c) Requête subsidiaire 1 - Activité inventive

La requérante :

La revendication 1 inclut la caractéristique additionnelle selon laquelle le rabat de protection comporte une fermeture à glissière qui est assemblée au rabat par collage.

Dans D2, la fermeture à glissière 28 est assemblée au rabat de protection 26 par une couture traversante (cf. figures 1, 3 et 4). D2 ne divulgue donc pas que la fermeture à glissière est assemblée au rabat de protection par collage.

Cette caractéristique distinctive augmente encore la résistance à la pénétration de l'humidité et la résistance aux frottements par des cailloux, des branches d'arbres ou des blocs de glace etc. La durée de vie de la chaussure est donc prolongée.

Partant de D2, l'homme du métier n'a aucune raison d'assembler la fermeture à glissière 28 au rabat 26 par collage. Au contraire, pour améliorer la résistance de la couture traversante à l'usure, l'homme du métier envisagerait plutôt de la remplacer par une couture jointée retournée, comme elle est déjà divulguée dans D2 pour assembler le rabat de protection 26 à la claqué.

Le document E1 ne peut pas non plus mener à la solution revendiquée puisqu'il divulgue une chaussure sans moyen de serrage, sans rabat de protection et sans fermeture à glissière. Dans E1, les pièces qui sont assemblées par collage sont seulement des pièces internes (bout 4, contrefort 6) qui ne sont pas soumises à l'usure et à une pénétration possible de l'humidité.

L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive par rapport à D2 et E1.

L'intimée :

La caractéristique ajoutée de la fermeture à glissière collée au rabat n'a pas d'effet synergétique avec la caractéristique distinctive de la requête principale. Pour l'homme du métier qui, partant de D2, désire augmenter la résistance à l'humidité de l'assemblage entre la fermeture à glissière 28 et le rabat 26, il est évident de remplacer la couture traversante divulguée dans D2 par une liaison collée. Pour ceci, l'assemblage par collage montré dans la figure 1 de E1 lui servirait de modèle. En outre, il est généralement connu qu'une fermeture à glissière peut être liée à un tissu de manière imperméable par collage. L'objet de la revendication 1 manque donc d'activité inventive.

d) Requêtes subsidiaires 2 et 3 - Article 123(2) CBE

L'intimée :

La revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 2 et 3 précise, d'une part, que le bord de la claque et/ou le bord du rabat comporte, dans la zone de collage, une zone décaissée formant un lamage et, d'autre part, que le bord de la claque présente une zone comprimée d'épaisseur réduite qui s'étend sur toute la zone d'assemblage. La revendication 1 définit donc, entre autres, un mode de réalisation dans lequel le bord du rabat présente une zone décaissée tandis que le bord de la claque présente une zone comprimée d'épaisseur réduite. La revendication dépendante 5 précise que "le bord du rabat est paré, c'est à dire coupé en biseau". Cette revendication définit donc, en combinaison avec la revendication 1, un mode de réalisation particulier dans lequel le bord du rabat présente, en même temps, un décaissement et un biseautage. Un tel mode de réalisation n'a pas été divulgué dans la demande déposée originellement. En fait, le biseautage du bord de rabat a été mentionné en référence aux figures 2 et 4, mais pas en combinaison avec un décaissement du bord de rabat.

La requérante :

La caractéristique ajoutée selon laquelle le bord de la claque présente une zone comprimée d'épaisseur réduite qui s'étend sur toute la zone d'assemblage, est issue de la revendication dépendante 4 telle que délivrée. Il est clair pour l'homme du métier que la revendication 1 modifiée porte sur un mode de réalisation particulier dans lequel le bord de la claque présente un décaissement, celui-ci étant réalisé par compression

locale du bord de la claque. Cette interprétation est supportée par l'enseignement qui est donné dans le brevet (paragraphe 24 et 25 et figure 4).

Motifs de la décision

1. Requête principale - Priorité
 - 1.1 La division d'opposition a décidé que l'objet de la revendication 1 ne peut bénéficier d'aucune des deux dates de priorité revendiquées (30 janvier 2004 et 26 juillet 2004), mais seulement de la date de dépôt (18 janvier 2005) de la demande qui a donné lieu au brevet.
 - 1.2 La requérante n'a pas contesté cette décision de la division d'opposition et la Chambre ne voit aucune raison de le faire.
2. E1 entre donc dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE 1973.
3. Requête principale - Activité inventive
 - 3.1 Dans la première notification au titre de l'article 15(1) RPCR, la Chambre a clairement et explicitement exposé aux parties pourquoi, selon son avis préliminaire, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'implique aucune activité inventive au sens de l'article 56 CBE 1973 (cf. point VI *supra*).
 - 3.2 La requérante n'a pas répondu sur le fond à la notification et n'a pas comparu, comme annoncé par écrit, à la procédure orale. Elle a par contre demandé que la Chambre prenne une décision en l'état du dossier

sur la base des requêtes déposées avec le mémoire de recours restées inchangées.

- 3.3 En préparation à la procédure orale, la Chambre a constaté qu'en l'absence d'élément nouveau les conclusions communiquées à titre provisoire, notamment à l'égard de la requête principale, devaient s'appliquer de manière inchangée et a ainsi décidé de refuser la requête principale pour défaut d'activité inventive de son objet.
4. Requêtes subsidiaires - Prise en considération
- 4.1 La Chambre est d'avis que le dépôt des requêtes subsidiaires en recours est une réaction normale et légitime de la requérante à la décision contestée. Les modifications apportées n'engendrent pas d'affaire totalement nouvelle ("fresh case") ; elles consistent en l'adjonction de caractéristiques issues de revendications délivrées afin de préciser davantage l'assemblage du rabat à la claque par collage. L'intimée est par conséquent à même de prendre position sur ces requêtes et la Chambre est en mesure de trancher si elles sont compatibles avec les exigences de la CBE. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, les motifs de révocation du brevet n'étaient pas explicitement connus et la formulation de nouvelles requêtes adaptées pour répondre aux objections n'était pas d'emblée évidente (cf. aussi la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 8ème édition, 2016, chapitre IV.E.4.3.2-e), en particulier la décision T 848/09 du 7 octobre 2011).
- 4.2 Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que la requérante a alors fait le choix

réfléchi et délibéré de ne pas présenter ces requêtes en opposition, voire même annoncé qu'elle préférerait attendre la procédure de recours, comme l'a suggéré l'intimée. En l'absence de correction du procès-verbal ou d'une requête pendante en ce sens, la Chambre considère que le procès-verbal reflète correctement le déroulement de la procédure orale devant la division d'opposition.

4.3 À ce propos, l'intimée a cité les décisions T 23/10 et T 240/04 mais celles-ci portent sur des circonstances particulières différentes et elles ne s'appliquent donc pas aux circonstances du cas présent. Dans l'affaire T 240/04, la Chambre n'a pas admis une requête subsidiaire qui aurait pu être présentée en procédure d'opposition et visait un problème qui n'était apparenté que de loin au problème technique d'origine et introduisait des données techniques non encore abordées en opposition. Si la Chambre avait admis cette nouvelle requête, elle aurait dû renvoyer l'affaire à la première instance. Dans l'affaire T 23/10, la Chambre n'a pas admis des requêtes subsidiaires déposées pour la première fois avec le mémoire de recours parce que la titulaire avait délibérément renoncé à les présenter pendant la procédure d'opposition après que le président de la division d'opposition l'y avait expressément invité.

4.4 L'intimée estime que la requête subsidiaire 2 n'est pas admissible parce l'objet revendiqué diverge par rapport celui préalablement revendiqué dans la requête subsidiaire 1. Toutefois, les caractéristiques additionnelles des requêtes subsidiaires 1 et 2 sont toutes relatives au même problème technique que la requête principale, c'est-à-dire d'augmenter la résistance à la pénétration de l'humidité. Les

décisions T 1685/07 et T 1969/08 citées par l'intimée concernent des cas où les requêtes subsidiaires vont dans des directions complètement différentes. En outre, ces décisions portent sur des requêtes subsidiaires déposées après qu'une date de procédure orale avait été fixée, tandis que dans le cas présent les requêtes subsidiaires ont été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours.

4.5 La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 traitée dans la décision attaquée en ce qu'elle comprend les caractéristiques additionnelles selon lesquelles le bord du rabat est "presque" affleurant au niveau de la face supérieure de la claque et "les pièces de la tige ... qui sont assemblées par collage sont en matériau flexible et imperméable". Cette nouvelle requête a été déposée pour répondre, en même temps, à l'objection au titre de l'article 123(2) CBE contre la requête subsidiaire 2 et l'objection de défaut d'activité inventive contre les précédentes requêtes. Dans la décision T 144/09 citée par l'intimée, la division d'opposition avait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE concernant l'introduction d'une caractéristique et demandé explicitement à la titulaire du brevet si elle souhaitait déposer une requête levant cette objection. La titulaire n'avait déposé une telle requête qu'au stade du recours.

4.6 La Chambre ne voyant aucune raison suffisante pour exclure les requêtes subsidiaires de la procédure, elle a décidé de les prendre en considération (article 114(2) CBE 1973 et article 12(4) RPCR).

5. Renvoi de l'affaire

5.1 L'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire dans le cas où la Chambre admettrait les requêtes subsidiaires de la requérante dans la procédure de recours.

5.2 Toutefois, dans un souci d'économie de procédure et vu que la revendication 1 de chacune des requêtes subsidiaires correspond à une combinaison de revendications délivrées et que l'opposition a été formée à l'encontre de toutes ces revendications, la Chambre estime pouvoir trancher elle-même l'affaire en exerçant les compétences de la division d'opposition, conformément à l'article 111(1) CBE 1973.

6. Requête subsidiaire 1 - Activité inventive

6.1 Dans la première notification au titre de l'article 15(1) RPCR, la Chambre a exprimé son avis préliminaire que l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE 1973 (cf. point VI *supra*).

6.2 Comme dans le cas de la requête principale, la requérante s'est abstenue de répondre quant au fond à la notification de la Chambre et a choisi de rester absente à la procédure orale. A l'instar des motifs de refus de la requête principale, la Chambre ne voit aucune raison de s'écarter de son avis provisoire négatif et décide de ce fait de refuser également la requête subsidiaire 1 de la requérante pour manque d'activité inventive de son objet.

7. Requête subsidiaire 2 - Article 100c) CBE 1973
- 7.1 La revendication 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale par la caractéristique additionnelle que "le bord de la claque présente une zone comprimée d'épaisseur réduite qui s'étend sur toute la zone d'assemblage". La revendication 1 correspond donc à une combinaison des revendications 1 et 4 du brevet délivré.
- 7.2 L'intimée a soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE contre la revendication dépendante 5, qui précise que "le bord du rabat est paré, c'est-à-dire coupé en biseau pour diminuer graduellement son épaisseur au fur et à mesure que l'on s'approche du bord". Le libellé de cette revendication correspond à celui de la revendication 6 du brevet délivré.
- 7.3 Cette objection porte donc sur une combinaison de caractéristiques déjà présente dans le jeu de revendications tel que délivré (revendications 1, 4 et 6). Elle revient donc de fait à invoquer le motif d'opposition de l'article 100c) CBE 1973 contre le brevet tel que délivré.
- 7.4 Ce motif d'opposition a déjà été soulevé par l'intimée et dûment pris en compte durant la procédure d'opposition. En effet, il ressort du procès verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que l'intimée y a soulevé des objections au titre de l'article 123(2) CBE - de facto article 100c) CBE 1973 - contre l'objet des revendications 6 et 7 telles que délivrées, que ces objections ont été admises par la division d'opposition dans la procédure et qu'elles ont été discutées quant au fond par la requérante (pages 7 et 8 du procès-verbal). Quant aux motifs de la décision

attaquée, la division d'opposition y a estimé que la combinaison des revendications 1 et 6 du brevet délivré satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE - de facto article 100c) CBE 1973 - (point 2 des raisons de la décision), mais que la combinaison des revendications 1 et 7 du brevet délivré violait les dispositions de l'article 123(2) CBE (point 3). Force est donc de constater que le motif d'opposition selon l'article 100c) CBE 1973 n'est pas un nouveau motif invoqué pour la première fois lors de la procédure de recours.

7.5 Dans sa réponse au mémoire du recours, l'intimée a soulevé des objections au titre de l'article 123(2) CBE contre l'introduction dans la revendication 1 du brevet délivré de caractéristiques additionnelles provenant des revendications dépendantes 4, 8, 9, 15 et 16 du brevet délivré. Ces objections à l'encontre du jeu de revendications délivrées sont donc également à considérer comme relevant du motif d'opposition selon l'article 100c) CBE 1973. La Chambre a pris acte du fait que, dans sa réponse datée du 18 août 2015, la requérante n'a formulé ni objection, ni même une réserve quant à l'examen du motif selon l'article 100c) CBE 1973, mais a choisi au contraire de débattre du fond en avançant des contre-arguments détaillés à l'encontre de chacune de ces objections. Ce faisant elle a - au moins tacitement - consenti à ce que la Chambre décide sur le motif d'opposition selon l'article 100c) CBE 1973.

7.6 Quant à l'objection au titre de l'article 100c) CBE 1973 portée à l'encontre de la revendication dépendante 5, elle n'a été présentée pour la première fois que lors de la procédure orale devant la Chambre, à laquelle la requérante est restée absente. La Chambre

estime que cette objection est de prime abord hautement pertinente et qu'elle peut être traitée sans report de la procédure orale. La Chambre estime en outre que la requérante pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la Chambre examine pendant la procédure orale le bien-fondé des attaques portées par l'intimée à l'encontre des modifications apportées aux revendications selon la requête subsidiaire 2, notamment celles fondées sur l'article 123(2) CBE. En effet, l'intimée a déjà soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE contre la revendication 1 de la requête subsidiaire 2. Précédemment, dans la procédure d'opposition, elle avait fait valoir une objection au titre de l'article 123(2) CBE contre la revendication 6 délivrée, qui correspond à la revendication dépendante 5 de la requête subsidiaire 2 (cf. point 1 de la décision attaquée). Pour ces raisons, la Chambre a décidé d'admettre à la procédure l'objection fondée sur l'article 100c) CBE 1973 à l'encontre de l'objet défini par la combinaison des revendications 1 et 5 de la requête subsidiaire 2, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire selon l'article 13(1) RPCR.

- 7.7 La revendication 1 précise, entre autres choses,
- que "l'une au moins des deux pièces qui sont assemblées par collage" - c'est à dire le bord du rabat (26) de protection et le bord de la claque (15) externe - comporte, dans la zone de collage, "une zone formant un lamage, c'est-à-dire dont la surface présente un décaissement" et
 - que "le bord de la claque (15) présente une zone comprimée d'épaisseur réduite qui s'étend sur toute la zone d'assemblage (18)".

- 7.8 La revendication 1 définit donc explicitement un mode de réalisation particulier dans lequel le bord (17, 32)

du rabat (26) présente une zone décaissée, tandis que le bord (15) de la claque présente une zone comprimée d'épaisseur réduite.

- 7.9 La revendication dépendante 5 précise quant à elle que "le bord (17, 32) du rabat (26) est paré, c'est-à-dire coupé en biseau pour diminuer graduellement son épaisseur au fur et à mesure que l'on s'approche du bord". La chaussure telle que définie par les caractéristiques combinées des revendications 1 et 5 doit ainsi vérifier une double exigence, à savoir que le bord (17, 32) du rabat (26) doit présenter à la fois une zone décaissée et une zone biseautée/parée.
- 7.10 Un tel mode de réalisation n'est pas divulgué dans la demande originellement déposée. Le biseautage du bord (17, 32) du rabat (26) n'y est mentionné que deux fois : une première fois en relation avec la chaussure illustrée aux figures 1 et 2 (page 4, ligne 36), qui est décrite explicitement comme non conforme à l'invention revendiquée (paragraphe 10 du fascicule de brevet) ; et une seconde fois, cette fois-ci comme mode de réalisation selon l'invention et illustré aux figures 3 et 4 (page 5, ligne 17). Toutefois, pour le seul mode de réalisation en conformité avec l'invention revendiquée et illustré par les figures 3 et 4, le décaissement est prévu exclusivement pour le bord de la claque 15.
- 7.11 En conclusion, la revendication dépendante 5 introduit de la matière nouvelle qui ne peut pas être déduite directement et sans ambiguïté de la demande de brevet telle que déposée.

- 7.12 Le jeu de revendications selon la requête subsidiaire 2 contrevient donc aux exigences de l'article 100c) CBE 1973.
8. Pour les mêmes raisons, à savoir la double exigence à satisfaire pour le bord du rabat lorsque défini par les caractéristiques combinées des revendications 1 et 5, le jeu de revendications de la requête subsidiaire 3 contrevient également aux dispositions de l'article 100c) CBE 1973.
9. En conclusion,
- le motif d'opposition de défaut d'activité inventive (articles 100a) et 56 CBE 1973) s'oppose au maintien du brevet sans modification et au maintien du brevet modifié selon la requête subsidiaire 1, et
 - les jeux de revendications selon les requêtes subsidiaires 2 et 3 ne sont pas acceptables en application de l'article 100c) CBE 1973 car ils définissent un objet du brevet européen qui s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :



C. Spira

Y. Jest

Décision authentifiée électroniquement