

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 14 mars 2018**

N° du recours : T 2352/15 - 3.2.05

N° de la demande : 05717681.0

N° de la publication : 1781455

C.I.B. : B29B11/16, B29C70/54, B29C70/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de fabrication d'une armature disposant d'au moins une face adhésive de façon repositionnable et armature obtenue

Titulaire du brevet :

Saertex France

Opposantes :

Hexcel Reinforcements UK Limited
Ahlstrom Corporation

Référence :

Normes juridiques appliquées :

CBE 1973 Art. 54(2)
RPCR Art. 12(2), 12(4), 13(1)

Mot-clé :

Recevabilité - requête principale (oui)
Nouveauté - requête principale (non)
Recevabilité - requête subsidiaire (non)

Décisions citées :

G 0009/91, G 0010/92, R 0016/09, T 1125/10, T 0675/13

Exergue :



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 2352/15 - 3.2.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.05
du 14 mars 2018

Requérante : Saertex France
(Titulaire du brevet) 2 Lot du Brieux
38510 Brangues (FR)

Mandataire : Muriel Aupetit
Aquinov
Allée de la Forestière
33750 Beychac et Caillau (FR)

Intimée I : Hexcel Reinforcements UK Limited
(Opposante 1) Ickelton Road
Duxford
Cambridge
CB22 4QD (GB)

Mandataire : Peter Charles Bawden
Bawden & Associates
4 The Gatehouse
2 High Street
Harpenden, Hertfordshire AL5 2TH (GB)

Intimée II : Ahlstrom Corporation
(Opposante 2) P.O. Box 18
48601 Kotka (FI)

Mandataire : Stephan Steinmüller
Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 4 décembre 2015 par laquelle le brevet européen n° 1781455 a été**

révoqué conformément aux dispositions de
l'article 101(3) (b) CBE.

Composition de la Chambre :

Président M. Poock
Membres : P. Lanz
 G. Weiss

Exposé des faits et conclusions

- I. La titulaire a formé recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 1 781 455.
- II. Les oppositions des opposantes O1 et O2 avaient été formées contre le brevet dans son ensemble et étaient fondées sur les articles 100 b) et 100 a) CBE 1973, ensemble articles 54 et 56 CBE 1973.
- III. La procédure orale devant la chambre s'est tenue le 14 mars 2018.
- IV. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et, à titre principal, le maintien du brevet tel que délivré ou, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base du jeu de revendications subsidiaire déposé par lettre en date 12 février 2018 et correspondant au jeu de revendications subsidiaire déposé avec le mémoire exposant les motifs de recours.
- V. Les intimées (opposantes) ont demandé le rejet du recours.
- VI. Parmi les documents cités pendant la procédure de recours figure le document suivant :

O8: "Working with Fiberglass" par Bill Anderson; Model Aviation, August 1996, pages 48 et 49.

VII. La revendication 1 de la requête principale est rédigée de la manière suivante :

"Procédé de fabrication d'une armature à base de fibres destinée à être noyée dans une matrice ou un mélange de matrices, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser les étapes suivantes :

- préparer un matériau à base de fibres, et
- déposer sur au moins une des surfaces du matériau ainsi obtenu une colle repositionnable."

VIII. La revendication 1 de la requête subsidiaire est libellée comme suit:

"Procédé de fabrication d'une armature à base de fibres notamment destiné à être noyée dans une matrice ou un mélange de matrices, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser les étapes suivantes :

- préparer un matériau à base de fibres destiné à constituer une armature d'un matériau composite, et
- déposer de la colle repositionnable sur au moins une des surfaces du matériau ainsi obtenu, la colle étant présente uniquement à la surface, et
- plaquer un intercalaire amovible sur la face ayant reçu ladite couche de colle repositionnable."

IX. La requérante a développé les arguments suivants :

Recevabilité de la requête principale

La requête principale visant au maintien du brevet tel que délivré avait déjà été présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours et réitérée dans les lettres du 17 janvier 2018 et du 12 février 2018. Les

intimées avaient donc eu amplement l'occasion de s'y préparer.

Nouveauté vis-à-vis du document O8

Le rédacteur du document O8 n'était pas un homme de l'art du domaine des matériaux composites industriels, mais un homme de l'art du domaine du maquettisme. De même, le produit selon le document O8 était un produit à échelle humaine et non à échelle industrielle. Le problème posé dans ce document était de découper, de préparer et de maintenir une pièce de renfort de petites dimensions sur une zone, en forme, d'un modèle réduit, avant de l'enduire avec de la résine. Les dimensions, le fait de sortir le renfort à l'extérieur pour le pulvériser etc. n'étaient pas envisageables et comparables avec les domaines d'application de la propriétaire et des opposantes, comme par exemple la fabrication de coques de bateau. De plus, le produit utilisé pour la pulvérisation était une colle solvantée qui pénétrait nécessairement dans les fibres et qui ne restait pas en surface. Dès lors que le solvant s'évaporait, le tissu était en partie raidi, surtout si la quantité pulvérisée était importante, ce que n'excluait pas le rédacteur du document O8. La colle 3M 77 utilisée dans ce document n'était pas une colle repositionnable au sens de la revendication 1 du brevet, car elle avait un pouvoir adhésif important et un temps d'ouverture limité. Le renfort du document O8 pouvait donc être repositionné que dans certaines conditions, notamment le support devait être compact, et uniquement pendant le temps d'ouverture mentionné comme étant de 10 secondes à 30 minutes. Le temps d'ouverture selon l'invention était par contre infini. De plus, contrairement au renfort selon le document O8, qui renforçait la résistance propre du support,

l'armature revendiquée était destinée à constituer avec sa matrice une pièce en matériaux composites à part entière ayant ses propres propriétés de résistance mécanique indépendamment d'un support. Enfin, la caractéristique fonctionnelle du procédé selon laquelle l'armature fabriquée était destinée à être noyée dans une matrice n'était pas divulguée dans le document 08. En effet, le document 08 ne visait pas à la fabrication d'une armature à base de fibres. L'objet de la revendication 1 était donc clairement nouveau vis-à-vis de ce document.

Recevabilité de la requête subsidiaire

Afin de bénéficier d'une deuxième instance pour décider sur la nouveauté des revendications telles que délivrées, la titulaire ne pouvait pas faire porter la décision de la division d'opposition sur des requêtes subsidiaires; c'est pourquoi, elle avait retiré toutes ses requêtes subsidiaires au début de la procédure orale devant la division d'opposition. La requête subsidiaire actuelle avait été présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours et donc le plus tôt possible dans la procédure de recours. Le fait qu'elle avait été à nouveau soumise après avoir été remplacée entre-temps par d'autres requêtes subsidiaires (voir lettre en date du 17 janvier 2017) était une réaction à la communication de la chambre. Pour ces raisons, la requête subsidiaire était recevable.

X. Les arguments des intimées sont les suivants :

Recevabilité de la requête principale

La requête principale visant au maintien du brevet tel que délivré avait été présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours, puis ensuite remplacée. Ce n'était que pendant la procédure orale que la requérante a modifié à nouveau sa requête principale et est revenue aux revendications telles que délivrées. Les intimées s'étaient donc préparées à la discussion d'une autre requête principale. De ce fait, la requête principale dans sa version telle que présentée à présent à la procédure orale devant la chambre de recours ne devrait pas être acceptée.

Nouveauté vis-à-vis du document 08

Le document 08 démontrait un procédé de fabrication d'une armature à base de fibres notamment destinée à être noyée dans une matrice ou un mélange de matrices ("*fiberglass cloth*") avec les étapes de préparer un matériau à base de fibres (page 48, colonne droite, avant-dernière ligne à la page 49, colonne gauche, première ligne: "*Cut a piece of glass cloth that will fit on the paper bag.*") et de déposer sur au moins une des surfaces du matériau ainsi obtenu de la colle repositionnable (page 49, colonne gauche: "*Spray the fiberglass cloth with the adhesive. It's OK if it's a little heavy in places, but it's better if you keep it light.*"; page 49, deuxième colonne: "*You now have self-adhesive fiberglass cloth with a paper backing*"; page 49, troisième colonne: "*[...] apply the cloth to the model in the desired location. Be careful not to let it stick to itself. Smooth down the cloth with your fingers. If you get a wrinkle, or if it didn't go*

exactly where you wanted, just pull it back up and try again.")

Le terme "armature" ne convenait pas pour distinguer l'objet de la revendication 1 du renfort de fibres de verre connu du document O8. De plus, la caractéristique selon laquelle l'armature fabriquée était destinée à être noyée dans une matrice n'était pas une caractéristique fonctionnelle du procédé, mais une caractéristique structurelle de l'armature produite. Le temps d'ouverture de la colle et la dimension de l'armature fabriquée ne faisaient pas l'objet du procédé revendiqué. L'objet de la revendication 1 n'était donc pas nouveau.

Recevabilité de la requête subsidiaire

Aucun motif concernant la réintroduction de la requête subsidiaire n'avait été fourni par la requérante dans sa lettre en date du 12 février 2018, bien que l'article 12(2) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) l'exige.

En outre, il faut aussi prendre en considération le fait que la requérante avait retiré toutes ses requêtes subsidiaires au début de la procédure orale devant la division d'opposition. Il n'est, de ce fait, pas admissible de réintroduire une requête subsidiaire au stade du recours et en particulier, avec le mémoire exposant les motifs de recours, puis à nouveau ultérieurement sans donner de raisons convaincantes pour une telle démarche. La requête subsidiaire n'était donc pas recevable.

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la requête principale

La requête principale visant au maintien du brevet tel que délivré a été déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours et réitéré dans les écritures en date du 17 janvier 2018. En outre, cette requête constitue le fondement de la décision attaquée. Le fait qu'elle a été remplacée par lettre en date du 12 février 2018 par un libellé légèrement modifié (suppression du terme "notamment") et réintroduite au cours de la procédure orale dans sa version telle que délivrée et soumise avec le mémoire exposant les motifs de recours ne soulève pas des difficultés déraisonnables pour les intimées. Pour ces raisons, la chambre juge que la requête principale visant au maintien du brevet tel que délivré est recevable.

2. Nouveauté vis-à-vis du document 08

2.1 Le document 08 décrit un procédé de fabrication d'une armature à base de fibres notamment destinée à être noyée dans une matrice ou un mélange de matrices ("*fiberglass cloth*") avec les étapes de préparer un matériau à base de fibres (page 48, colonne droite, avant-dernière ligne à la page 49, colonne gauche, première ligne: "*Cut a piece of glass cloth that will fit on the paper bag.*") et de déposer sur au moins une des surfaces du matériau ainsi obtenu de la colle repositionnable (page 49, colonne gauche: "*Spray the fiberglass cloth with the adhesive. It's OK if it's a little heavy in places but it's better if you keep it light.*"; page 49, deuxième colonne: "*You now have self-adhesive fiberglass cloth with a paper backing*"; page

49, troisième colonne: "[...] apply the cloth to the model in the desired location. Be careful not to let it stick to itself. Smooth down the cloth with your fingers. If you get a wrinkle, or if it didn't go exactly where you wanted, just pull it back up and try again.")

Le document 08 montre donc toutes les caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée. Son objet n'est pas nouveau (article 54(2) CBE 1973).

2.2 En ce qui concerne les arguments présentés par la requérante, le terme "armature" ne convient pas pour distinguer l'objet de la revendication 1 du renfort de fibres de verre connu du document 08 (voir également le paragraphe [0043] du brevet: "colle [...] applicable à des renforts de fibres de verre [...]"). La caractéristique selon laquelle l'armature fabriquée est destinée à être noyée dans une matrice signifie que l'armature produite selon la revendication 1 doit avoir toutes les propriétés structurelles qui conviennent à ce que l'armature puisse être noyée dans une matrice. Cette condition est remplie pour le tissu en fibre de verre ("fiberglass cloth") connu du document 08, en particulier à la simple lecture du passage à la page 49, troisième et quatrième colonne ("The coating can be done right away [...]. The 3M 77 adhesive doesn't affect the resin; it will soak in and act like it normally does."). Cependant, selon le libellé de la revendication 1, l'étape de noyer l'armature pour produire une pièce en matériaux composites ne fait pas partie du procédé de fabrication revendiqué. Enfin, le document 08 décrit explicitement que la colle utilisée est repositionnable (voir page 49, troisième colonne), tandis que son temps d'ouverture ne fait pas l'objet du procédé revendiqué. Il en va de même pour la dimension

de l'armature fabriquée et pour la nature industrielle ou non du procédé. La chambre en conclut que l'objet tel que défini dans la revendication 1 de la requête principale ne diffère pas du procédé connu selon le document 08.

3. *Recevabilité de la requête subsidiaire*

3.1 *Article 13(1), ensemble article 12(4) RPCR*

3.1.1 Pendant la procédure de recours la requérante a déposé la requête subsidiaire avec le mémoire exposant les motifs du recours. Ayant entre-temps remplacé cette requête par d'autres requêtes subsidiaires, elle l'a présentée à nouveau avec son courrier en date du 12 février 2018. Se pose donc la question de sa recevabilité de cette requête subsidiaire au regard de l'article 13(1) RPCR. Selon cette disposition, l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie sont laissés à l'appréciation de la chambre; elle exerce son pouvoir d'appréciation, "*en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure*". Le terme "*entre autres*" signifie que la liste des critères d'appréciation n'est exhaustive (voir R 16/09 en date du 19 mai 2010, point 2.2.4 des motifs de la décision). Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il est de jurisprudence constante que les chambres des recours appliquent également le critère de l'article 12(4) RPCR ("*... sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ... au cours de la procédure de première instance ...*") et prennent en compte si les requêtes en question auraient pu être produites au cours de la procédure devant la première instance (voir

par exemple T 675/13 en date du 22 janvier 2016). Comme la Grande Chambre de recours a affirmé en particulier dans les affaires G 9/91 et G 10/92 (JO OEB 1993, 408, 420), la finalité de la procédure de recours *inter partes* est principalement de réexaminer en dernière instance la décision rendue en première instance, ce qui offre à la partie déboutée la possibilité de contester la décision qui lui est défavorable et de solliciter une décision judiciaire sur le bien-fondé d'une décision rendue en première instance. Par conséquent, le cadre factuel et juridique de la procédure d'opposition détermine très largement la procédure de recours qui lui fait suite. Il en découle directement qu'en deuxième instance, la matière litigieuse ne peut être modifiée que de façon limitée par les parties.

- 3.1.2 Dans la présente affaire, il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition (voir page 1, point 1) qu'au début de la procédure orale la requérante a immédiatement retiré l'ensemble de ses cinq requêtes subsidiaires, y compris la deuxième requête subsidiaire, qui correspond essentiellement à la présente requête subsidiaire. Même après que la division d'opposition ait constaté le manque de nouveauté de la revendication 1 telle que délivrée vis-à-vis du document 08, la requérante a déclaré qu'elle "*ne souhaite pas déposer de requête auxiliaire*" (voir page 3, 7ème paragraphe).

Dans son mémoire de recours (voir page 2, point 2) elle justifie cette démarche comme suit :

"Il est à noter que le titulaire SAERTEX a souhaité ne pas examiner devant la Division d'Opposition les jeux subsidiaires de revendications proposés initialement,

car elle estime que O8 ne peut en aucun cas antérioriser la revendication 1 pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive. Afin de bénéficier d'une deuxième instance sur les revendications telles que délivrées, le titulaire ne pouvait pas faire porter la décision de la Division d'Opposition sur ces jeux [subsidiaries de revendications]."

- 3.1.3 La chambre observe que la requérante ne voulait pas tenter de remédier au manque de nouveauté constaté pendant la procédure orale devant la division d'opposition, même si elle en a eu l'occasion. Au lieu de cela, elle a choisi de présenter l'ensemble de ses requêtes subsidiaires uniquement pendant la procédure de recours. En procédant ainsi, la requérante a empêché l'instance du premier degré de rendre une décision motivée sur les possibles positions de repli (par exemple sur la base de la caractéristique de l'intercalaire amovible), contraignant ce faisant la chambre de recours soit à rendre une première décision sur ces aspects, soit à renvoyer le cas échéant, l'affaire à l'instance du premier degré. Toutefois, cela n'est pas conforme à la finalité de la procédure de recours comme exposée ci-dessus au point 3.1.1, qui est de rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé de la décision de la division d'opposition, objet du recours. En d'autres termes, il n'est pas laissé au gré d'une partie de décider d'attendre le stade de la seconde instance pour présenter son cas, ce qui reviendrait à un *"forum shopping"* mettant en danger la distribution normale des fonctions entre les départements de premier instance et les chambres de recours (Voir en ce sens la jurisprudence constante des chambres de recours, par exemple la décision T 1125/10

en date du 7 février 2013 et les décisions citées au point 1.3 des motifs de cette décision).

- 3.1.4 Contrairement à la position prise par la requérante lors de la procédure devant la division d'opposition, il n'était en effet pas nécessaire de retirer les requêtes subsidiaires pour pouvoir bénéficier d'un examen de celles-ci par la deuxième instance et dans le seul but de montrer en quoi les revendications de la requête principale étaient nouvelles vis-à-vis du document O8. Au contraire, un recours contre la décision sur les revendications telles que délivrées aurait également été possible même si l'une des requêtes subsidiaires avait été jugée admissible par la division d'opposition. En tout cas, il apparaît clairement du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition - dont la teneur n'a pas été contestée - que la requérante n'a pas souhaité procéder ainsi et qu'elle a eu l'occasion de présenter des requêtes subsidiaires afin de surmonter l'objection de manque de nouveauté au vu du document O8 déjà au cours de la procédure de première instance.
- 3.1.5 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours juge, en application de l'article 13(1), ensemble article 12(4) RPCR, que la requête subsidiaire déposée par lettre en date du 12 février 2018 et correspondant à la requête subsidiaire déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours n'est pas recevable.
- 3.1.6 De façon superfétatoire, la chambre de recours aimerait souligner que les motifs exposés ci-dessus aux points 3.1.1 à 3.1.5 s'appliqueraient *mutatis mutandis* sur la seule base de l'article 12(4) RPCR à la requête subsidiaire déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours si aucune requête subsidiaire n'avait été

présentée ultérieurement au cours de la procédure de recours.

3.2 Article 12(4), ensemble article 12(2) RPCR

Conformément à l'article 12(4) RPCR, ensemble article 12(2) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent notamment indiquer les motifs pour lesquels il est demandé de modifier ou de confirmer la décision. Lorsque une ou des requêtes subsidiaires sont déposées avec le mémoire exposant les motifs de recours, il est nécessaire d'indiquer en quoi elle ou elles permettent de lever ces objections. Dans l'affaire en cause, aucun motif concernant la requête subsidiaire n'a été fourni dans le mémoire exposant les motifs du recours, ni présenté ultérieurement dans les écritures soumises par la requérante, y compris dans sa lettre en date du 12 février 2018. Par conséquent, les conditions énoncées à l'article 12(2) RPCR ne sont pas remplies. Dans ces conditions, même l'argument présenté oralement par la requérante lors de la procédure orale devant la chambre selon lequel le dépôt de la requête subsidiaire serait une réaction à la communication de la chambre ne saurait suppléer à cette absence de motifs dans l'ensemble des écritures.

3.3 Pour les motifs indiqués ci-dessus, la chambre conclut que la requête subsidiaire n'est pas recevable selon l'article 13(1) RPCR, ensemble articles 12(2) et 12(4) RPCR.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :



M. H. A. Patin

M. Poock

Décision authentifiée électroniquement