

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 5 février 2020**

N° du recours : T 1818/17 - 3.3.06

N° de la demande : 01954089.7

N° de la publication : 1303672

C.I.B. : B32B13/14, E04C2/04, E04B1/94

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
PLAQUE DE PLÂTRE ET SA PREPARATION

Titulaire du brevet :
Siniat

Opposante :
Strawman Limited

Référence :
Plaque de plâtre/SINIAT

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 123(2), 114(2)
RPCR Art. 12(4), 13(3)

Mot-clé :

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

Requête produite tardivement - peu avant la procédure orale -
recevable (oui)

Objection d'activité inventive produite pour la première fois
en procédure orale - non recevable

Décisions citées :

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 1818/17 - 3.3.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.06
du 5 février 2020

Requérante : Strawman Limited
(Opposante) Orchard Lea
Horns Lane
Combe, Witney
Oxfordshire OX29 8NH (GB)

Mandataire : Mewburn Ellis LLP
City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE (GB)

Intimée : Siniat
(Titulaire du brevet) 500, rue Marcel Demonque
Zone du Pôle Technologique
84000 Avignon (FR)

Mandataire : Vaeck, Elke
Etex Services NV
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos (BE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 16 juin 2017 de maintenir le brevet
européen No. 1303672 sous forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président J.-M. Schwaller
Membres : G. Santavicca
C. Heath

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours de l'opposante (ci-après "la requérante") fait suite à la décision intermédiaire de la division d'opposition de maintenir le brevet européen n° 1 303 672 sur la base des revendications selon la requête principale remise lors de la procédure orale du 4 mai 2017, dont la revendication 7 était libellée comme suit:

"7. Mat en fibres de verre enduit par une composition d'enduction préparée par dilution d'un mélange composé de:

- 90 à 98% d'alumine hydratée;*
- 1 à 9% de résine vinylique; et*
- 0,1 à 1% de fluorure de carbone ou d'huile de silicone."*

II. Avec son mémoire de recours, la requérante a fait valoir un défaut de nouveauté à l'encontre de cette revendication basé sur le contenu du document D9/D9a (JP H11-200286 et sa traduction en anglais) ainsi qu'un défaut d'activité inventive en partant de l'état de la technique le plus proche, représenté alternativement par D3 (US 4,784,897 A) ou par D7 (US 5,112,678 A).

III. En réponse au mémoire de recours, la propriétaire (ci-après "l'intimée") a soumis neuf jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 9 datées du 27 février 2018.

IV. Dans une notification exposant son avis préliminaire, la chambre a confirmé les conclusions de la division d'opposition de ne pas admettre dans la procédure le motif de défaut de nouveauté et d'admettre le document

D9/D9a du fait de sa pertinence au titre de l'activité inventive. La chambre a en outre fait valoir que l'objet de la revendication 7 susmentionnée découlait de manière évidente de l'état de la technique connu de D3 pris en combinaison avec l'enseignement de D9a.

V. En réponse, la requérante a déclaré maintenir son objection de défaut de nouveauté et a précisé que ses arguments avancés à l'encontre de l'activité inventive de la revendication 7 étaient également applicables aux autres revendications indépendantes. Enfin, elle a demandé que la chambre juge non-recevables les requêtes subsidiaires car non motivées et non-convergentes.

VI. L'intimée a déposé par courrier du 20 décembre 2019 deux nouvelles requêtes subsidiaires 8 et 9 en remplacement de celles précédemment au dossier, de sorte à les mettre en conformité (en y supprimant les revendications 7 et 8) avec les requêtes de même rang déposées durant la procédure d'opposition.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 9 est libellée comme suit:

"1. Plaque de plâtre, ayant un coeur à base de plâtre, étant munie sur l'une au moins de ses faces, d'un parement constitué d'un mat en fibres de verre, ce mat étant enduit, sur sa face extérieure, d'une composition d'enduction et caractérisée en ce que son mat a été enduit à l'aide d'une composition d'enduction préparée par dilution avec de l'eau d'un mélange composé de:

- 90 à 98% d'alumine hydratée;*
- 1 à 9% de résine vinylique; et*
- 0,1 à 1% de fluorure de carbone."*

Les revendications dépendantes 2 à 6 de cette requête définissent des modes particuliers de réalisation de l'objet de la revendication 1, la revendication 7 un procédé de préparation de cette dernière, la revendication 8 un conduit aéraulique comprenant l'objet selon la revendication 1 et la revendication 9 un mode particulier de réalisation de l'objet de la revendication 8.

- VII. A l'audience, qui s'est tenue le 5 février 2020, après avoir débattu de l'activité inventive de l'objet de la revendication 7 du brevet, l'intimée a déclaré retirer toutes les requêtes de rang supérieur à la requête subsidiaire 9. Sur les objections soulevées à l'encontre de cette dernière, la chambre a accepté de discuter de sa recevabilité ainsi que de sa conformité aux dispositions de l'Article 123(2) CBE, mais a jugé non-recevable le grief de défaut d'activité inventive.
- VIII. A la clôture des débats, la requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen.

L'intimée a demandé le maintien du brevet sur la base de la requête subsidiaire 9 déposée par courrier du 20 décembre 2019.

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la requête subsidiaire 9

A l'exception de la suppression des revendications 7 et 8 relatives au mat en fibres de verre, cette requête correspond en substance à la requête subsidiaire 9 déposée en réponse au mémoire de recours. En outre, elle est identique à celle de même rang déposée par

courrier du 3 avril 2017 durant la procédure d'opposition.

L'alternative "huile de silicone" - que la chambre avait déjà jugée comme découlant de manière évidente de l'état de la technique - ayant été supprimée de cette requête, l'objet ainsi revendiqué surmonte de prime abord toutes les objections majeures soulevées dans l'opinion préliminaire de la chambre, si bien qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'Article 12(4) RPCR, la chambre a décidé d'admettre cette requête dans la procédure de recours.

2. Admissibilité des modifications au titre de l'Article 123(2) CBE
 - 2.1 Pour la chambre, l'objet de la revendication 1 de cette requête est fondé sur celui des revendications 1 et 12 d'origine - dont il reprend littéralement le libellé - ainsi que sur le passage allant de la page 6, lignes 36 à la page 7, ligne 3 de la demande d'origine, qui décrit que la composition d'enduction, dans un mode plus générique que le mode préféré décrit ci-après, comprend de l'eau ou un autre solvant (page 6, lignes 36), et que la composition d'enduction particulièrement préférée est celle reprise à la revendication 12 (page 6, ligne 37 à page 7, ligne 3). Dans ces dernières lignes, l'agent de dilution n'est toutefois pas précisé.
 - 2.2 Selon la requérante, l'objet de la revendication 1 incriminée serait une généralisation intermédiaire n'ayant pas de base dans la demande d'origine, l'eau y étant exclusivement divulguée en ligne **36** de la page 6 dans une composition d'enduction comprenant:

- de 85 à 99% d'une charge minérale qui est soit un mélange d'alumine hydratée et d'argile, ..., soit de l'alumine hydratée pure;
- de 1 à 10% d'un liant vinylique; par exemple ... (EVA);
- de 0,1 à 1% de fluorure de carbone ou d'huile de silicone;
- de **l'eau**, ou un autre solvant.

2.3 La chambre ne peut suivre cet argument, car dans le passage en page 6, ligne **36**, l'eau est décrite comme l'un des solvants possibles d'une composition plus large que celle revendiquée, elle-même plus spécifique mais identique à celle décrite comme particulièrement préférée dans les lignes suivantes (page 6, ligne **37 et suivantes**), et il est manifeste pour l'homme du métier de ces passages et des exemples - qui font tous usage d'eau comme agent de dilution - que l'eau est l'agent de dilution préféré pour toutes les compositions d'enduction décrites dans la demande d'origine.

2.4 Il suit de ce qui précède que l'objet de la revendication 1 en cause découle directement et sans équivoque de la demande d'origine. Il en est de même de l'objet des revendications dépendantes 2 à 9, qui se fonde sur celui des revendications 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21 et 22 et de la page 8 (pour ce qui est de la mise en oeuvre de sulfate de calcium hydratable) de la demande d'origine, qui est ainsi conforme aux dispositions de l'Article 123(2) CBE.

3. Non-recevabilité de l'objection de défaut d'activité inventive

3.1 En vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'Article 114(2) CBE de ne pas tenir compte de

faits que les parties n'ont pas invoqués en temps utile, la chambre a jugé irrecevable l'objection de défaut d'activité inventive soulevée au cours de la procédure orale à l'encontre de l'objet de la requête subsidiaire 9 pour les raisons qui suivent.

- 3.2 En effet, avec son mémoire de recours, la requérante avait exclusivement attaqué la revendication 7, faisant valoir que l'objet de cette dernière présentait aussi bien un défaut de nouveauté qu'un défaut d'activité inventive, tous deux étant dûment motivés.
- 3.3 En réponse au mémoire, l'intimé a déposé neuf requêtes subsidiaires, dont la requérante n'a dans un premier temps ni contesté le dépôt ni le contenu.
- 3.4 Après avoir reçu l'opinion préliminaire de la chambre, la requérante a demandé que la chambre juge ces requêtes non recevables et a fait valoir que leur objet s'étendait au-delà du contenu de la demande d'origine. En outre elle a précisé que le brevet tel que délivré avait été opposé dans son intégralité, que les objections soulevées concernaient toutes les revendications et que les arguments présentés dans les mémoires d'opposition et de recours s'appliquaient également à l'objet des nouvelles requêtes. La requérante est toutefois restée très vague sur l'étendue de ses objections, et mis à part celles émises au titre de l'Article 123(2) CBE, elle n'a pas précisé quelles autres objections et arguments étaient soulevés; elle n'a également pas précisé quelles étaient les revendications de ces nouvelles requêtes qui étaient visés par ses objections et n'a donc pas motivé ses objections.

3.5 C'est pourquoi, et étant donné que durant quasi toute la procédure écrite la requérante a limité la portée de son recours à la revendication 7, qu'elle n'a que très tardivement précisé que celui-ci concernait également les autres revendications indépendantes, et que ce n'est qu'à la procédure orale qu'elle a, pour la toute première fois, soulevé une objection de défaut d'activité inventive à l'égard de ces revendications, la chambre estime que cette objection aurait pu être soulevée avec le mémoire de recours, et à tout le moins aurait dû l'être après que l'intimée ait eu déposé ses requêtes subsidiaires.

En outre, la présentation d'une objection d'une telle importance à un moment aussi tardif est tout à fait surprenante, et prend par défaut aussi bien la partie adverse que la chambre, si bien que celle-ci a décidé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et refusé d'admettre cette objection tardive dans la procédure (Article 13(3) RPCR).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition avec l'ordre de maintenir le brevet sous forme modifiée sur la base des revendications 1 à 9 selon la requête subsidiaire 9 déposée par lettre du 20 décembre 2019 et la description devant être adaptée.

La Greffière :

Le Président :



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Décision authentifiée électroniquement