

**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 septembre 2023**

**N° du recours :** T 1632/21 - 3.3.05

**N° de la demande :** 09741402.3

**N° de la publication :** 2324089

**C.I.B. :** C03C25/26, C03C25/32,  
C03C25/34, D04H1/587,  
D06M13/192, D06M15/03,  
D06M15/11, D06M13/203

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

COMPOSITION D'ENCOLLAGE POUR LAINE MINERALE A BASE DE SUCRE  
HYDROGENE ET PRODUITS ISOLANTS OBTENUS

**Titulaire du brevet :**

SAINT-GOBAIN ISOVER

**Opposante :**

Owens Corning Intellectual Capital, LLC

**Référence :**

Composition d'encollage/SAINT-GOBAIN

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54(1), 54(2), 84, 123(3)  
RPCR 2020 Art. 11, 12(4)

**Mot-clé :**

Modification des moyens invoqués - modification admise (oui) -  
modification surmontant l'objection (oui)

Modifications - extension de la revendication au-delà du  
brevet tel que délivré (non)

Revendications - clarté - requête principale (oui)

Nouveauté - requête principale (oui)

Renvoi - (oui) - motifs particuliers justifiant le renvoi

**Décisions citées :**

T 1473/19

**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 1632/21 - 3.3.05

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.3.05**  
**du 14 septembre 2023**

**Requérante :** SAINT-GOBAIN ISOVER  
(Titulaire du brevet) Tour Saint-Gobain  
12 place de l'Iris  
92400 Courbevoie (FR)

**Mandataire :** Saint-Gobain Recherche  
Département Propriété Industrielle  
39 Quai Lucien Lefranc  
93300 Aubervilliers (FR)

**Intimée :** Owens Corning Intellectual Capital, LLC  
(Opposante) One Owens Corning Parkway  
Toledo, OH 43659 (US)

**Mandataire :** Lenthall, Joseph  
Haseltine Lake Kempner LLP  
One Portwall Square  
Portwall Lane  
Bristol BS1 6BH (GB)

**Décision attaquée :** **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 14 juillet 2021 par laquelle le brevet européen n° 2324089 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président** E. Bendl  
**Membres :** T. Burkhardt  
P. Guntz

## **Exposé des faits et conclusions**

I. La titulaire (requérante) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n°2 324 089 B1.

II. Les documents suivants cités dans la décision sont pertinents :

D3	EP 0 583 086 A1
D8	US 2007/0292619 A1
D9	US 2008/0152816 A1
D13	US 2008/0152817 A1
D25	US 2004/0038017 A1

III. Le libellé de la revendication 1 de la requête principale, déposée à titre de requête subsidiaire 4 avec le mémoire exposant les motifs du recours, s'énonce comme suit :

"1. Composition d'encollage pour des produits isolants à base de laine minérale, notamment de roche ou de verre, caractérisée en ce qu'elle comprend

- au moins un sucre hydrogéné,
- au moins un agent de réticulation polyfonctionnel,
- un catalyseur choisi parmi les acides et les bases de Lewis, les composés contenant du phosphore et les composés contenant du fluor et du bore, le catalyseur représentant au moins 1 % et jusqu'à 10 % du poids du sucre hydrogéné et de l'agent de réticulation polyfonctionnel, et

- éventuellement au moins un polyol différent dudit sucre hydrogéné, ledit sucre hydrogéné représentant 30 à 90 % du poids du mélange constitué par sucre hydrogéné et l'agent de réticulation polyfonctionnel, et ledit polyol étant présent en une quantité qui n'excède pas 20 parts en poids pour 100 parts en poids de sucre hydrogéné et d'agent de réticulation polyfonctionnel dans laquelle ledit au moins un agent de réticulation polyfonctionnel est choisi parmi les acides organiques polycarboxyliques ou les sels de ces acides, les anhydrides et les polyaldéhydes, les acides organiques polycarboxyliques étant des acides polycarboxyliques non polymériques choisis parmi les acides dicarboxyliques, les acides tricarboxyliques et les acides tetracarboxyliques."

IV. Les arguments de l'intimée qui sont pertinents pour la présente décision peuvent être résumés comme suit :

La requête principale étend la protection par rapport au brevet tel que délivré.

Le libellé de la revendication 1 n'est pas clair.

Les exemples 2, 4 et 5 de D25 antériorisent l'objet de la revendication 1 de la requête principale.

La chambre doit également examiner s'il est satisfait aux exigences de l'article 56 CBE.

V. La requérante estime que l'objet de la revendication principale satisfait à toutes les exigences de la CBE.

VI. Les arguments des parties sont exposés en détail dans les motifs de la décision ci-dessous.

VII. La requérante a demandé le maintien du brevet tel que modifié sur la base de la nouvelle requête principale, déposée comme requête subsidiaire 4 avec le mémoire de recours. Alternativement, elle a demandé que le brevet soit maintenu tel que modifié selon l'une des requêtes subsidiaires 5 ou 6 déposées avec le mémoire de recours.

L'intimée a demandé que le recours soit rejeté.

## **Motifs de la décision**

### *Requête principale*

Cette requête a été déposée à titre de requête subsidiaire 4 avec le mémoire exposant les motifs du recours.

La revendication 1 est identique à celle de la requête subsidiaire 19 telle que déposée lors de la procédure orale en opposition. En revanche, les revendications de produit 11 et 12 ont été supprimées.

En plus des modifications apportées aux revendications, le paragraphe [0065] de la description du brevet tel que délivré a été supprimé.

#### 1. Recevabilité

L'intimée n'a pas contesté la recevabilité de cette requête.

La chambre n'y voit pas de problème non plus, notamment parceque cette requête résout les questions soulevées, comme expliqué ci-dessous.

Cette requête est donc recevable (article 12(4) RPCR 2020).

## 2. Étendue de la protection

La requête principale satisfait également aux exigences de l'article 123(3) CBE.

L'intimée affirme que la protection de la revendication 1 de la requête principale s'étend au-delà de celle du brevet tel que délivré puisqu'elle permet, à son avis, en plus du "au moins un agent de réticulation polyfonctionnel" de la liste de la revendication 1, la présence d'un autre agent de réticulation polyfonctionnel.

Afin d'illustrer son point de vue, l'intimée présente un exemple avec un deuxième agent de réticulation polyfonctionnel, à savoir 40 % d'acide polyacrylique, qui ne fait pas partie de la liste de la revendication 1 (car polymérique). Selon l'intimée, cet exemple est couvert par la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 mais pas par la revendication 1 du brevet tel que délivré.

Or, cet argument n'est pas valable. En effet, en raison de l'expression "dans laquelle *ledit* au moins un agent de réticulation polyfonctionnel est choisi parmi ..." (caractères italiques ajoutés par la chambre), la revendication 1 permet seulement la

présence d'un ou de plusieurs agents de réticulation choisis parmi la liste de la revendication 1.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, cela vaut plus particulièrement pour revendications ouvertes avec des formulations dites "en cascade" (Jurisprudence des Chambres de recours, 10e édition, 2022, II.E.2.4.13).

Par ailleurs, la requérante a confirmé cette interprétation.

Le pourcentage de l'agent réticulant polyfonctionnel doit être calculé sur la base de tous les agents de réticulation polyfonctionnels présents.

Étant donné que la présence de l'acide polyacrylique est exclue par la revendication 1 de la requête principale, l'exemple présenté par l'intimée n'est ni couvert par la revendication 1 de la requête principale ni par la revendication 1 du brevet tel que délivré.

Il n'y a donc pas d'extension de l'étendue de la protection.

### 3. Clarté

Pour les raisons suivantes, la requête principale satisfait également aux exigences de l'article 84 CBE.

L'intimée considère qu'en raison de la possibilité de la présence supplémentaire d'un agent de réticulation polyfonctionnel qui ne fait pas partie de la liste de la revendication 1, la base par rapport à laquelle la

quantité de sucre hydrogéné doit être calculée n'est pas claire.

Or, puisque des agents de réticulation polyfonctionnels autres que ceux de la liste de la revendication 1 sont exclus (cf. le point 2. ci-dessus), cette base est claire. Il s'agit du ou des agent(s) de réticulation polyfonctionnel(s) présent(s) issus de la liste de la revendication 1.

Cela vaut également pour la base par rapport à laquelle la quantité de polyol doit être calculée.

Dans ces circonstances, l'utilisation :

- de l'article *défini* dans le calcul de la quantité du sucre hydrogéné ("ledit sucre représentant 30 à 90 % du poids du mélange constitué par sucre hydrogéné et l'agent de réticulation polyfonctionnel") et
- de l'article *indéfini* dans le calcul de la quantité du polyol ("ledit polyol étant présent en une quantité qui n'excède pas 20 parts en poids pour 100 parts en poids de sucre hydrogéné et d'agent de réticulation polyfonctionnel")

est équivalente.

L'introduction de la liste des agents de réticulation polyfonctionnels dans la revendication 1 ne conduit donc pas à un problème de clarté.

#### 4. Nouveauté

Pour les raisons suivantes, la requête principale satisfait aux exigences de l'article 54 CBE.

4.1 À une exception près, la requérante ne conteste pas que l'exemple 4 du document **D25**, qui fait référence à l'exemple 2, divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1.

En effet, la requérante ne conteste ni les calculs des quantités ni la présence d'un catalyseur tel que revendiqué.

L'exception concerne la question de savoir si la revendication 1 permet que le "sucre hydrogéné" et "l'agent de réticulation" de la composition aient déjà réagi (en formant des oligomères) lorsque le "catalyseur" est ajouté. Effectivement, l'exemple 2 de D25 parle d'une réaction de condensation ("condensation reaction") qui a lieu après avoir mélangé le sucre hydrogéné ("Sorbitol") et "l'agent de réticulation" ("citric acid"), et qui forme le liant ("binder formulation" (exemple 4)). Le "catalyseur" ("lactic acid") est ajouté seulement après.

Or, la revendication 1 ne le permet pas. En effet, le libellé de la revendication est clair en ce qu'il requiert une coexistence (dans les proportions exigées) entre

- (a) au moins un sucre hydrogéné
- (b) au moins un agent de réticulation polyfonctionnel
- (c) le catalyseur.

L'exemple 4 de D25, en revanche, après la réaction de condensation au moment où le catalyseur est ajouté, n'indique plus les proportions exigées de sucre hydrogéné et d'agent de réticulation polyfonctionnel.

Le liant produit dans l'exemple 4 est ensuite testé dans l'exemple 5.

- 4.2 L'intimée et la division d'opposition attirent l'attention sur le paragraphe [0065] du brevet contesté tel que délivré. Ce paragraphe mentionne toujours "la composition d'encollage" (lignes 55/56) même après le traitement thermique impliquant la réaction du sucre avec l'agent de réticulation.

Nonobstant le fait que ce paragraphe a été supprimé dans la requête principale, cet argument n'est pas convaincant. La décision récente T 1473/19 (cf. notamment les points 3.15 à 3.16.2 des motifs) indique qu'il faut effectivement tenir compte de la description au titre de l'article 69 CBE mais qu'il y a néanmoins primauté des revendications sur la description. La jurisprudence citée par l'intimée à cet égard semble obsolète.

Comme expliqué ci-dessus, la revendication dans le cas d'espèce requiert sans ambiguïté la coexistence des composants. En ce qui concerne la description, l'intimée exagère la signification de l'article défini dans l'expression "Grâce à ce traitement thermique, la teneur en polyacides libres de faible masse molaire dans *la composition d'encollage*" du paragraphe [0065] du brevet contesté (caractères italiques ajoutés par la chambre). Ce passage ne précise pas formellement qu'il s'agit toujours de la composition de la revendication 1. Il pourrait également s'agir de la composition obtenue à partir du "traitement thermique" mentionnée au préalable.

Par ailleurs, le paragraphe [0063] du brevet contesté (qui précède le paragraphe en question) précise que

"[1]a préparation de la composition d'encollage est effectuée par simple mélange" (caractères italiques ajoutés par la chambre). Cela confirme l'interprétation retenue selon laquelle une coexistence des composés dans les proportions revendiquées est requise, sans que ces composés aient réagi.

- 4.3 Aucune preuve ne vient soutenir la suggestion de l'intimée selon laquelle la personne du métier considérerait que les produits de réaction sont également couverts par la revendication 1 puisqu'elle donnerait la signification techniquement la plus large à la revendication 1.

Le fait que dans d'autres demandes de brevet du même domaine technique, telles que **D3** (page 4, lignes 15 à 17), **D8** (exemples), **D9** (paragraphe [0058]) ou **D13** (paragraphe [0063]), des produits de réaction sont couverts dans une certaine mesure importe peu dans le cas d'espèce. Effectivement, et de manière générale, des demandes de brevet ne peuvent pas illustrer les connaissances générales de la personne du métier.

- 4.4 Par conséquent, les exemples 2, 4 et 5 de D25 n'antériorisent pas l'objet de la revendication 1 (article 54(1) et (2) CBE).

5. Renvoi à la division d'opposition

Pour les raisons suivantes, la chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation, renvoie l'affaire devant la division d'opposition (article 11 RPCR 2020, article 111 CBE) :

- Depuis le début de la procédure d'opposition, un grand nombre de documents a été cité comme état de

la technique le plus proche (voir les motifs d'opposition, pages 21 et 22). Même si l'on réduit cette liste de candidats potentiels à un seul document (D25), ce document peut à nouveau être combiné avec une multitude d'autres documents afin d'arriver à l'objet de la revendication 1 (voir la réponse aux motifs du recours, pages 10 et 11).

- Dans ses opinions provisoires, la division d'opposition n'avait pas donné d'avis concernant l'activité inventive.
- La requête subsidiaire 19 de la phase d'opposition, qui forme la base de la requête principale, a seulement été déposée lors de la procédure orale. Étant donné que cette requête ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 54 CBE, une discussion concernant l'activité inventive de l'objet de cette requête au cours de la procédure d'opposition n'était par conséquent pas nécessaire.
- Alors que la nouveauté a été discutée au cours de la procédure orale en phase d'opposition, l'activité inventive n'a été traitée pour aucune des requêtes.

Dans le cas d'espèce, ces facteurs en faveur d'un renvoi priment sur l'économie de procédure.

## Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit**

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de poursuivre la procédure sur la base de la nouvelle requête principale déposée comme requête subsidiaire 4 avec le mémoire de recours.

La Greffière :

Le Président :



C. Vodz

E. Bendl

Décision authentifiée électroniquement