

**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 27 novembre 2024**

**N° du recours :** T 1867/22 - 3.2.07

**N° de la demande :** 14707230.0

**N° de la publication :** 3102348

**C.I.B. :** B21B27/00, C23C2/02, C23C2/40

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

PROCÉDÉ DE RÉALISATION DE PIÈCES À FAIBLE ONDULATION À PARTIR  
D'UNE TÔLE ÉLECTROZINGUÉE, PIÈCE ET VÉHICULE CORRESPONDANTS

**Titulaire du brevet :**

ArcelorMittal

**Opposantes :**

Voestalpine Stahl GmbH  
ThyssenKrupp Steel Europe AG

**Référence :**

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 100c), 123(2), 123(3), 83, 84, 112(1)a), 112(3),  
111(1)  
RPCR 2020 Art. 13(2), 12(6), 11

**Mot-clé :**

Recevabilité du recours - (oui)  
Modifications - extension au-delà du contenu de la demande  
telle que déposée (oui) - extension de la protection accordée  
(non)  
Requêtes subsidiaires produites tardivement - recevable (non)  
Revendications - clarté (oui) - revendication "product-by-  
process"  
Preuves soumises tardivement - auraient du être soumises en  
première instance (oui)  
Possibilité d'exécuter l'invention - paramètres - exposé de  
l'invention permettant sa mise en oeuvre (oui)  
Saisine de la Grande Chambre de recours - (non)  
Renvoi à la première instance - (oui)

**Décisions citées :**

G 0001/23, G 0001/24, T 0250/20, T 1084/21, T 0150/82,  
T 1076/21

**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

N° du recours : T 1867/22 - 3.2.07

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.2.07**  
**du 27 novembre 2024**

**Requérante :** ArcelorMittal  
(Titulaire du brevet) 24-26 Boulevard d'Avranches  
1160 Luxembourg (LU)

**Mandataire :** Lavoix  
2, place d'Estienne d'Orves  
75441 Paris Cedex 09 (FR)

**Intimée 1 :** Voestalpine Stahl GmbH  
(Opposante 1) Voestalpine-Strasse 3  
4020 Linz (AT)

**Mandataire :** WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Kaiser-Friedrich-Ring 98  
65185 Wiesbaden (DE)

**Intimée 2 :** ThyssenKrupp Steel Europe AG  
(Opposante 2) Kaiser-Wilhelm-Strasse 100  
47166 Duisburg (DE)

**Mandataire :** Eisenführ Speiser  
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH  
Am Kaffee-Quartier 3  
28217 Bremen (DE)

**Décision attaquée :** **Décision de la Division d'Opposition de l'Office européen des brevets postée le 29 juin 2022 par laquelle le brevet européen n° 3102348 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président**            G. Patton  
**Membres :**            V. Bevilacqua  
                             E. Mille  
                             B. Paul  
                             Y. Podbielski

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. La titulaire du brevet a formé un recours dans le délai et la forme prescrits contre la décision de la Division d'Opposition de révoquer le brevet européen n° 3 102 348.
- II. L'opposition avait été formée contre le brevet sur la base des motifs selon l'article 100a) CBE (manque de nouveauté et d'activité inventive), l'article 100b) CBE (insuffisance de la divulgation) et l'article 100c) CBE (modifications inadmissibles).

## **Requêtes initiales**

- III. La titulaire du brevet a initialement requis l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale),  
à titre subsidiaire  
le maintien du brevet sous forme modifiée selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 183, dans cet ordre, et  
si la nouveauté au vu des usages antérieurs publics allégués "toits Volkswagen" devait être examinée, que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que la décision G 1/23 de la Grande Chambre de Recours soit rendue.
- IV. L'opposante 01 a initialement requis le rejet du recours formé par la titulaire,  
à titre subsidiaire,  
le rejet du recours comme irrecevable, et  
si la discussion d'un des motifs d'opposition selon l'article 100a) CBE devenait nécessaire,

le renvoi de l'affaire à la Division d'Opposition pour suite à donner.

- V. L'opposante 02 a initialement requis le rejet du recours formé par la titulaire, et à titre subsidiaire, dans le cas où le recours n'était pas rejeté, le renvoi de l'affaire à la Division d'Opposition pour suite à donner.

L'opposante 02 a initialement requis en outre l'audition, en qualité de témoins, des personnes suivantes :

R. Yanik, F. Macherey, B. Schöntaube, D. Mattissen, T. Brixius, T. Hofbauer, V. Marx et M. Bolinski.

#### **Déroulement de la procédure de recours**

- VI. La Chambre a informé les parties de son opinion provisoire avec la notification émise conformément à l'article 15(1) RPCR 2020, selon laquelle
- la titulaire aurait démontré que la décision attaquée, en ce qui concerne la requête subsidiaire 8, n'était pas correcte,
  - les conditions nécessaires pour annuler la décision attaquée sembleraient ainsi être remplies, et
  - il existerait des raisons particulières, au sens de l'article 11 RPCR, justifiant le renvoi de l'affaire à la Division d'Opposition pour poursuite de la procédure.
- VII. En réaction à l'avis préliminaire de la Chambre, la titulaire, avec le courrier du 31 octobre 2024, a soumis les requêtes subsidiaires nouvelles suivantes :

requête principale bis, et  
requêtes subsidiaires 1-bis à 7-bis

avec aussi la requête d'étendre les modifications "bis"  
aux requêtes 10-17, 20-35, 40-47, 50-57, 60-75, 80-87,  
90-97, 100-115, 120-127, 130-137 et 140-155.

VIII. L'opposante 02 a réagi, avec un premier courrier daté  
du 13 novembre 2024, en demandant la suspension de la  
procédure de recours jusqu'à ce que la Grande Chambre  
de recours ait statué dans l'affaire G 1/24.

L'opposante 02 a également soumis, toujours avec le  
courrier du 13 novembre 2024, les éléments de preuve  
nouveaux suivants :

ES17: déclaration de Ms. B. Schöntaupe,  
avec ses annexes 1 et 3 à 6.

L'opposante 02 a aussi requis de saisir la Grande  
Chambre de Recours avec les questions suivantes (cf.  
les motifs de la décision ci-après pour la traduction  
des questions en français par la Chambre) :

Question I

*"Ist es dem Patentinhaber im Einspruchsverfahren und  
zur Behebung einer unzulässigen Änderung nach Art. 123  
(2) EPÜ gestattet, ein Product-by-process-Merkmal aus  
der Beschreibung in die Ansprüche aufzunehmen, obwohl  
feststeht, dass das Produkt des Verfahrens durch  
Produktparameter charakterisiert ist und die  
Patentinhaberin genau dies sogar zugestanden hat?"*

Question II

*"a: Lässt sich aus dem Grundsatz, dass eine Erfindung dann ausführbar offenbart ist, wenn der Fachmann den Patentgegenstand im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann, im Umkehrschluss folgern, dass - qua Auslegung - Verfahren oder Erzeugnisse vom Patentgegenstand ausgeschlossen sind, wenn der Fachmann bei Nacharbeitung der patentgemäßen Lehre feststellt, dass ein die angebliche Erfindung charakterisierender Parameter gemäß der patentgemäß festgelegten Methode nicht bestimmt werden kann?"*

*b: Wenn die Antwort auf Frage IIa ja ist:*

*i) trifft dies (dass also Verfahren oder Erzeugnisse qua Auslegung vom Patentgegenstand ausgeschlossen sind, die sich als nicht nacharbeitbar offenbart herausstellen) nur auf solche Verfahren oder Erzeugnisse zu, bei denen die Messung des anspruchsgemäßen Parameters gänzlich unmöglich ist, oder auch auf Verfahren oder Erzeugnisse, bei denen Messungen teilweise möglich sind, auch wenn am Prioritäts- oder Anmeldetag des Patents mit der patentgemäßen Methode keine Werte für den beanspruchten Parameter bestimmt werden konnten oder wenn die Werte des Parameters keinerlei Aussagekraft haben?*

*ii) falls sich die Methoden zur Bestimmung eines anspruchsgemäßen Parameters nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag des Patents weiterentwickeln und der nicht bestimmbare Parameter nach einer Methode messbar würde, die am Prioritäts- oder Anmeldetag des Patents nicht zur Verfügung stand: zu welchem konkreten Stichtag ändert sich der qua Auslegung bestimmte Schutzbereich?"*

Question III



*"Lässt sich aus dem Grundsatz, dass der Fachmann bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen sollte [Rechtsprechung der Beschwerdekammern, II.A.6.1.], schlussfolgern, dass vom Patentgegenstand solche Ausführungsformen ausgeschlossen sind, an denen ein anspruchsgemäßer Parameter nicht bestimmt werden kann?"*

Question IV

*"Wenn eine angebliche Erfindung durch einen dem Fachmann aus einer Norm bekannten Parameter gekennzeichnet ist und die Messung des Parameters gemäß dieser Norm an dem anspruchsgemäß definierten Erzeugnis ausgeschlossen ist: bedeutet dies, dass der Anspruch entgegen dem allgemeinen Fachwissen auszulegen ist und wenn ja, wie ist auszulegen? Ist dann der Anspruchsgegenstand eingeschränkt auf diejenigen Ausführungsformen, bei denen der Parameter gemäß Fachwissen bestimmbar ist?"*

IX. L'opposante 02 a déposé, avec un deuxième courrier daté aussi du 13 novembre 2024 mais reçu le 15 novembre 2024 l'annexe 2 (une vidéo) de la pièce ES17 annoncée dans le premier courrier du 13 novembre 2024.

X. La titulaire, avec son courrier du 22 novembre 2024 a requis que :

- la requête en suspension de la procédure soumise par l'opposante 02 soit rejetée,
- le document ES17, ses annexes 1 à 6 et l'ensemble des arguments nouveaux basés sur ces documents ne soient pas admis conformément à l'Article 13(2) RPCR,

- l'objection basée sur l'Article 123(3) CBE contre la requête subsidiaire 8 soulevée dans son premier courrier du 13 novembre 2024 ne soit pas admise conformément à l'Article 13(2) RPCR.

À titre subsidiaire, si la Chambre envisageait d'admettre ES17 et ses annexes la titulaire a aussi requis

- le report de la procédure orale prévue pour le 26 et le 27 Novembre 2024.

La titulaire s'est aussi opposée à ce que la Grande Chambre soit saisie des questions I à IV proposées par l'opposante 02.

XI. Une procédure orale a eu lieu du 26 au 27 Novembre 2024.

Les requêtes finales des parties maintenues à la fin de procédure orale sont les suivantes :

La titulaire (ci-après "requérante") a requis :

- l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale) et à titre subsidiaire,
- le maintien du brevet sous forme modifiée selon l'une des requêtes subsidiaires, dans cet ordre : requête principale bis, 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis et 8 à 183 ainsi que d'étendre les modifications "bis" aux requêtes subsidiaires 10-17, 20-35, 40-47, 50-57, 60-75, 80-87, 90-97, 100-115, 120-127, 130-137 et 140-155,
- le report de la procédure orale dans le cas où le document ES17 ou une de ses annexes 1 à 6, déposés par l'opposante 02 (ci-après "intimée 2") avec ses

courriers du 13 novembre 2024 étaient admis dans la procédure de recours,

- que les documents ES1 à ES5 et ES8 à ES16 déposés par l'intimée 2 ainsi que les objections fondées sur ces documents ne soient pas admis dans la procédure de recours,
- que la requête de l'intimée 2 en suspension de la procédure jusqu'à ce que la décision G 1/24 de la Grande Chambre de Recours soit rendue soit rejetée,
- que l'objection de l'intimée 2 sur la base de l'article 123(3) CBE quant à la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 ne soit pas admise dans la procédure de recours, et
- que la requête de l'intimée 2 en saisine de la Grande Chambre de Recours afin de lui poser les questions préjudicielles I à IV formulées dans son courrier du 13 novembre 2024 soit rejetée.

L'opposante 01 (ci-après "intimée 1") a requis :

- le rejet du recours formé par la requérante, et à titre subsidiaire,
- le rejet du recours comme irrecevable ainsi que
- le renvoi de l'affaire à la Division d'Opposition afin de poursuivre la procédure si un des motifs d'opposition selon l'Article 100 a) CBE devait être discuté.

L'opposante 02 (intimée 2) a requis :

- le rejet du recours formé par la requérante, et à titre subsidiaire,
- le renvoi de l'affaire à la Division d'Opposition afin de poursuivre la procédure, dans le cadre des motifs d'opposition selon l'article 100a) CBE,
- l'audition en qualité de témoins, des personnes suivantes :

- R. Yanik, F. Macherey, B. Schönstaube, D. Mattissen, T. Brixius, T. Hofbauer, V. Marx et M. Bolinski,
- la saisine de la Grande Chambre de Recours afin de lui poser les questions préjudicielles I à IV formulées dans son courrier du 13 novembre 2024,
  - la suspension de la procédure jusqu'à ce que la décision G 1/24 de la Grande Chambre de Recours soit rendue,
  - que les documents ES1 à ES17 soient tous admis dans la procédure de recours,
  - que les requêtes "bis" de la titulaire ne soient pas admises dans la procédure de recours,
  - que les arguments de la titulaire quant à la représentativité de pièces réelles par la déformation de coupelles de Marciniak, la possibilité de mesure de pièces non plates par la personne du métier, la représentativité de la surface d'une pièce par une petite partie de cette surface et ceux fondés sur de nouveaux paramètres cités dans son courrier du 22 novembre 2024 ne soient pas admis dans la procédure de recours, et que
  - la requête de la requérante de ne pas admettre dans la procédure de recours le document D18 (déclaration de M. Macherey) soit rejetée.

Pour plus de détails sur les points de fait et de droit qui ont été discutés lors de la procédure orale, il est fait référence au procès-verbal.

Le dispositif de la présente décision a été annoncé à la fin de la procédure orale.

XII. Les arguments des parties pertinents pour la décision sont exposés en détail dans les motifs ci-après.

XIII. Les documents suivants de la procédure d'opposition sont mentionnés dans la présente décision:

- D18: Déclaration de F. Macherey du 21 septembre 2018
- D18c: SEP 1941, STAHL-EISEN-Prufblätter des Stahlinstituts VDEh, Messung des Welligkeitskennwertes  $W_{sa}$  (1-5) an kaltgewalzten Flacherzeugnissen, 1ère édition, mai 2012
- D27: Yanik, Schöntaube "Untersuchung zweier Fahrzeuge im Rahmen eines Patenteinspruchsverfahrens unter Begleitung des externen Abnehmers Lloyd's Register"
- D35: "Zusammenfassung der Ergebnisse,  $W_{a0.8}$ -Wert Messungen vor der Lackierung und nach der Entlackung im Vergleich"
- D36: "Untersuchungsergebnisse METIS 2018"
- D37: "Untersuchungsbericht O 181478, 1. Ausfertigung" Technische Uni Darmstadt, 14 septembre 2018
- D38: "Bericht 2018\_2096\_ 1119017, Untersuchung zweier Fahrzeuge im Rahmen eines Patenteinspruchsverfahrens"
- D45: "TÜV Bericht zur Untersuchung zweier Fahrzeuge im Rahmen des Patenteinspruchsverfahrens zur Patentanmeldung EP3102348 von ArcelorMittal"
- D46: Déclaration de M. Yanik du 27 septembre 2018
- D47: Plaquette d'identification VW Golf Variant
- D48: Plaquette d'identification VW Polo
- D51: Rapport de DEKRA sur des mesures d'ondulation  $W_{a0,8}$  sur la surface de tôles du 15 décembre 2016
- D52: US 2020/0087761 A1
- D53: CA 3 033 685 A1
- D61: Déclaration de M. Brixius du 17 novembre 2020
- D62: Déclaration de Mme Kaiser du 12 novembre 2020
- D65: Déclaration de M. Schulze-Kraasch du

18 novembre 2020

- D70: SEP 1942 "Cup test for the determination of surface waviness after stretch forming", 1ère édition, janvier 2021
- D78: Déclaration de Mme Kaiser et de M. Friedrich du 28 février 2022
- D79: Déclaration de M. Macherey du 28 février 2022

Les documents suivants ont été déposés avec le mémoire de recours de la requérante:

- D81: Opinion préliminaire dans l'affaire T 250/20
- D82: EP 2 430 207 B1, brevet attaqué dans T 250/20
- D83: requête subsidiaire 5 déposé dans T 1084/21
- D84: EP 3 204 530, brevet attaqué dans T 1084/21
- D85: Courrier envoyé dans l'affaire T 1084/21

Les documents suivants ont été déposés avec la réponse de l'intimée 2 au mémoire exposant les motifs de recours :

- ES1: procès-verbal de la procédure orale du 21 décembre 2022 dans l'affaire T 250/20
- ES2: "Citroen C4 Cactus", extrait tiré de Wikipédia
- ES3: Réponse au recours dans l'affaire T 250/20
- ES4: XIV. Internationales Oberflächenkolloquium, actes de conférence
- ES5: Courrier envoyé dans l'affaire T 250/20, avec annexes
- ES6: EP 3 526 359 A0,
- ES7: rapport d'examen concernant EP 3 526 359
- ES8: "Aufrauverfahren", extrait tiré de Wikipédia
- ES9: Réponse au rapport d'examen concernant US 12/919,097
- ES10: "Grundlagen des Bandwalzens", page 78
- ES11: "Oberflächen und Kanten", notes de cours

- ES12: "Über die Aufräuhung von Walzenoberflächen mit Funkenentladungen", thèse
- ES13: Extrait tiré de « stahl und eisen », numéro 10, pages 53-57
- ES14: "Rostfreie Stähle: Grundwissen, Konstruktions- und Verarbeitungshinweise", page 145
- ES15: "Rough surfaces", page 146
- ES16: "Technisches Zeichnen", pages 83 à 86

Les documents suivants ont été déposés par la requérante avec le courrier du 4 décembre 2023:

- D86: Procès-verbal de la procédure orale du 25 septembre 2023 dans l'affaire T 250/20
- D87: décision du Landgericht Düsseldorf
- D88: norme NF EN 10049

Les documents suivants ont été déposés par l'intimée 02 avec les courriers du 13 novembre 2024 :

- ES17: déclaration de Ms. B. Schöntaupe, avec ses annexes 1 et 3 à 6, y compris une vidéo en tant qu'annexe 2 de E17.

XIV. La **revendication 10** de la **requête principale** s'énonce comme suit :

"Pièce obtenue par déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $Wa_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) dont au moins une face (5) est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 1** s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en évidence par la Chambre) :

"Pièce obtenue par déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $Wa_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) **en acier** dont au moins une face (5) est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 2** s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en évidence par la Chambre) :

"Pièce **de carrosserie pour un véhicule terrestre à moteur** obtenue par déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $Wa_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) dont au moins une face (5) est revêtue



par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 3**

s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en évidence par la Chambre) :

"Pièce **de carrosserie pour un véhicule terrestre à moteur** obtenue par déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $W_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) **en acier** dont au moins une face (5) est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 4**

s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en évidence par la Chambre) :

"Pièce obtenue par **découpe puis** déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $W_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) **ayant subi un recuit de recristallisation puis un skin-pass et** dont au moins une face (5) **du substrat (3) recuit** est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 5**

s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en

évidence par la Chambre) :

"Pièce obtenue par **découpe puis** déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $Wa_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) **en acier ayant subi un recuit de recristallisation puis un skin-pass et** dont au moins une face (5) **du substrat (3) recuit** est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 6**

s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en évidence par la Chambre) :

"Pièce **de carrosserie pour un véhicule terrestre à moteur** obtenue par **découpe puis** déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $Wa_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) **ayant subi un recuit de recristallisation puis un skin-pass et** dont au moins une face (5) **du substrat (3) recuit** est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 7**

s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en évidence par la Chambre) :

"Pièce **de carrosserie pour un véhicule terrestre à moteur** obtenue par **découpe puis** déformation d'une tôle, dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement

métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $W_{a0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ladite tôle comprenant un substrat (3) **en acier ayant subi un recuit de recristallisation puis un skin-pass et** dont au moins une face (5) **du substrat (3) recuit** est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition."

La **revendication 10 de la requête subsidiaire 8**

s'énonce comme suit (avec les modifications par rapport à la revendication 10 de la requête principale mises en évidence par la Chambre) :

"Pièce obtenue **selon le procédé d'une des revendications précédentes** ~~par déformation d'une tôle,~~ dans laquelle la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) de ladite pièce a une ondulation  $W_{a0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$ , ~~ladite tôle comprenant un substrat (3) dont au moins une face (5) est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc déposé par électrodéposition.~~"

La **revendication 1 de la requête subsidiaire 8**

correspond à la revendication 1 de la requête principale et s'énonce comme suit :

"Procédé de réalisation de pièces dans une tôle (1) comprenant un substrat (3) dont au moins une face (5) est revêtue par un revêtement métallique (7) à base de zinc, le procédé comprenant au moins des étapes de:

- fourniture du substrat (3),
- laminage à froid du substrat (3), étape dans laquelle au moins la dernière passe du laminage à froid est réalisée avec des cylindres de travail dont les surfaces de travail présentent une rugosité  $R_{a2,5}$  inférieure ou égale à  $3,6 \mu\text{m}$ ,

- recuit de recristallisation du substrat (3) laminé à froid,
- skin-pass du substrat (3) recuit,
- dépôt du revêtement métallique (7), sur au moins une face (5) du substrat (3) recuit, par électrodéposition pour former la tôle (1),
- découpe de la tôle (1), et
- déformation de la tôle (1) découpée pour former les pièces, la surface extérieure (21) du revêtement métallique (7) ayant une ondulation  $W_{a0,8}$  inférieure ou égale à  $0,50 \mu\text{m}$  après l'étape de déformation."

Étant donné la décision de la Chambre de ne pas admettre dans la procédure de recours les requêtes subsidiaires dites "bis", l'énoncé de leurs revendications s'avère inutile.

De même, au vu de la présente décision sur la requête subsidiaire 8 l'énoncé de revendications des autres requêtes subsidiaires s'avère inutile.

## **Motifs de la décision**

1. Recevabilité du recours
  - 1.1 Selon l'intimée 1, le fait que la requérante ait discuté dans le mémoire de recours des motifs d'opposition selon l'article 100 a) CBE (absence de nouveauté, absence d'activité inventive), alors que ceux-ci ne font pas partie de la décision attaquée, serait en contravention de l'article 12 (2) RPCR et justifierait sa requête de rejeter le recours comme irrecevable.
  - 1.2 Selon l'intimée 2, il faudrait faire droit à la requête de l'intimée 1 également parce que la requérante ne se serait pas confrontée aux constatations de la Division d'Opposition fournies aux points II.57 et II.58 de la décision sujette du recours alors qu'elles représenteraient le cœur de la motivation sur la base de laquelle la Division d'Opposition a conclu que la divulgation ne serait pas suffisante pour mettre en œuvre l'invention selon la revendication 1 de la requête principale.
  - 1.3 La Chambre décide de ne pas faire droit à la requête de l'intimée 1. Le recours est recevable, pour les raisons suivantes.
    - 1.3.1 Selon la jurisprudence constante (cf. par exemple Jurisprudence des Chambres de Recours, 10ème édition 2022, "JCR" dans la suite de la présente décision, V.A. 2.6.8) la recevabilité du recours ne peut pas être affectée dans le cas où le mémoire exposant les motifs du recours contiendrait aussi d'autres moyens qui

n'auraient pas fait l'objet de la décision attaquée.

L'intimée 1 n'a jamais mis en doute que la requérante ait contesté le bien-fondé de la décision faisant l'objet de son recours en exposant les motifs pour lesquels la décision sur la requête principale, basée sur le motif d'opposition selon l'article 100b) CBE, serait erronée.

Le recours de la requérante ne devient pas irrecevable si cette partie soumet des moyens qui se révèlent non pertinents ou présentent des insuffisances, voire des vices.

Le fait que certains arguments de la requérante portent sur des motifs d'opposition qui ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée n'affecte pas la recevabilité du recours dans son ensemble.

L'article 12(2) RPCR, invoqué par l'intimée 1, prévoit, en combinaison avec les articles 12(4) et 12(6) RPCR, que l'admission de ces moyens est laissée, sous certaines conditions, à l'appréciation de la Chambre.

- 1.3.2 Les arguments de l'intimée 2 ne sont pas non plus convaincants car le point 2.1.6 du mémoire exposant les motifs du recours, entre autres, mentionne et traite les points II.57 et II.58 de la décision attaquée. La requérante y explique en effet pour quelles raisons selon elle la personne du métier aurait été capable de mesurer le paramètre  $Wa_{0,8}$  sur des tôles déformées. En outre, l'ensemble de la section 2 du mémoire de recours, couvrant les pages 7 à 25, traite en détail des raisons pour lesquelles, selon la requérante, les conclusions de la Division d'Opposition sur

l'insuffisance de divulgation devraient être écartées.

1.3.3 Au vu des raisons ci-avant, le recours de la requérante est recevable.

2. Requête principale - Revendication 10  
Modifications (Article 100c) CBE)

2.1 Lors de la procédure d'opposition, l'intimée 2 a fait valoir que la revendication 10 du brevet contesté s'étendrait aussi à des pièces avec deux revêtements, notamment avec

- sur une face un revêtement de zinc électro-déposé et,

- sur l'autre face un revêtement métallique autre, indéfini, présentant la valeur d'ondulation revendiquée.

Un tel enseignement ne serait pas divulgué dans la demande telle que déposée (décision sujette du recours, point II.61).

Selon la Division d'Opposition (décision sujette du recours, point II.62), il n'y aurait pas de matière ajoutée par rapport à la demande telle que déposée, puisque cette revendication 10 du brevet tel que délivré, comme la revendication 13 de la demande d'origine, ne définirait qu'un seul revêtement métallique. Elle spécifierait en effet que la surface extérieure "**du**" revêtement métallique, c'est-à-dire d'un seul, de la pièce aurait une certaine ondulation.

2.2 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours l'intimée 2 a soulevé de nouveau cette

objection ("dritte Beanstandung", points 8.1.1 et 8.1.2, pages 26 et 28).

2.3 La requérante a contesté l'interprétation de la revendication 10 à la base de cette objection en faisant valoir que l'utilisation de l'article défini ("du" revêtement métallique) signifierait qu'il n'y aurait qu'un seul revêtement (présent sur une ou deux faces), et qu'il s'agirait du même revêtement que celui défini dans le reste de la revendication.

Si deux revêtements distincts avaient été envisagés, la formulation aurait utilisé l'article indéfini "d'un revêtement métallique".

Selon la requérante l'argumentation de l'intimée 2 critiquant la formulation de la revendication d'utiliser l'expression "du revêtement métallique" avant de spécifier de nouveau ce même revêtement avec un article indéfini, pourrait tout au plus justifier une objection de manque de clarté fondée sur l'article 84 CBE, mais certainement pas une objection fondée sur l'article 123(2) CBE.

La requérante fait aussi valoir que la description du brevet confirmerait qu'il s'agirait du même revêtement (références aux paragraphes [0010], [0018]-[0020], [0038], [0049], [0067] et [0068]).

Selon elle la revendication 10 serait conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE.

2.4 La Chambre considère que l'objet de la revendication 10 du brevet contesté s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée en contravention à l'article 123(2) CBE et que, pour cette raison, le motif



d'opposition selon l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet tel que délivré (requête principale).

L'interprétation de la revendication 10 à la base de la décision sujette du recours (et des arguments de la requérante), selon laquelle le revêtement métallique mentionné dans la partie initiale de la revendication correspondrait nécessairement au revêtement fait par électrozingage mentionné dans la suite de la revendication, est indûment restrictive.

La Chambre ne voit aucune raison de penser qu'une telle interprétation, même si étayée par des paragraphes de la description du brevet en litige, serait celle choisie par un lecteur expérimenté de la revendication.

La jurisprudence (JCR, II.A.6.1) établit en effet qu'une formulation large utilisé dans une revendication ne doit pas être interprétée de manière restrictive, même si, comme dans le cas d'espèce, l'interprétation plus restrictive ferait référence à une structure de la pièce revendiquée qui est commune, mais non exclusive, dans le domaine technique concerné.

La lecture d'une revendication au sens large ne devrait exclure que les interprétations techniquement illogiques.

La formulation de la revendication 10, en particulier la référence distincte et séquentielle au revêtement de la pièce puis à celui de la tôle, ainsi que l'absence de précision explicite qu'il s'agit du même revêtement, ne permet pas d'exclure une interprétation selon laquelle le revêtement "de la pièce" et celui "de la

face" de la tôle soient distincts.

L'objet de la revendication 10 s'étend donc à des pièces avec deux revêtements, notamment avec sur une face un revêtement de zinc électro-déposé et sur l'autre face un revêtement métallique autre, non défini, présentant l'ondulation  $Wa_{0,8}$  inférieure ou égale à  $0,5 \mu\text{m}$ .

Il est ainsi fourni un nouvel enseignement technique en ce que cette configuration, qui n'est pas divulguée dans la demande telle que déposée, permettrait de résoudre le problème technique sous-jacent de l'invention (cf. paragraphe [0009] du brevet).

Le motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE s'oppose donc au maintien du brevet tel que délivré (requête principale).

3. Requête principale bis, requêtes subsidiaires 1bis, 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 6bis, 7bis  
Recevabilité (Article 13(2) RPCR)

3.1 La requérante fait valoir qu'elle aurait déposé les requêtes subsidiaires "bis" (requête principale bis, requêtes subsidiaires 1bis, 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 6bis, 7bis) avec son courrier en date du 31 octobre 2024, y compris la requête d'étendre les modifications "bis" aux requêtes 10-17, 20-35, 40-47, 50-57, 60-75, 80-87, 90-97, 100-115, 120-127, 130-137 et 140-155, en réponse à la notification émise par la Chambre conformément à l'article 15(1) RPCR.

Dans cette notification, l'objection formulée à l'encontre de la requête principale discutée au point 2

ci-dessus était suivie par la Chambre.

- 3.2 D'après la requérante l'interprétation de la revendication 10 de la requête principale à la base de cette objection de la Chambre était inattendue ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant le dépôt des nouvelles requêtes subsidiaires "bis".
  - 3.2.1 L'objection n'aurait été présentée que d'une façon sommaire dans la réponse au mémoire de recours de l'intimée 2 et seule l'opinion provisoire de la Chambre aurait fourni, pour la première fois, une motivation complète et intelligible de l'objection discutée au point 2 ci-dessus en ce que la présence de deux revêtements métalliques distincts ne serait pas exclue par le libellé de la revendication 10 du brevet tel que délivré (requête principale).
  - 3.2.2 Au vu du nombre extrêmement élevé d'objections formulées par les deux intimées, il aurait été impossible pour la requérante de déposer des requêtes subsidiaires présentant des positions de repli pour contrer chacune d'elles.
  - 3.2.3 La modification introduite dans les requêtes "bis" étant d'une nature purement rédactionnelle, elle permettrait d'écarter l'objection de modification inadmissible sans rien changer aux débats concernant les autres objections et sans soulever d'autres objections.
- 3.3 La Chambre n'est pas convaincue que les circonstances mises en avant par la requérante justifieraient le dépôt des requêtes subsidiaires "bis", pour les raisons suivantes.

L'article 13(2) RPCR prévoit que toute modification des moyens présentée par une partie après la signification d'une notification au titre de l'article 15 (1) RPCR n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.

L'intimée 2 avait déjà soulevé l'objection de modification inadmissible basée sur la présence de deux revêtements distincts dans son courrier du 2 mars 2022.

Cette objection a été discutée dans la décision de la Division d'Opposition, point II.61, dernier paragraphe, et point II.63, dernier paragraphe (voir aussi le point 2.1 ci-dessus).

La même objection a été présentée de nouveau dans la réponse de l'intimée 2 au mémoire exposant les motifs du recours ("dritte Beanstandung", points 8.1.1 et 8.1.2, pages 26 et 28). La Chambre considère donc que l'objection, y compris l'interprétation de la revendication 10 du brevet tel délivré à la base de cette objection, ne pouvait pas être une surprise pour la requérante, c'est-à-dire inattendue, lorsqu'elle a été reprise par la Chambre dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR.

La Chambre considère de plus que l'objection qui avait été formulée par l'intimée 2 dans sa réponse au mémoire de recours, elle-même basée sur la décision sujette du recours, était suffisamment étayée et claire et que les éventuelles précisions supplémentaires que la Chambre aurait fournies dans sa notification ne changent rien en cela. La requérante était ainsi en mesure de comprendre en quoi l'objection soulevée dans la réponse

de l'intimée 2 consistait. Le fait que la requérante ait délibérément choisi de ne pas déposer de requête subsidiaire dès la réception des réponses des intimées afin de lui octroyer une position de repli vis-à-vis de cette objection relève de sa propre responsabilité et de la stratégie pour laquelle elle a elle-même opté. La Chambre note à cet effet que la requérante a attendu l'avis provisoire de la Chambre pour déposer les requêtes subsidiaires "bis" initiant ainsi le troisième et dernier niveau de convergence en recours pour la recevabilité de soumissions tardives conformément à l'article 13(2) RPCR. La Chambre ne voit pas dans le cas présent de raison convaincante permettant de justifier de circonstances exceptionnelles en ce qu'il y aurait eu une multiplicité d'objections soulevées par les intimées et qu'en conséquence de quoi elle aurait dû déposer un nombre très important de requêtes subsidiaires. Cette objection était clairement établie déjà dans la procédure d'opposition et faisait partie de la décision sujette du recours. La requérante ne pouvait pas s'attendre à ce que la Chambre suive inévitablement les conclusions de la décision d'opposition alors qu'elles ont été contestées par une des intimées. De même, le fait que l'objection poursuivie par l'intimée 2 dans sa réponse au mémoire de recours ne représenterait d'après la requérante que deux paragraphes très courts inclus dans plus de cent pages d'écriture ne peuvent pas non plus être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Une rédaction brève et concise ne peut pas être objectée contre une partie, en l'occurrence une opposante, si l'argument en question est clair et permet d'étayer l'objection soulevée.

Par conséquent, en application de l'article 13(2) RPCR, toutes les requêtes subsidiaires "bis" sont considérées

comme tardives et irrecevables, n'étant justifiées par aucune circonstance exceptionnelle.

Ces requêtes ne sont donc pas prises en compte dans la procédure de recours.

4. Requêtes subsidiaires 1 à 7 - Revendication 10

4.1 La Chambre, avec sa notification émise conformément à l'article 15(1) RPCR, a informé la requérante que l'objection discutée au point 2 ci-dessus s'appliquerait également à la revendication 10 de chacune des requêtes subsidiaires 1 à 7.

Plus précisément, la Chambre a indiqué que les modifications apportées à la revendication 10 dans ces requêtes ne permettaient pas de surmonter les problèmes soulevés, notamment concernant l'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, conformément à l'article 123(2) CBE.

4.2 La requérante n'a pas, ni lors du dépôt de ces requêtes subsidiaires, ni au cours du déroulement ultérieur de la procédure de recours, et en particulier lors de la procédure orale, fourni d'argument spécifique cherchant à expliquer pourquoi les modifications introduites dans chacune des revendications 10 des requêtes subsidiaires 1 à 7 permettaient de surmonter l'objection de matière ajoutée discutée pour la requête principale.

4.3 La Chambre, après avoir réexaminé le libellé des revendications 10 des requêtes subsidiaires 1 à 7, reste convaincue qu'aucune des modifications y apportées permet d'écarter l'objection discutée au point 2 ci-avant.

L'objet de ces revendications s'étend en effet aussi à des pièces avec deux revêtements, notamment avec sur une face un revêtement de zinc électro-déposé et, sur l'autre face un revêtement métallique autre, non défini, présentant l'ondulation  $W_{a0,8}$  inférieure ou égale à  $0,5 \mu\text{m}$ , pour les mêmes raisons que celles discutées ci dessus (point 2.4).

En conclusion, aucune de ces requêtes remplit les exigences de l'article 123(2) CBE pour les mêmes raisons que celles déjà discutées en relation avec la revendication 10 de la requête principale.

5. Requête subsidiaire 8 - produit par procédé  
Clarté de la revendication 10

5.1 *Objection*

5.1.1 Les intimées ont fait valoir un premier défaut de clarté de la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 avec les arguments suivants.

La revendication 10 de la requête subsidiaire 8 fait référence au "procédé d'une des revendications précédentes" pour définir le produit revendiqué.

Selon la jurisprudence établie (les opposantes se réfèrent à JCR, II.A.7.3 et en particulier à la décision T 150/82) une telle formulation, de type "produit par procédé", ne devrait être utilisée que dans des cas exceptionnels où le produit ne pourrait pas être défini par sa composition, sa structure ou d'autres paramètres vérifiables.

Or, ce serait le cas ici, car :

- une pièce obtenue à partir d'une tôle ayant subi une étape de laminage à froid pourrait aussi être définie par des propriétés comme la microstructure, la texture ou encore l'anisotropie des propriétés,
- les propriétés de telles pièces, comme la rugosité et l'épaisseur de la couche, pourraient aussi être directement spécifiées.

5.1.2 Les intimées ont aussi fait valoir que la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 ne satisferait pas aux exigences de l'article 84 CBE établies conformément à la décision T 150/82 parce que la requérante aurait elle-même reconnu, dans sa motivation du recours, que les caractéristiques du produit résultant du procédé pourraient être exprimées autrement que par référence au procédé de fabrication.

## 5.2 *Requête en saisine de la Grande Chambre de Recours*

L'intimée 2 a requis que, dans le cas où la Chambre envisageait de ne pas suivre l'objection de manque de clarté de la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 selon le point 5.1 ci-dessus, la question I mentionnée dans son courrier du 13 novembre 2024 et relative à la clarté des revendications du type "produit défini par son procédé d'obtention" soit soumise à la Grande Chambre de Recours.

Les deux intimées ont soutenu que la saisine était nécessaire car, dans le cas présent, étant donné qu'il est possible de formuler une revendication contenant uniquement des caractéristiques de produit, il ne serait pas possible de reconnaître la conformité de la revendication 8 aux exigences de l'article 84 sans aller à l'encontre de cette jurisprudence établie.



Soumettre la question I à la Grande Chambre permettrait donc de résoudre cette contradiction.

La traduction en français de la question I soumise en allemand par l'intimée peut s'énoncer comme suit :

*"Est-il permis à la titulaire du brevet, dans le cadre d'une procédure d'opposition et pour remédier à une modification non admissible au sens de l'article 123(2) CBE, d'inclure dans les revendications une caractéristique de « produit-par-procédé » issue de la description, alors qu'il est établi que le produit du procédé est caractérisé par des paramètres de produit et que la titulaire du brevet l'a elle-même admis?"*

5.3 La Chambre n'est pas convaincue par ces arguments et a décidé que la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 satisfaisait aux exigences de clarté selon l'article 84 CBE et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête en saisine pour les raisons suivantes.

#### 5.3.1 *Clarté de la revendication*

Les arguments avec lesquels les intimées ont fait valoir le défaut de clarté de la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 ne sont pas convaincants.

Selon la jurisprudence (JCR, II.A.7.1) l'exigence de clarté pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention implique en première ligne que la personne du métier doit être en mesure de déterminer quelles caractéristiques techniques identifiables et non ambiguës sont conférées par le procédé au produit qu'il définit, comme par exemple des

caractéristiques structurelles ou relatives à des paramètres.

Dans le cas présent, la Chambre est d'avis que de telles caractéristiques sont clairement identifiables par la personne du métier, qui est parfaitement capable de comprendre les effets des étapes du procédé mentionné dans la revendication sur le produit obtenu.

À cet effet, la Chambre note que la nature du revêtement métallique à base de zinc et les limites du paramètre d'ondulation sur la surface extérieure dudit revêtement métallique sont clairement spécifiées dans la revendication en question, et que les intimées n'ont jamais expliqué pour quelles raisons des caractéristiques techniques, en l'occurrence celles-ci, conférées par le procédé au produit qu'il définit ne seraient pas identifiables.

Toujours selon la jurisprudence (JCR, II.A.7.5), des caractéristiques ou paramètres de produits ou de procédés peuvent être combinés au sein d'une même et unique revendication.

#### 5.3.2 T 150/82 et JCR, II.A.7.3

La décision T 150/82 (J.O. OEB 1984, pages 309 à 317) qui constitue la base de la ligne jurisprudentielle sur laquelle les intimées s'appuient, traite d'une revendication de type "produit défini par son procédé d'obtention" (la revendication 9, voir point I. de l'"Exposé des Faits et Conclusions") qui est rédigée comme suit :

*"9. Tout produit obtenu par le procédé selon la revendication 1."*

Cette décision ne se réfère donc pas à une revendication contenant à la fois des caractéristiques de produit et de procédé, telle que la revendication 10 de la requête subsidiaire 8. Pour cette raison déjà la décision T 150/82 ne s'applique pas au cas présent.

De façon superfétatoire la Chambre note que les intimées n'ont certainement pas tort de souligner qu'il est mentionné dans la décision T 150/82 (cf. Sommaire, point II) que les revendications dites "revendications de produits définies par leur procédé d'obtention" ne pourraient être acceptées que s'il n'était pas possible de définir le produit par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé.

Cependant les intimées oublient de mentionner que cette décision ne formule pas cette condition de manière aussi catégorique qu'elles le prétendent, mais avec une nuance mise en gras par la Chambre dans la citation ci-après d'un passage du point 10 des motifs de la décision :

*"La Chambre estime qu'il ne peut être présenté de revendication sous la forme d'une revendication concernant un produit brevetable en tant que tel, défini par un procédé de fabrication ("revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention"), que dans les cas où le produit ne peut pas être défini **de manière satisfaisante** par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé."*

La précision "de manière satisfaisante" doit être interprétée comme une indication de la Chambre ayant rendu cette décision qu'il est nécessaire d'examiner, au cas par cas, si les caractéristiques de produit disponibles permettent de formuler, dans chaque situation, une revendication adéquate sans recours au "produit par procédé".

Ainsi, cette décision, et par conséquent celles qui s'y réfèrent, n'empêchent pas *a priori* d'examiner une revendication telle que la revendication 10 de la requête subsidiaire 8, qui contient des caractéristiques de produit accompagnée par une référence au procédé d'obtention même dans le cas où des caractéristiques structurelles non revendiquées étaient disponibles par ailleurs en sus pour définir le produit, ni éventuellement d'en reconnaître la clarté y compris la brevetabilité.

### 5.3.3 Référence aux arguments de la requérante

L'argument des intimées selon lequel les exigences de l'article 84 CBE établies conformément à la décision T 150/82 ne seraient pas satisfaites parce que la requérante aurait reconnu dans ses motifs du recours que des caractéristiques du produit résultant du procédé d'obtention pourraient être exprimées autrement que par référence au procédé n'est pas convaincant non plus.

La requérante n'a jamais admis que le produit de la revendication serait caractérisable de manière satisfaisante uniquement par des paramètres de produit.

Le fait que la requérante aurait affirmé qu'il serait possible de formuler des caractéristiques de produit

sans aller au-delà du contenu de la demande telle que déposée ne prouve pas qu'il soit possible de définir le produit de la revendication 10 (requête auxiliaire 8) de manière satisfaisante indépendamment du procédé de fabrication décrit dans la revendication 1.

De plus, comme argué par la requérante lors de la procédure orale, même dans le cas où les intimées auraient éventuellement identifié certaines caractéristiques pouvant être définies par des paramètres vérifiables, comme par exemple la texture ou la microstructure, cela ne prouve pas que le produit de la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 puisse être défini, toujours de manière satisfaisante, avec ces caractéristiques sans se référer au procédé des revendications précédentes et, en tout état de cause, cela n'exclut pas que le produit de la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 ne puisse pas être défini sans se référer au procédé des revendications précédentes.

#### 5.3.4 Requête en saisine de la Grande Chambre de Recours en relation à l'examen de la clarté

L'article 112(1)a) CBE prévoit, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, qu'une Chambre de recours peut, en cours d'instance, soit d'office, soit à la requête d'une des parties, saisir la Grande Chambre de recours d'une question de droit d'importance fondamentale si une décision est nécessaire à ces fins.

D'après la jurisprudence constante une réponse à la question doit cependant également être nécessaire pour permettre à la Chambre de statuer sur le recours en question (JCR, V.B.2.3.3).

La Chambre note que, même si la question I sujette de la requête en saisine fait référence à l'article 123(2) CBE, les arguments des intimées pour saisir la Grande Chambre concernent exclusivement l'objection de manque de clarté de la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 conformément à l'article 84 CBE telle que présentée au point 5.1 ci-avant.

Étant donné que la Chambre a pu conclure que la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 était claire sans avoir à se départir de la jurisprudence établie, elle considère qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la question I pour pouvoir statuer sur le présent recours. La requête en saisine de la Grande Chambre est donc rejetée.

6. Requête subsidiaire 8 - double plage d'ondulation  
Clarté de la revendication 10

6.1 Les intimées ont soulevé une seconde objection de manque de clarté (article 84 CBE) contre la revendication 10 de la requête subsidiaire 8, en soulignant que l'ondulation mentionnée dans son libellé ( $Wa_{0,8} \leq 0,50 \mu\text{m}$ ) coexisterait avec celle du procédé de la revendication 1, également  $Wa_{0,8} \leq 0,50 \mu\text{m}$ .

Les intimées ont fait valoir que cette double définition créerait une ambiguïté car on ne saurait pas s'il s'agit de la même surface dans les deux cas et si c'était la même surface, on ne saurait pas s'il s'agit de la même mesure au même moment du procédé.

6.2 La Chambre n'est pas convaincue et considère que l'interprétation par les intimées de la revendication à la base de cette deuxième objection mène à une

incohérence technique car elle identifie une ambiguïté artificielle là où une personne du métier n'en verrait pas.

La revendication 10 définit notamment le produit final avec sa caractéristique technique essentielle, en l'occurrence l'ondulation ( $Wa_{0,8} \leq 0,50 \mu\text{m}$ ), et il n'y a aucun sens technique apparent à avoir deux valeurs d'ondulation différentes.

Une personne du métier comprendrait ainsi que la caractéristique d'ondulation  $Wa_{0,8}$  mentionnée dans la revendication 10 est la même que celle définie dans le procédé de la revendication 1 car il s'agit du même paramètre technique ( $Wa_{0,8}$ ), de la même valeur ( $\leq 0,50 \mu\text{m}$ ), mesurée sur la même surface (surface extérieure (21) du revêtement métallique) et au même moment du procédé, c'est-à-dire après déformation de la tôle.

7. Requête subsidiaire 8 - revendication 10  
objection au titre de l'article 123(3) CBE

7.1 Les intimées ont fait valoir que le lien causal entre la déformation et l'ondulation dû à la caractéristique "obtenue par déformation" présent dans la revendication 10 du brevet tel que délivré serait absent dans la revendication 10 de la requête subsidiaire 8 car la requête subsidiaire 8 changerait ce lien causal en un lien purement temporel ("après l'étape de déformation").

Cette modification élargirait la portée de la protection car la version délivrée exigerait que l'ondulation soit obtenue directement par l'étape de déformation (lien causal) alors que la version modifiée permettrait que l'ondulation soit obtenue par d'autres

étapes ultérieures, du moment que la valeur finale soit atteinte après l'étape de déformation (simple lien temporel).

Cet élargissement ne satisferait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE car il permettrait de couvrir des produits pour lesquels l'ondulation ne serait pas le résultat direct de la déformation mais celui d'étapes ultérieures.

- 7.2 Cette objection n'est pas convaincante car la personne du métier lisant la revendication 10 du brevet tel que délivré et l'interprétant au sens large en conformité avec la jurisprudence (JCR, I.A.6.1), n'arriverait pas à la conclusion que le lien entre la déformation et l'ondulation serait forcément causal.

Pour cette raison, la Chambre partage l'avis de la requérante selon lequel l'élargissement de la protection invoqué par les intimées n'existe pas.

Étant donné que cette objection n'est pas convaincante, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de discuter de la question soulevée par la requérante de sa recevabilité dans la procédure de recours.

8. Document D18

- 8.1 L'intimée 2 a requis que la requête de la requérante de ne pas admettre dans la procédure de recours le document D18 soit rejetée.

- 8.2 La Chambre a décidé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur cette requête de l'intimée 2 parce qu'il n'existe aucune requête de la requérante visant à



exclure D18 de la présente procédure (voir les points II, IV, V et IX ci-dessus). En effet, le document D18 est mentionné dans la décision sujette du recours qui s'appuie en particulier sur D18c, l'une de ses annexes.

9. Documents ES10 à ES16 et  
Nouvelle objection d'insuffisance de divulgation

9.1 L'intimée 2 a déposé les documents ES10 à ES16 avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours et a soulevé une nouvelle objection de défaut de suffisance de la divulgation à l'appui de ces documents.

Selon cette nouvelle objection la seule indication de Ra<sub>2.5</sub> dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 ne permettrait pas de définir complètement la topographie du cylindre de laminage à froid et ne donnerait donc pas à la personne du métier toutes les informations nécessaires pour réaliser l'invention, en particulier pour obtenir la valeur du paramètre d'ondulation tel que revendiqué.

D'autres paramètres seraient nécessaires, la valeur de Ra<sub>2.5</sub> seule pouvant correspondre à des profils très différents. De plus, le brevet n'indiquerait même pas où et comment mesurer Ra<sub>2.5</sub> sur le cylindre.

Lors de la procédure orale, l'intimée 2 a soutenu que les documents ES10 à ES16 ainsi que l'objection basée sur ces documents auraient été soumis en temps utile, notamment en réponse à une argumentation figurant à la page 112 du mémoire exposant les motifs du recours, où la rugosité Ra<sub>2.5</sub> aurait été identifiée pour la première fois comme un paramètre central dans la discussion relative à la revendication 1.

9.2 La Chambre constate que l'objection de défaut de suffisance de la divulgation basée sur les documents ES10 à ES16 est une objection nouvelle, déposée tardivement, qui ne fait pas partie de la décision sujette du recours et n'avait pas été soulevée en première instance en dépit du fait que la suffisance de la divulgation de la revendication 1 du brevet tel que délivré était déjà au centre de la discussion dès le début de la procédure d'opposition.

Pour ces raisons déjà, la Chambre partage l'avis de la requérante que cette nouvelle objection aurait dû être présentée dans le cadre de la procédure d'opposition afin de permettre à la requérante d'y réagir et à la Division d'Opposition d'en tenir compte dans sa décision.

De plus, de façon superfétatoire, en ce qui concerne la référence de l'intimée 2 à la page 112 des motifs de recours, la Chambre note effectivement que la rugosité y est mentionnée, mais dans le cadre d'une discussion sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 40, et plus particulièrement sur la base de la rugosité des cylindres de skin-pass.

Comme indiqué par la requérante, la revendication 1 de la requête subsidiaire 40 comprend l'ensemble des mêmes caractéristiques relatives à la rugosité des cylindres que celles de la revendication 1 de la requête subsidiaire 9 déposée en procédure d'opposition, ce qui souligne encore plus le fait que l'intimée 2 aurait déjà dû soulever cette objection à l'encontre de l'ancienne requête subsidiaire 9 de la procédure d'opposition.

De plus, la Chambre ne voit pas comment une défense par la requérante de l'activité inventive d'une requête subsidiaire pourrait justifier le dépôt, pour la première fois en recours, d'une nouvelle objection d'insuffisance de la divulgation à l'encontre de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8.

Selon l'article 12(6) RPCR, la Chambre n'admet ni faits, ni objections, ni preuves qui auraient dû être soumis dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission.

Étant donné que la justification de la part de l'intimée 2 n'est pas convaincante la Chambre décide de ne pas admettre cette objection dans la procédure de recours, ainsi que les documents ES10-ES16 déposés pour étayer cette objection.

10. ES17 - recevabilité

10.1 L'intimée 2 a déposé le document E17 et ses annexes avec deux courriers datés tous les deux du 13 novembre 2024 mais reçus le 13 et 15 novembre 2024, accompagnés d'arguments partiellement nouveaux visant à remettre en question l'opinion préliminaire de la Chambre concernant la suffisance de la divulgation.

10.2 La requérante s'est opposée, dans sa lettre du 22 novembre 2024 à ce que le document ES17 ou une de ses annexes 1 à 6, et les arguments basés sur ceux-ci, soient admis dans la procédure de recours et a requis le report de la procédure orale dans le cas où ES17 ou l'une de ses annexes devaient être admis.

10.3 L'intimée 2 invoque les circonstances exceptionnelles suivantes pour justifier la recevabilité de ces documents et arguments produits tardivement.

10.3.1 Selon elle, le paragraphe 5.3.8 de la notification émise par la Chambre conformément à l'article 15(1) RPCR inciterait à la production de nouvelles preuves expérimentales.

10.3.2 Toujours selon elle, les affirmations contenues au point 5.3.5 de la notification de la Chambre selon lesquelles la Chambre ne verrait pas dans les connaissances générales et dans la norme D18c la démonstration qu'une déformation de la pièce influencerait la valeur de l'ondulation, constitueraient une circonstance exceptionnelle car elle devrait pouvoir réagir à ces affirmations.

En effet, la Chambre, bien qu'elle se réfère à la norme D18c, aurait omis de prendre en considération l'une de ses exigences essentielles, à savoir l'utilisation d'un stylet de palpation ("Bezugsebenentaster").

Par ailleurs, l'intimée 2 a aussi affirmé que ES17 et ses annexes ne feraient qu'approfondir des arguments déjà présentés en première instance et dans la procédure de recours, car le rôle central du stylet de palpation ("Bezugsebenentaster") aurait déjà été mis en évidence avec le dépôt du document D18 et la discussion de son contenu, et qu'un certain temps était nécessaire pour réaliser les essais expérimentaux présentés dans E17.

10.3.3 L'intimée 2 a également soutenu que ce seraient plutôt les arguments de la requérante contestant la recevabilité de E17 et les moyens présentés sur la base

de ce document qui ne devraient pas être admis dans la procédure de recours, et non E17 et les arguments fondés sur ce document. Selon l'intimée 2, les arguments de la requérante auraient été soumis tardivement avec son courrier du 22 novembre 2024, notamment après les siens, seulement quelques jours avant la procédure orale.

- 10.4 La Chambre n'est pas convaincue de la présence de circonstances exceptionnelles justifiant la recevabilité de ES17, de ses annexes et des arguments basés sur ces documents, pour les raisons suivantes.
- 10.4.1 Tout d'abord la Chambre est d'avis que le document E17 et ses annexes 1 à 6 et les arguments s'y rapportant ne constituent pas un simple approfondissement des discussions conduites jusqu'au moment de leur dépôt. Comme indiqué par la requérante lors de la procédure orale, ils représentent de nouveaux moyens de preuve fournis très tardivement dans la procédure, dont elle n'a pu prendre connaissance que quelques jours avant la procédure orale. En si peu de temps il lui était impossible de vérifier le bien fondé des résultats de ces tests y compris des affirmations de l'intimée 2 sur leur base, comme l'impossibilité d'effectuer des mesures de l'ondulation sur des pièces déformées, afin de les récuser. Par conséquent, étant donné qu'ils ont été produits après la notification de la Chambre, le document E17 et ses annexes 1 à 6 y compris les arguments s'y rapportant sont des modifications des moyens invoqués par l'intimée 2 dont la prise en compte en recours est sujette aux conditions établies à l'article 13(2) RPCR.
- 10.4.2 Le paragraphe 5.3.8 de la notification de la Chambre émise conformément à l'article 15(1) RPCR ne contient

aucune invitation à déposer de nouveaux éléments de preuve, mais constate simplement que les éléments de preuve déposés jusqu'au moment de la rédaction de la notification n'étaient pas suffisants pour démontrer que les arguments de la l'intimée 2 sur l'insuffisance de divulgation étaient convaincants.

- 10.4.3 Le fait que la Chambre ait mentionné au point 5.3.5 de la notification une argumentation de la requérante ne peut pas être considéré comme une indication que la Chambre n'aurait pas pris en compte l'importance accordée par l'intimée 2 au stylet de palpation ("Bezugsebenentaster"), mais reflète simplement que la Chambre a estimé la position de la requérante plus convaincante pour la suivre.
- 10.4.4 Le fait que la Chambre suive des argumentations de la requérante ne peut pas être considéré comme constituant des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR.
- 10.4.5 Au vu de ces éléments, la Chambre décide que le document ES17 et ses annexes, y compris les arguments s'y rapportant, ne sont pas pris en compte dans la procédure de recours en application de l'article 13(2) RPCR.

En ce qui concerne la requête de l'intimée 2 de ne pas admettre les arguments contenus dans la dernière lettre de la requérante du 22 novembre 2024, notamment ceux relatifs à

- la représentativité des pièces réelles par la déformation de coupelles de Marciniak,
- la possibilité pour la personne du métier de mesurer des pièces non planes,

- la représentativité de la surface d'une pièce par une petite partie de cette surface, la Chambre relève qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question.

En effet, ces arguments de la requérante répondaient aux points soulevés par l'intimée 2 sur la base du document E17 et de ses annexes 1 à 6, documents et annexes que la Chambre a décidé de ne pas admettre dans la procédure de recours, y compris les arguments qui s'y rapportaient.

11. Requête en suspension de la procédure

11.1 L'intimée 2 a demandé la suspension de la procédure jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué dans l'affaire G 1/24.

Selon l'intimée 2, les réponses aux questions soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/24, bien qu'elles ne concerneraient pas directement l'examen de la suffisance de la divulgation, permettraient de clarifier de nombreux aspects relatifs à l'interprétation des revendications, qui pourraient ensuite être appliquées également dans l'examen de la conformité de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 aux exigences de l'article 83 CBE.

11.2 La Chambre note qu'il n'existe aucune base légale qui imposerait aux Chambres de recours autres que celle à l'origine de la saisine une suspension de la procédure jusqu'à ce la décision soit rendue.

La requête en suspension de la procédure de l'intimée 2 est rejetée car elle n'a pas expliqué par une analyse des points communs entre l'affaire présente et celle à

la base de la saisine G 1/24, pour quelles raisons la présente procédure dépendrait **entièrement** de l'issue de la saisine (JCR, V.B.2.5.4).

L'intimée 2 n'a en particulier pas expliqué comment, ni pourquoi, les réponses de la Grande Chambre dans l'affaire G 1/24 pourraient soutenir une interprétation de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 qui pourrait s'avérer utile à son objection de défaut de suffisance de divulgation.

12. Requête subsidiaire 8 - Revendication 1  
suffisance de la divulgation

12.1 L'objet de la revendication 1 porte sur un procédé de réalisation de pièces dans une tôle, comprenant un substrat dont au moins une face est revêtue par un revêtement métallique à base de zinc, comprenant plusieurs étapes, dont la dernière se lit comme suit :

- déformation de la tôle découpée pour former les pièces, la surface extérieure du revêtement métallique ayant une ondulation  $Wa_{0,8}$  inférieure ou égale à 0,50  $\mu\text{m}$  après l'étape de déformation.

Cette invention peut être considérée comme suffisamment décrite uniquement si, à la date de dépôt du brevet, la personne du métier était capable de mettre en œuvre la mesure du paramètre d'ondulation  $Wa_{0,8}$  tel que spécifié dans la dernière étape du procédé.

Cela parce que selon la jurisprudence, si une caractéristique essentielle de l'invention est exprimée par une définition paramétrique, la question est de savoir si le paramètre est défini de telle sorte que la personne du métier, sur la base de l'exposé du brevet



dans son ensemble et de ses connaissances générales de base, pouvait identifier, sans effort excessif, les mesures techniques conduisant à l'objet revendiqué (JCR, II.C.5.5).

La décision de première instance sujette du recours a répondu négativement à cette question, estimant que la personne du métier, à la date de dépôt, ne disposait pas des moyens nécessaires pour mesurer ce paramètre sur les pièces concernées.

Plus précisément, la Division d'Opposition s'est basée sur les arguments suivants :

- 12.1.1 D18c indiquerait dans le titre et au paragraphe 2 que la norme s'appliquerait exclusivement à des produits plats métalliques laminés à froid non déformés (points II.49 et II.50 de la décision sujette du recours). Aux yeux de la personne du métier D18c ne serait donc pas utilisable sur des pièces déformées d'une manière quelconque telles que celles visées par la revendication 1.
- 12.1.2 Le brevet en instance ne donnerait aucune indication sur la façon d'adapter la méthode de la norme D18c pour mesurer l'ondulation sur des pièces déformées (points II.55 et II.57 de la décision sujette du recours). Face à cette incompatibilité, la personne du métier serait livrée à elle-même.
- 12.1.3 La revendication 1 viserait simplement à obtenir une pièce déformée d'une manière quelconque présentant une certaine ondulation  $Wa_{0,8}$ , sans préciser comment y parvenir concrètement, en particulier concernant la déformation à appliquer. Cela reviendrait à revendiquer un résultat à atteindre souhaité. Le brevet ne

permettrait donc pas à la personne du métier d'identifier les moyens nécessaires pour résoudre le problème technique sous-jacent (points II.51 et II.53 de la décision sujette du recours).

12.1.4 La déformation appliquée à la tôle n'étant pas définie dans la revendication, la personne du métier ne serait de toute façon pas en mesure de déterminer l'ondulation  $W_{a0,8}$  pour tous les types de déformation possibles (point II.54 de la décision sujette du recours);

12.1.5 Les exemples du brevet, réalisés sur des pièces déformées par un outil de Marciniak, ne représenteraient pas des modes de réalisation de l'invention revendiquée qui concernerait des pièces réelles déformées d'une manière quelconque (point II.54 de la décision sujette du recours).

12.1.6 Les documents déposés dans le cadre des usages antérieurs publics allégués "toits Volkswagen" (D27, D35 à D38, D45 à D48, D51, D61, D62, D65, D70, D78, D79) ne pourraient pas représenter les connaissances générales de la personne du métier à la date de dépôt du brevet attaqué (point II.56 de la décision sujette du recours).

12.1.7 Les documents D52, D53 et D70, étant postérieurs à la date de dépôt du brevet attaqué, n'illustreraient pas les connaissances générales de la personne du métier avant cette date (points II.57 et II.58 de la décision sujette du recours).

12.2 Selon les intimées, la connaissance de D18c ne permettraient pas d'exécuter l'invention aussi pour les raisons suivantes:

- 12.2.1 La revendication 1 reviendrait à revendiquer un résultat souhaité, notamment l'obtention d'une bonne qualité d'aspect peint, sans préciser comment y parvenir concrètement.
- 12.2.2 D18c exigerait une longueur de mesure de 50 mm. Or, sur une pièce déformée d'une manière quelconque, il pourrait être impossible de trouver une zone plane suffisamment grande pour effectuer cette mesure. La personne du métier ne saurait donc pas où mesurer.
- 12.2.3 Les pièces déformées du brevet pourraient présenter toutes sortes d'angles, de pliages et de courbures importantes en trois dimensions. Face à cette incompatibilité géométrique vis-à-vis d'un enseignement d'effectuer une mesure sur produits plats, la personne du métier ne serait pas en mesure d'appliquer la norme D18c et de déterminer l'ondulation pour tous les types de déformation possibles.

D18 démontrerait qu'il ne serait pas possible de mesurer des pièces déformées d'une manière quelconque à l'aide des méthodes de mesure tactiles connues pour évaluer les ondulations, car, bien que les appareils de mesure utilisant des stylets de palpation ("Bezugsebenentaster") pourraient tolérer une certaine variation de hauteur lors de la mesure, cette tolérance est limitée à environ 0,8 ou 1 mm sur une longueur de mesure de 10 cm.

Cela serait particulièrement évident pour la revendication 15 car, dans le domaine de la carrosserie pour véhicules terrestres à moteur, la plupart des pièces obtenues par déformation d'une tôle présenteraient toutes sortes d'angles, de pliages et de courbures importantes en trois dimensions rendant

impossible une mesure effectuée selon la norme D18c, utilisant un stylet de palpation ("Bezugsebenentaster") sur une longueur de 50 mm.

12.2.4 D18 démontrerait aussi que sur une pièce déformée d'une manière quelconque, les valeurs de  $Wa_{0,8}$  mesurées varieraient fortement selon la direction et la position de mesure, en raison des différences locales de déformation et de courbure. La personne du métier ne pourrait pas obtenir des valeurs fiables et comparables.

12.2.5 La requérante n'aurait pas démontré que les conclusions de la Division d'Opposition étaient erronées car elle n'aurait soumis au cours de la présente procédure de recours aucune preuve concrète démontrant que le paramètre  $Wa_{0,8}$  serait mesurable sur toute une pièce déformée d'une manière quelconque.

12.3 La Chambre ne partage pas les conclusions de la Division d'Opposition et l'avis des intimées pour les raisons ci-après.

12.3.1 La Chambre ne suit pas l'avis des intimées selon lequel le simple défaut de preuve concrète de la part de la requérante sur la possibilité de mesurer le paramètre  $Wa_{0,8}$  sur des pièces déformées serait en lui-même insuffisant à démontrer que les conclusions de la Division d'Opposition étaient erronées.

La charge de la preuve concernant les faits, les arguments et les éléments de preuve sur le fond relatifs à une objection d'insuffisance de la divulgation repose initialement sur l'opposante, en l'occurrence les intimées dans le cas présent, qui l'a soulevée. Elle n'est pas transférée à la titulaire, en

l'occurrence la requérante dans le cas présent, simplement parce que le brevet a été révoqué en raison du motif d'opposition selon l'article 100b) CBE. En effet, il incombe en premier lieu aux intimées d'établir par des faits vérifiables que la personne du métier serait incapable de mettre en œuvre l'invention. Un recours de la titulaire dans ce cas ne doit pas nécessairement être motivé par la présentation de faits et de preuves qui contrediraient les arguments et les preuves présentés par l'opposante. Il peut également être étayé en expliquant pourquoi le raisonnement de la Division d'Opposition sur l'insuffisance de la divulgation était erroné et pourquoi la charge de la preuve sur le fond incombe toujours à l'opposante (T 1076/21, point 1.1.4 des motifs).

La jurisprudence exige que des doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables, soient établis pour justifier une telle objection (JCR, II.C.5.1).

- 12.3.2 Selon la jurisprudence établie la question de savoir si une invention a été suffisamment exposée au sens de l'article 83 CBE doit s'apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins (JCR, II.C.3.1).

Toujours selon la jurisprudence cette condition doit être remplie dès la date de dépôt (JCR, II.C.2).

En l'espèce, la personne du métier a à sa disposition, pour mettre en œuvre l'invention, la divulgation explicite du brevet contesté aux paragraphes [0007] et [0008] et ses connaissances générales antérieures à la date de dépôt du brevet.

Le paragraphe [0007], repris *in extenso* ci-après, donne une définition générale de l'ondulation :

*"[0007] L'ondulation W (waviness en anglais) de la surface est une irrégularité géométrique douce, pseudopériodique d'assez grande longueur d'onde (0,8 à 10 mm) que l'on distingue de la rugosité R qui correspond aux irrégularités géométriques de faibles longueurs d'ondes."*

Le paragraphe [0008], aussi repris *in extenso* ci après, identifie la procédure pour mesurer l'ondulation  $Wa_{0,8}$  :

*"[0008] Dans la présente invention, la moyenne arithmétique  $Wa$  du profil d'ondulation, exprimée en  $\mu\text{m}$ , a été retenue pour caractériser l'ondulation de la surface extérieur d'un revêtement de tôle, et les mesures d'ondulation ont été réalisées conformément à la norme SEP 1941, 1ère édition de mai 2012, avec notamment un seuil de coupure de 0,8 mm. Ces mesures sont désignées conformément à cette norme par  $Wa_{0,8}$ ."*

Cette procédure est décrite en détail dans D18c, la norme SEP 1941, au point 8 comme suit :

- mesure sur une longueur de course de  $LT = 50$  mm avec un système de stylet de type sans patin ("skidless").
- suppression de forme par régression polynomiale du 5ème ordre;
- suppression de la rugosité par filtrage gaussien en utilisant  $\lambda_c = 0,8$  mm, conduisant au "profil d'ondulation" (seuil de coupure des basses fréquences, cf. points 3.8 et 3.11 de D18c, en particulier figure 1);

- calcul de  $Wa_{0,8}$  comme moyenne arithmétique des valeurs absolues des ordonnées  $Z_w(x)$  de ce profil d'ondulation (cf. point 5 de D18c).

La norme spécifie aussi toutes les autres conditions, telles que par exemple le rayon de la pointe du stylet ou la vitesse de déplacement du stylet (tableau 1, page 6).

12.3.3 L'allégation des intimées que D18c serait incompatible avec les pièces déformées selon le procédé revendiqué, car cette norme s'appliquerait uniquement à des produits métalliques plats laminés à froid, non déformés, ne constitue pas, contrairement à ce qui a été décidé par la Division d'Opposition, un obstacle insurmontable à l'exécution de l'invention.

Le fait que la portée de la norme D18c ne s'étende pas aux pièces déformées, visées par la revendication 1 n'empêche pas que la personne du métier puisse suivre la procédure qui y est décrite, comme indiqué dans le brevet attaqué, pour déterminer le paramètre  $Wa_{0,8}$ , sur une pièce déformée.

Cela parce que la personne du métier est non seulement capable de lire la norme pour en comprendre la portée (caractériser des tôles avant déformation) mais est aussi capable de comprendre la méthode de mesure qui y est décrite.

La Chambre est convaincue qu'une fois que la personne du métier a pris connaissance de cette méthode de mesure elle est aussi capable de l'utiliser, suivant l'indication donnée dans le brevet en instance, pour caractériser des tôles déformées, même si cela est en dehors de la portée de la norme.

12.3.4 L'objection selon laquelle la personne du métier ne saurait pas où effectuer la mesure n'est pas convaincante non plus.

12.3.5 Comme la requérante l'a justement fait valoir, D18c requiert que pour la détermination de  $Wa_{0,8}$  le profil de surface soit mesuré sur une longueur de 50 mm dans une direction perpendiculaire à la direction de laminage, et que la valeur du paramètre résulte en la moyenne (tableau 1) d'au moins 5 mesures différentes.

La personne du métier n'aurait ainsi qu'à suivre ces indications et à effectuer les mesures dans les zones d'une pièce le permettant (cf. mémoire exposant les motifs de recours, page 16, paragraphe 2.1.4).

12.3.6 En outre, les intimées ayant reconnu que les instruments de mesure tactiles identifiés dans D18c tels que le stylet ("Bezugsebenentaster") pouvaient tolérer une certaine variation de hauteur lors de la mesure, la Chambre n'a aucun doute que l'invention est suffisamment décrite pour être appliquée sur des pièces déformées.

De plus, eu égard au domaine technique en question des pièces déformées pour la carrosserie de véhicules terrestres à moteur (cf. revendication 15 de la requête subsidiaire 8) il apparaît que les déformations biaxiales  $y$  sont typiquement de l'ordre de 5% pour des pièces comme des capots, des toits ou des garde-boues (cf. D70, point 4.1 qui est post-publié par rapport aux dates effectives du brevet mais est simplement consulté comme moyen de preuve). Ces déformations sont du même ordre de grandeur que celles qui sont effectuées dans les essais du brevet contesté, cf. paragraphe [0067].



12.3.7 Le fait que certaines zones spécifiques d'une pièce mesurable par ailleurs soient non mesurables ou échappent à l'application stricte de la méthode D18c n'implique pas une impossibilité générale de mise en œuvre de l'invention, mais reflète seulement une limitation inhérente aux méthodes de mesure, que la personne du métier est capable de contourner de manière pragmatique en effectuant les mesures dans les zones d'une pièce le permettant.

L'invention reste suffisamment décrite et donc techniquement réalisable à partir du moment où des zones mesurables permettent de vérifier la conformité du procédé aux exigences définies par la revendication.

En tout état de cause la Chambre est convaincue que des mesures peuvent être effectuées sur la totalité de la surface de pièces déformées dans le domaine technique en question, c'est-à-dire celui des carrosseries de véhicules terrestres à moteur, telles que des capots ou des toits comme indiqué au point 12.3.6 ci-avant.

12.3.8 L'objection des intimées à l'encontre de la revendication 15, selon laquelle dans le domaine technique de la carrosserie pour véhicules terrestres à moteur la plupart des pièces obtenues par déformation d'une tôle présenteraient toutes sortes d'angles, de pliages et de courbures importantes en trois dimensions rendant impossible une mesure effectuée selon la norme D18c qui utilise un instrument du type stylet de palpation "Bezugsebenentaster" sur une longueur de 50 mm, ne démontre pas que l'objet de cette revendication 15 n'est pas divulgué d'une façon suffisante non plus.

En effet, contrairement à l'allégation des intimées, il apparaît clairement comme discuté ci-avant que des pièces dans le présent domaine technique peuvent être produites et mesurées conformément à la revendication 1, comme par exemple des capots ou des toits conformément aux revendications 10 ou 15. Qu'il existe des procédés réalisant des pièces excessivement petites sortant des exigences spécifiées dans la norme D18c ou excessivement déformées par rapport à ce que le brevet présente comme une déformation envisageable, c'est-à-dire des procédés en dehors de ce que la personne du métier considérerait comme faisant partie de la divulgation du brevet, ne permet pas de remettre en cause le fait que des pièces selon l'invention puissent être réalisées et mesurées et ainsi que la personne du métier pouvait à la date du brevet contesté à l'aide de ses connaissances techniques à sa disposition ainsi que celles fournies dans le brevet contesté lui-même mettre en œuvre l'invention.

- 12.3.9 La position de la Division d'Opposition (décision, point II. 54) que l'invention ne serait pas suffisamment décrite parce que le brevet ne contiendrait pas d'informations suffisantes sur la déformation n'est pas suivie par la Chambre non plus.

Le brevet mentionne les domaines techniques des pièces de carrosserie (paragraphe [0002]) et des pièces pour les appareils électroménagers (paragraphe [0047]) et donne aussi des exemples de déformation au paragraphe [0046] : "par exemple par emboutissage, pliage ou profilage".

Le paragraphe [0067] du brevet décrit un exemple de déformation par "déformation équi-biaxiale de 3,5% avec un outil de Marciniak". Cet exemple montre aussi qu'il

est possible de mesurer l'ondulation  $Wa_{0,8}$  après déformation.

Donc, même si la déformation n'est pas précisément définie dans les revendications de la requête subsidiaire 8, la personne du métier est capable de mettre en œuvre l'invention avec des déformations telles que celles divulguées dans le brevet et de vérifier si l'ondulation après déformation est conforme à la revendication.

Les exemples montrent aussi que la déformation impacte les valeurs de  $Wa_{0,8}$  mesurées.

Cependant, cela n'empêche pas de mesurer  $Wa_{0,8}$  après déformation, comme le prouvent les valeurs fournies dans le brevet attaqué. Le fait qu'il puisse y avoir des variations entre les mesures est contre-balançé par la nécessité d'en effectuer un certain nombre, au moins 5, pour en faire une moyenne (cf. tableau 1, page 6 de D18c).

12.3.10 Sur l'objection de l'intimée 2 selon laquelle il y aurait une variabilité des valeurs mesurées selon la direction de mesure la requérante a fait correctement remarquer que la direction de mesure recommandée dans D18c est la direction perpendiculaire au sens du laminage pour une surface stochastique.

12.3.11 L'objection des intimées que les exemples du brevet, réalisés sur des pièces déformées par un outil de Marciniak, ne représenteraient pas des modes de réalisation de l'invention, car l'invention ne concernerait que des "pièces réelles", n'est pas convaincante non plus.

Les coupelles de Marciniak ne sont pas seulement des "pièces réelles" ayant une forme tridimensionnelle obtenue par déformation d'une tôle, mais aussi des pièces particulièrement aptes à illustrer l'invention grâce au fait que, étant normalisées (ISO 12004-2:2008 d'après la requérante sur la base de D53, page 1, dernier paragraphe), leur géométrie et le niveau de déformation auxquelles elles ont été soumises sont connues de la personne du métier.

12.3.12 Une discussion sur la question soulevée par les intimées, à savoir si la personne du métier était capable d'obtenir une bonne qualité d'aspect peint en reproduisant ce qui est revendiqué, n'est pas nécessaire, car cela ne constitue pas un critère approprié pour évaluer la suffisance de l'exposé. En effet, ce problème ou effet technique recherché ne fait ni explicitement ni implicitement partie de la définition de l'objet revendiqué (JCR, II.C. 5.5.5.1.a)).

12.3.13 L'objection selon laquelle la revendication 1 reviendrait à revendiquer un résultat à atteindre souhaité, sans préciser comment y parvenir concrètement, n'est pas convaincante.

La revendication 1 définit un procédé comprenant plusieurs étapes techniques précises (laminage à froid avec une rugosité spécifique des cylindres de travail, recuit, skin-pass, revêtement par électrodéposition, découpe et déformation). Il ne s'agit donc pas simplement de revendiquer un résultat souhaité.

Pour vérifier si l'ondulation obtenue est conforme, la personne du métier est invitée à mesurer l'ondulation  $Wa_{0,8}$  sur la pièce déformée en suivant la norme D18c,

sans avoir besoin de connaître précisément la déformation appliquée.

- 12.3.14 Les objections selon lesquelles il n'y aurait pas de suffisance de divulgation sans spécification, dans les moindres détails, à la fois des paramètres
- de la déformation subie (décision sujette du recours, point II.54),
  - du laminage à froid (intimée 2, page 69 de sa réponse) et
  - du skin-pass (intimée 2, page 67 de sa réponse),
  - de la recristallisation (intimée 2, page 68 de sa réponse) et
  - de la nature de la tôle et du revêtement (intimée 2, page 68 de sa réponse),
- en raison de leur impact sur l'ondulation ne sont pas convaincantes car la Division d'Opposition et l'intimée 2 dans leur argumentations respectives se sont limitées à démontrer comment ces paramètres pourraient influencer l'ondulation, sans expliquer pourquoi cela rendrait toute mesure du paramètre  $Wa_{0,8}$  impossible.

- 12.4 Au vu des raisons ci-dessus la Chambre décide que le paramètre d'ondulation  $Wa_{0,8}$  est suffisamment décrit dans le brevet contesté pour que la personne du métier puisse mettre en œuvre l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8.

- 12.5 Par voie de conséquence l'invention définie aux revendications 10 et 15 de la requête subsidiaire 8 est pour des raisons identiques à celles fournies ci-avant pour la revendication 1 suffisamment décrite dans le brevet attaqué pour que la personne du métier puisse l'exécuter.

13. Recevabilité des documents déposés par les parties, sur lesquels la présente décision ne se fonde pas.

13.1 La requérante a déposé, au cours de la procédure de recours, les documents D81 à D88, et a demandé qu'il soient admis dans la procédure.

13.2 L'intimée 2 a déposé, avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, les documents ES1 à ES16 et a demandé qu'il soient admis dans la procédure.

13.3 La Chambre note que le statut des documents ES10 à ES16 a été discuté au point 9.2 plus haut, et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de trancher sur la recevabilité des autres documents, pour les raisons suivantes.

13.3.1 Etant donné que le raisonnement sur la suffisance de l'exposé et les conclusions correspondantes ci-dessus, favorables à la requérante, s'appuient principalement sur le document D18c sans la nécessité de prendre en compte les documents D81 à D88 déposés tardivement par la requérante, une décision sur leur admission dans la procédure de recours n'est pas nécessaire.

13.3.2 De même, il n'est donc pas nécessaire de discuter de la recevabilité des documents ES1, ES3, ES5, déposés tardivement par l'intimée 2 pour contrer les arguments basés sur D81-D85.

En l'espèce la Chambre n'est pas convaincue par les arguments de la requérante sur le parallélisme entre l'affaire T 250/20 et la présente affaire, parce que le document D18c essentiel dans la présente affaire n'était pas disponible à la date de priorité du brevet en litige dans l'affaire T 250/20.

- 13.3.3 Le même raisonnement s'applique aux documents ES6 et ES7 déposés par l'intimé 2 en réponse aux arguments de la requérante sur D52. Il n'est pas nécessaire d'en examiner la recevabilité puisque les motifs de la présente décision sur la suffisance de l'exposé, discutés ci-dessus, ne sont pas fondés sur D52.
- 13.3.4 ES2 a été déposé en réponse à la présentation de la requérante lors de la procédure orale en opposition concernant la Citroën Cactus (réponse, page 23). Étant donné que, ni la décision attaquée, ni les arguments de la requérante examinés dans la présente décision, sur la base desquels la Chambre est parvenue à la conclusion que l'invention est suffisamment décrite, ne traitent de la Citroën Cactus, la Chambre ne voit pas comment ce document pourrait contribuer à la discussion en recours. La Chambre considère donc qu'il n'est pas nécessaire de discuter de sa recevabilité.
- 13.3.5 Les documents ES4, ES8 et ES9, étant postérieurs à la date de dépôt du brevet attaqué, ne font pas partie des connaissances générales de la personne du métier à cette date. En outre, ces documents ne fournissent pas d'indications concluantes sur ce qui faisait partie des connaissances générales de la personne du métier avant cette date, comme l'a souligné à plusieurs reprises l'intimée 2, y compris au cours de la procédure orale.

Par conséquent, en suivant cet argument de l'intimée 2, ces documents ne peuvent étayer aucun argument, ni des intimées ni de la requérante, concernant le défaut de suffisance de l'exposé.

Pour cela, il n'est pas nécessaire de trancher sur la recevabilité de ces documents non plus.

14. Requête en saisine concernant l'examen de la suffisance de description - Questions II à IV

14.1 L'intimée 2 a soumis une requête en saisine de la Grande Chambre de recours au sujet de trois questions relatives à l'examen de la suffisance de l'exposé (questions II à IV).

La traduction en français des questions II, III et IV soumises en allemand par l'intimée 2 peut s'énoncer comme suit:

Question II

a) Peut-on déduire *a contrario* du principe selon lequel une invention est divulguée de manière exécutable lorsque la personne du métier peut exécuter l'objet du brevet dans tout le domaine revendiqué sans effort déraisonnable que - par interprétation - des procédés ou des produits sont exclus de l'objet du brevet lorsque la personne du métier constate, en retravaillant l'enseignement conforme au brevet, qu'un paramètre caractérisant la prétendue invention ne peut pas être déterminé selon la méthode définie par le brevet ?

b) Si la réponse à la question II.a) est oui :

i) cela s'applique-t-il (c'est-à-dire que les procédés ou produits sont exclus de l'objet du brevet par interprétation s'ils s'avèrent ne pas pouvoir être mis en œuvre ultérieurement) uniquement aux procédés ou produits pour lesquels



la mesure du paramètre revendiqué est totalement impossible, ou également aux procédés ou produits pour lesquels des mesures sont partiellement possibles, même si, à la date de priorité ou à la date de dépôt du brevet, aucune valeur n'a pu être déterminée pour le paramètre revendiqué avec la méthode conforme au brevet ou si les valeurs du paramètre n'ont aucune signification ?

ii) si les méthodes de détermination d'un paramètre de la revendication évoluent après la date de priorité ou la date de dépôt du brevet et que le paramètre indéterminable est devenu mesurable selon une méthode qui n'était pas disponible à la date de priorité ou à la date de dépôt du brevet, à quelle date de référence concrète l'étendue de la protection déterminée par interprétation change-t-elle ?

#### Question III

Peut-on déduire du principe selon lequel la personne du métier doit exclure les interprétations illogiques ou techniquement absurdes lors de l'examen d'une revendication (Jurisprudence des Chambres de Recours, 10ème édition 2022, chapitre II.A.6.1) que sont exclus de l'objet du brevet les modes de réalisation pour lesquels un paramètre conforme à la revendication ne peut pas être déterminé ?

#### Question IV

Si une prétendue invention est caractérisée par un paramètre connu de la personne du métier à partir d'une norme et que la mesure du paramètre selon cette norme sur le produit défini par la revendication est exclue,

cela signifie-t-il que la revendication doit être interprétée de manière contraire aux connaissances générales et, si oui, comment doit-elle être interprétée ? L'objet de la revendication est-il alors limité aux formes de réalisation pour lesquelles le paramètre peut être déterminé conformément aux connaissances techniques ?

La motivation derrière cette requête en saisine, telle qu'expliquée dans le courrier de l'intimée 2 du 13 novembre 2024, cf. par exemple pages 12 et 13, et telle que présentée au cours de la procédure orale, est centrée sur ce qu'elle a perçu comme une approche incorrecte de la Chambre dans l'évaluation de la conformité de l'invention aux exigences de l'article 83 CBE.

L'intimé 2 souligne que la Chambre, dans la notification émise en conformité à l'article 15(1) RPCR aurait reconnu, au point 5.3.5, que la personne du métier pourrait mesurer le paramètre  $Wa_{0,8}$  uniquement dans des zones spécifiques où cela est techniquement possible, tout en admettant que certaines zones d'une pièce déformée seraient non mesurables.

La Chambre aurait ainsi reconnu le problème selon lequel l'objet du brevet, tel qu'identifié lors de cette première étape d'interprétation, inclurait certaines méthodes conduisant à des pièces pour lesquelles le paramètre essentiel de l'invention, l'ondulation, ne pourrait être déterminé que partiellement, ou ne pourrait pas être déterminé du tout, et que le brevet litigieux ne fournirait aucune indication permettant à la personne du métier de surmonter cette lacune.

La Chambre aurait dû, dans cette situation, reconnaître clairement la présence d'un défaut de suffisance de l'exposé en appliquant la jurisprudence constante des Chambres de Recours selon laquelle l'exigence d'un exposé suffisant n'est respectée que si une personne du métier peut réaliser l'invention telle que définie dans les revendications, et ce dans toute la portée des revendications (JCR, II.5.4).

Selon l'intimée 2, la Chambre face à ce défaut évident aurait dans le dernier alinéa du paragraphe 5.3.5 de la notification, adapté *a posteriori* l'interprétation des revendications (dans une seconde étape d'interprétation), de manière à ce que seules les formes de réalisation présentées comme exécutoires soient incluses.

En d'autres termes, la Chambre aurait déduit ici de l'impossibilité d'exécuter certains objets couverts par le texte de la revendication que ces objets ne sont tout simplement plus inclus dans la portée de la revendication, ce qui entraînerait évidemment que l'objet restant de la revendication serait exécutoire.

Cela conduirait à vider complètement l'exigence de l'article 83 CBE de toute sa substance la rendant en fin de compte absurde et justifierait ainsi que la Grande Chambre soit saisie des questions II, III et IV.

L'intimée 2 a expliqué au cours de la procédure orale que la question II a été formulée en réaction au dernier alinéa du point 5.3.5 de la notification émise selon l'article 15(1) RPCR car elle viserait à déterminer si une invention devrait être considérée comme suffisamment décrite au sens de l'article 83 CBE, même si la mesure d'un paramètre essentiel, ici

l'ondulation  $Wa_{0,8}$ , poserait des difficultés dans un grand nombre de formes de réalisation en excluant *a posteriori* avec une deuxième étape d'interprétation, (**qua Auslegung**) certaines formes de réalisation pour lesquelles la mesure est impossible ou imprécise.

Cette question cherche donc à établir si une telle exclusion *a posteriori* est compatible avec les exigences de l'article 83 CBE.

L'intimée 2 a expliqué, toujours au cours de la procédure orale, que la question III a été formulée pour mettre en évidence la contradiction entre la manière dont la Chambre a appliqué le principe d'interprétation selon lequel "la lecture d'une revendication au sens large ne devrait exclure que les interprétations techniquement illogiques" dans le dernier alinéa du point 5.3.5 (la "deuxième étape d'interprétation") et les exigences de l'article 83 CBE.

L'intimée 2 fait valoir qu'une réponse à cette question serait nécessaire, et d'importance générale, pour éviter d'aboutir à une interprétation des revendications qui viderait l'article 83 CBE de sa substance.

Toujours au cours de la procédure orale, l'intimée 2 a expliqué que la question IV, bien que d'une nature plus générale que les précédentes, viserait également à déterminer si l'interprétation de la revendication à la base du dernier alinéa du point 5.3.5 de la notification émise conformément à l'article 15(1) RPCR serait compatible avec un examen des exigences de suffisance de l'exposé.

Saisir la Grande Chambre de cette question serait aussi nécessaire pour éviter d'aboutir à une interprétation des revendications qui viderait l'article 83 CBE de sa substance.

14.2 La Chambre a décidé qu'il n'était pas nécessaire de soumettre ces questions à la Grande Chambre de recours, pour les raisons suivantes.

14.2.1 La motivation derrière la requête en saisine avec les questions II à IV est centrée sur ce que l'intimée 2 a perçu comme une approche incorrecte de la Chambre dans l'évaluation de la conformité à l'article 83 CBE.

L'intimée 2 a estimé notamment que la Chambre aurait interprété les revendications d'une manière qui ne serait pas cohérente dans la mesure où elle aurait procédé à une double étape d'interprétation, vidant ainsi l'article 83 de sa substance.

Cependant, il convient de noter que cette analyse repose sur une compréhension éronnée de l'opinion préliminaire de la Chambre, telle qu'exposée dans la notification émise en conformité avec l'article 15(1) RPCR.

14.2.2 La Chambre, dans la notification émise conformément à l'article 15(1) RPCR et, surtout, dans la présente décision, a évalué la motivation du défaut de suffisance de divulgation contenue dans la décision attaquée, en tenant également compte des arguments déposés par les intimées au cours de la procédure de recours.

Elle a suivi la position de la requérante selon

laquelle l'objection d'insuffisance de l'exposé n'était pas fondée.

La Chambre n'a appliqué, ni dans la notification ni dans la présente décision, d'interprétation à deux étapes.

En ce qui concerne l'interprétation des revendications la Chambre s'est simplement limitée à constater, en suivant la requérante, que l'interprétation des revendications faite par les intimées et suivie par la Division d'Opposition, n'était pas convaincante.

En effet, comme discuté au point 12.3 de la présente décision, la revendication 1 ne peut, aux yeux d'une personne du métier à la lecture du brevet, raisonnablement exiger que le paramètre  $Wa_{0,8}$  soit mesurable dans toutes les zones possibles de toute pièce quelconque déformée de manière quelconque.

- 14.2.3 Selon la jurisprudence établie (JCR, V.B.2.3.3), une saisine de la Grande Chambre n'est justifiée que lorsque la réponse aux questions soulevées est déterminante pour trancher le litige.

En l'espèce, ce n'est pas le cas, car la présente décision sur l'article 83 CBE n'est pas fondée sur l'approche à "deux étapes d'interprétation" évoquée par l'intimée 2, ni sur une interprétation des revendications faite par la Chambre qui ne serait pas correcte et non-conforme à la jurisprudence, mais bien plus simplement sur la constatation que les motifs de la décision attaquée et les arguments des intimées ne sont pas convaincants.

En conclusion, une réponse aux questions II à IV n'est pas nécessaire pour le présent cas.

La Chambre a donc décidé de ne pas soumettre ces questions à la Grande Chambre de recours.

15. Objections de nouveauté et d'activité inventive -  
Renvoi à la Division d'Opposition

15.1 Il résulte de ce qui précède que la requérante a démontré que la décision sujette du recours sur l'insuffisance de l'exposé de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 n'était pas correcte. Les mêmes conclusions s'appliquent aux revendications 10 et 15 de la requête subsidiaire 8.

Il résulte aussi que les intimées ont démontré qu'il n'était pas possible de faire droit ni à la requête principale, ni aux requêtes subsidiaires 1 à 7, en raison d'une extension au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée.

Les conditions nécessaires pour annuler la décision attaquée sont donc remplies.

La brevetabilité de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré, correspondant à la revendication 1 de la requête subsidiaire 8, n'a par contre pas été abordée dans la décision contestée, ni d'ailleurs celle de l'objet de la revendication 10 de la requête subsidiaire 8.

Pour cette raison les intimées ont requis le renvoi de l'affaire à la Division d'Opposition, car il n'appartiendrait pas à une chambre de recours

d'examiner et de trancher des questions sans une décision administrative préalable.

La Chambre note que la requérante ne s'est pas opposée à cette requête.

La Chambre note aussi que pour ces questions de brevetabilité l'intimée 2 a d'ailleurs requis d'entendre des témoins en support des usages antérieurs publics allégués "toits Volkswagen".

- 15.2 Selon l'article 111(1) CBE une chambre de recours peut limiter son rôle à un réexamen de la décision attaquée et renvoyer l'affaire pour suite à donner sur des questions qui n'y étaient pas décidées, ou elle peut exercer toute compétence de l'instance qui a pris la décision faisant l'objet du recours, si elle l'estime plus opportun.

Le choix de l'une ou l'autre solution est laissé à l'appréciation de la Chambre de Recours.

Conformément à la première phrase de l'article 11 RPCR, un renvoi ne devrait cependant être ordonné que s'il existe des raisons particulières.

Étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, les chambres font normalement droit à une requête en renvoi conformément à l'article 111(1) CBE lorsque l'organe de décision de l'OEB a statué contre une partie sur une question particulière qui était déterminante pour l'affaire, mais a laissé en suspens d'autres questions essentielles (JCR, V.A.B. 2.b)).



Ce principe ne serait pas respecté, dans le cas présent, si la Chambre procédait à un examen complet du brevet en cause.

En effet, après avoir examiné toutes les circonstances de la présente affaire, la Chambre conclut qu'il existe des raisons particulières, au sens de l'article 11 RPCR, justifiant le renvoi de l'affaire à la Division d'Opposition pour un examen des conditions de brevetabilité.

## Dispositif

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

1. La requête en suspension de la procédure jusqu'à ce que la décision G 1/24 de la Grande Chambre de Recours soit rendue est rejetée;
2. La requête en saisine de la Grande Chambre de Recours pour lui poser les questions préjudicielles I à IV formulées dans le courrier de l'intimée 2 du 13 novembre 2024 est rejetée;
3. La décision contestée est annulée;
4. L'affaire est renvoyée à la Division d'Opposition afin de poursuivre la procédure.

Le Greffier :

Le Président :



G. Nachtigall

G. Patton

Décision authentifiée électroniquement