

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 25 octobre 2016**

N° du recours : T 1834/13 - 3.3.09

N° de la demande : 00402422.0

N° de la publication : 1081202

C.I.B. : C09J7/04, D04H1/48, D04H1/60

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Ruban adhésif sur support non tissé déchirable à la main

Titulaire du brevet :
Groupe Scapa France

Opposante :
tesa SE

Référence :

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54, 56

Mot-clé :
Nouveauté - sélection multiple
Activité inventive - alternative non évidente

Décisions citées :

T 1424/09, T 0198/84, T 0065/96

Exergue :



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 1834/13 - 3.3.09

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.09
du 25 octobre 2016

Requérante : tesa SE
(Opposante) Hugo-Kirchberg-Str. 1
22848 Norderstedt (DE)

Intimée : Groupe Scapa France
(Titulaire du brevet) 9-11, rue Édouard Branly
BP 126
26000 Valence (FR)

Mandataire : de Kernier, Gabriel
Cabinet Netter
Conseils en Propriété Industrielle
36, avenue Hoche
75008 Paris (FR)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 28 juin 2013 concernant le maintien du
brevet européen No. 1081202 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président W. Sieber
Membres : J. Jardón Álvarez
E. Kossonakou

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours a été formé par l'opposante à l'encontre de la décision intermédiaire de la division d'opposition de maintenir le brevet européen N° 1 081 202 dans une forme modifiée.

Il s'agit du deuxième recours dans cette affaire. Le premier recours, enregistré sous le numéro T 1424/09 à l'encontre de la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet car il n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, a abouti à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire devant la division d'opposition afin de poursuivre la procédure.

- II. Dans sa deuxième décision, la division d'opposition a décidé que, compte tenu des modifications apportées, le brevet et l'invention qui en constitue l'objet, telle que définie dans les revendications selon la requête principale du 21 juillet 2005, satisfaisaient aux conditions énoncées dans la CBE.

Le libellé des revendications indépendantes 1, 12 et 13 telle que maintenues par la division d'opposition s'énonçait comme suit:

"1. Ruban adhésif comprenant un support fibreux non tissé sous forme d'un aiguilleté et une couche d'adhésif recouvrant une face du support, **caractérisé en ce qu'il** est enroulé avec contact direct entre l'adhésif et le support d'une spire voisine, que ledit support a une épaisseur comprise entre 0,3 et 1 mm et une masse surfacique de fibres comprise entre 70 et 120 g/m² et que les fibres sont noyées dans l'adhésif

sur une partie de l'épaisseur du support comprise entre 10 µm et 0,5 mm."

"12. Procédé pour réaliser un ruban adhésif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'adhésif est appliqué sur le support à l'état fluide et est ensuite amené à l'état solide par un traitement approprié, par exemple par refroidissement, séchage ou irradiation."

"13. Utilisation d'un ruban adhésif selon l'une des revendications 1 à 11 pour l'enrubannage de faisceaux de câbles, notamment dans la construction automobile."

Les revendications 2 à 11 concernaient des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication 1.

III. Les documents suivants, cités au cours des procédures d'opposition, restent pertinents pour la présente décision:

D2: EP 0 668 336 A1;

D7: EP 0 995 782 A2; et

D8: EP 0 995 783 A2.

IV. Dans sa deuxième décision la division d'opposition a conclu que:

- l'objet de la revendication 1 était nouveau par rapport aux documents D7 et D8 ("sélection combinée"); et
- le document D2 représentait l'état de la technique plus proche que le document D7, car il concernait

un problème technique plus proche du problème visé dans le brevet. La division d'opposition a considéré que le problème technique à résoudre par le brevet était de fournir un ruban adhésif alternatif; elle a conclu que la solution selon la revendication 1 était inventive car il ne serait pas évident de remplacer le support couturé de D2 par un support aiguilleté ni de sélectionner un support ayant une masse surfacique et une épaisseur selon la revendication 1.

- Concernant un prétendu usage antérieur public (d'un produit dénommé "tesa 51608") la division d'opposition a noté que l'opposante avait admis qu'il n'était pas destructeur de nouveauté et ne l'avait pas utilisé dans son argumentation pour l'activité inventive. Enfin, selon la division d'opposition l'usage antérieur n'était pas pertinent ni pour la nouveauté ni pour l'activité inventive de l'objet revendiqué. Pour ces raisons, l'usage antérieur n'a pas été discuté pendant la procédure orale.

V. Contre cette deuxième décision de la division d'opposition, l'opposante (ci-après la requérante) a formé un recours objet de la présente affaire. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 6 novembre 2013, la requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet sur la base des motifs énoncés à l'article 100a) CBE (défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive).

VI. La titulaire du brevet (ci-après l'intimée) a soumis ses observations sur le recours avec ses écritures du 24 mars 2014. L'intimée a demandé le rejet du recours en tant que requête principale et à titre subsidiaire

le maintien du brevet sur la base des revendications d'une des requêtes subsidiaires 1 à 6 soumises avec la lettre du 16 novembre 2012 pendant la procédure d'opposition.

- VII. Dans une communication annexée à la citation à la procédure orale la chambre a notifié aux parties les points à discuter pendant la procédure orale. Concernant l'usage antérieur public, la chambre a noté que l'objection de défaut d'activité inventive en partant de l'usage antérieur comme état de la technique le plus proche avait été soulevé pour la première fois au stade de la procédure de recours et que, étant donné que la question de l'usage antérieur n'avait pas été soulevée dans la décision contestée, elle ne pouvait pas être traitée en recours, bien que l'argumentation y afférente avait été présentée avec la mémoire exposant les motifs du recours (Article 12(4) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)).
- VIII. La procédure orale a eu lieu devant la chambre le 25 octobre 2016. Au cours de cette procédure orale la requérante a retiré ses objections sur la base de l'usage antérieur public comme état de la technique le plus proche.
- IX. Les arguments pertinents pour la présente décision développés par la requérante peuvent être résumés comme suit:
- L'objet de la revendication 1 manque de nouveauté par rapport aux documents D7 et D8. Ces documents décrivent toutes les caractéristiques de l'objet de la revendication 1 sauf l'épaisseur de pénétration de l'adhésif dans le support. Toutefois c'est une caractéristique inhérente pour les rubans de D7,

car la masse adhésive pénètre automatiquement dans la structure poreuse du support. Concernant la sélection de valeurs dans l'enseignement de D7, elle ne satisfait pas les critères établis par les chambres de recours pour la nouveauté des inventions de sélection.

- Si la chambre ne partageait pas l'analyse de la requérante concernant le manque de nouveauté de la revendication 1, la requérante soutient encore que l'objet de la revendication 1 manque d'activité inventive en partant de D7, état de la technique le plus proche. La sélection des valeurs pour les paramètres déjà connus de D7 n'implique pas d'activité inventive, car elle fait partie des activités de routine de l'homme du métier.
- À titre subsidiaire, l'objet revendiqué manque d'activité inventive en partant de D2 comme état de la technique le plus proche, en combinaison avec D7. Il serait en effet évident pour l'homme de métier de remplacer le support couturé de D2 par un aiguilleté tel qu'utilisé dans D7.

X. Les arguments de l'intimée peuvent être résumés comme suit:

- L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au contenu de D7 et D8, car ces documents ne divulguent pas l'épaisseur de pénétration de 10µm à 500µm de l'adhésif. Contrairement à l'avis de la requérante, ces documents n'enseignent pas que la masse adhésive pénètre dans la structure du support. De plus, il serait nécessaire de procéder à plusieurs sélections dans l'enseignement de D7 ou

D8 pour aboutir à un ruban adhésif tel que revendiqué dans la brevet.

- Le document D2 représente l'état de la technique le plus proche, car il partage avec le brevet l'objectif général de l'amortissement sonore, la praticabilité du ruban, le faible coût de production et l'application d'enrubannage pour le domaine automobile. Au contraire, D7 évoque l'application de l'enrubannage de manière incidente seulement. L'objet de l'invention est de réaliser un ruban adhésif peu coûteux, facile à utiliser et présentant de bonnes propriétés de réduction du bruit. Les tableaux 1 à 5 du brevet témoignent des performances supérieures du ruban de l'invention comparé avec le ruban de D2, en particulier le ruban revendiqué a un meilleur amortissement sonore tout en conservant une excellente capacité de déchirabilité. L'homme du métier n'aurait pas remplacé le couturé utilisé dans D2 par un aiguilleté, car il est connu que ces tissus normalement ne sont pas déchirables à la main.

XI. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé le rejet du recours en tant que requête principale et à titre subsidiaire le maintien du brevet sur la base des revendications d'une des requêtes subsidiaires 1 à 6 soumises avec la lettre du 16 novembre 2012 pendant la procédure d'opposition.

Motifs de la décision

REQUÊTE PRINCIPALE

1. Nouveauté

1.1 L'objet de la revendication 1 concerne un ruban adhésif comprenant

- a) un support fibreux non tissé sous forme d'un aiguilleté et
- b) une couche d'adhésif recouvrant une face du support,
caractérisé en ce qu'
- c) il est enroulé avec contact direct entre l'adhésif et le support d'une spire voisine,
- d) que ledit support a une épaisseur comprise entre 0,3 et 1 mm et
- e) une masse surfacique de fibres comprise entre 70 et 120 g/m² et
- f) que les fibres sont noyées dans l'adhésif sur une partie de l'épaisseur du support comprise entre 10 µm et 0,5 mm.

1.2 La requérante a contesté la nouveauté de l'objet de cette revendication sur la base des documents D7 et D8.

1.3 Document D7

1.3.1 D7 divulgue dans la revendication 1 un ruban adhésif comportant un support en forme de ruban constitué d'un non-tissé, qui est revêtu sur au moins une face d'un adhésif, le non-tissé étant un non-tissé de fibres discontinues, consolidé par traitement mécanique ou déposé par voie humide, où 2% à 50% des fibres du non-tissé sont des fibres soufflées à l'état fondu. Le

support peut être, entre autres, sur une forme d'aiguilletée. En effet, les paragraphes [0014] et [0015] détaillent les supports de type "Malivlies" et "Maliwatt" qui sont des supports couturés typiques utilisés dans le domaine des textiles et envisageables dans le cadre de D7 tandis que le paragraphe [0016] se réfère aux supports aiguilletés.

De plus, le support peut présenter les propriétés suivantes (voir paragraphe [0025]):

- une masse surfacique de 60 à 400 g/m² de préférence 200 g/m², et
- une épaisseur de non-tissé de 100 à 3000 µm, de préférence de 500 à 1000 µm.

Alors que l'épaisseur de noyage des fibres dans le support n'est pas explicitement divulguée dans D7, selon la requérante la pénétration de l'adhésif est une caractéristique implicitement décrite (inhérente). La masse adhésive utilisée doit nécessairement pénétrer dans le support, lequel a une structure poreuse.

- 1.3.2 Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas d'exemple dans D7 d'un ruban adhésif selon la revendication 1 du brevet. Dans l'exemple 3, le seul exemple cité par la requérante à l'encontre de la revendication 1, un ruban adhésif est préparé en utilisant un support sous forme d'un aiguilleté avec une masse surfacique de 90 g/m². Cet exemple ne divulgue ni l'épaisseur du support ni le degré de pénétration des fibres dans l'adhésif et ne précise pas que le ruban est enroulé avec contact direct entre l'adhésif et le support. Il n'est donc pas pertinent pour la nouveauté de la revendication 1.

- 1.3.3 Toutefois la requérante maintient que D7 détruit la nouveauté de la revendication 1 car il décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1 et donc un mode de réalisation a été rendu accessible au public, même si il n'y a pas été littéralement divulgué (divulgation implicite).
- 1.3.4 Il est certain qu'il existe une zone de recouvrement entre les rubans adhésifs revendiqués et ceux décrits d'une manière générale dans D7. Cependant par rapport aux rubans adhésifs de D7, les rubans revendiqués par le brevet contesté représentent une combinaison particulière qui résulte d'une sélection multiple parmi de nombreuses alternatives de D7.
- 1.3.5 Comme signalé par l'intimée pendant la procédure orale, pour arriver à un mode de réalisation tel que revendiqué on doit choisir:
- (1) un support non tissé sous forme d'un aiguilleté parmi les différents supports décrits dans le paragraphes [0014] à [0016] de D7;
 - (2) de couvrir seulement une face du support, tandis qu'en D7 l'adhésif peut être sur les deux faces;
 - (3) une masse surfacique entre 70 et 120 g/m² de la plage 60 à 400 g/m² décrit dans D7;
 - (4) une épaisseur comprise entre 0,3 et 1 mm de la plage de 0,1 à 3 mm décrit dans D7; et
 - (5) une épaisseur de pénétration entre 10 µm et 0,5 mm d'une plage non-définie dans D7. La chambre adhère à l'opinion de la requérante que l'adhésif utilisé pénètre dans une certain mesure dans le support, car le support est un matériau poreux; toutefois D7 ne décrit pas la plage de pénétration.

1.3.6 Il résulte donc que D7, bien qu'englobant de façon conceptuelle les rubans selon la revendication 1, ne les décrit pas directement et sans ambiguïté. Pour obtenir un ruban adhésif tel que revendiqué il est nécessaire d'effectuer plusieurs sélections. L'objet de la revendication 1 représente ainsi une combinaison particulière qui résulte d'une sélection multiple (voir "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", huitième édition, 2016, section I.C.6.3.3) parmi les alternatives proposées dans D7, une combinaison pour laquelle il n'y a aucune encouragement dans D7.

1.3.7 En outre, il y a lieu de remarquer que les décisions citées par la requérante, notamment les décisions T 198/84 et T 65/96, ne s'appliquent pas au présent cas car elles ne concernent pas des sélections multiples.

1.4 Document D8

1.4.1 D8 divulgue un ruban adhésif comportant un support en forme de ruban constitué d'un non-tissé, qui est revêtu d'un adhésif sur au moins une face, le non-tissé étant un non-tissé de fibres discontinues, consolidé par traitement mécanique ou déposé par voie humide, où le non-tissé de fibres discontinues est encore consolidé par l'addition de liants (voir revendication 1).

1.4.2 Comme il a été admis par la requérante lors de la procédure orale, l'enseignement de D8 est très proche de celui de D7, la seule différence notable étant l'addition de liants pour consolider le non-tissé. Pour les mêmes raisons que celles indiquées pour D7, la chambre considère que le ruban adhésif revendiqué est nouveau vis-à-vis de D8 car une sélection multiple

parmi les caractéristiques décrites dans D8 serait également nécessaire.

1.5 Pour ces raisons, la chambre conclut que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au contenu des documents D7 et D8.

2. *Activité inventive*

2.1 Le brevet litigieux concerne les rubans adhésifs d'une manière générale, et notamment ceux utilisés pour l'enrubannage de faisceaux de câbles dans la construction automobile (voir paragraphe [0001]). L'invention vise à réaliser un ruban adhésif peu coûteux, facile à utiliser, présentant de bonnes propriétés de réduction du bruit et déchirable à la main (voir paragraphes [0007] et [0008]).

2.2 L'état de la technique le plus proche

2.2.1 Selon la requérante, l'état de la technique le plus proche serait représenté par le document D2 ou par le document D7. Par contre, l'intimée maintient que D7 n'est pas approprié comme point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive, car il ne se rapporte pas au même problème technique que l'invention. Il convient donc d'abord de décider, quel document représente l'état de la technique le plus proche.

2.2.2 D2 se propose, comme l'invention, de fournir des rubans adhésifs présentant de bonnes propriétés de réduction du bruit (page 2, lignes 11 à 14, voir aussi page 3, ligne 9), lesquels sont destinés à l'enrubannage de câbles dans l'industrie automobile (voir page 1,

lignes 25 à 29) et de préférence déchirables à la main (voir revendication 3).

Pour résoudre ce problème D2 propose un ruban adhésif comprenant un support textile à base d'un non-tissé cousu avec un grand nombre de coutures parallèles entre elles et ourlées à points rabattus (voir revendication 1), c'est-à-dire un support du type "Malivlies" (voir paragraphe [0003] du fascicule de brevet attaqué).

2.2.3 Par contre D7 vise à améliorer des rubans adhésifs constitués d'un support non-tissé afin d'éviter le délaminage du support et/ou l'extraction de fibres individuelles de sa surface, car les fibres arrachées ont un effet défavorable sur les propriétés adhésives du ruban (voir paragraphes [0007] - [0010]). D7 mentionne l'application de l'enrubannage de manière incidente seulement et ne mentionne pas l'amortissement sonore en tant qu'objectif général.

2.2.4 Eu égard à la jurisprudence établie selon laquelle le document servant de point de départ pour l'appréciation du caractère inventif d'une invention doit se rapporter au même problème technique ou à un problème technique similaire et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, la chambre conclut que D2 est plus proche que le document D7, car il vise à atteindre le même objectif que l'invention.

2.3 Problème et solution

2.3.1 Selon l'intimée, le problème technique à résoudre par le brevet par rapport à D2 est de fournir un ruban adhésif ayant de meilleures propriétés antibruit tout

en conservant une excellente capacité de déchirabilité à la main.

2.3.2 La solution proposée par le brevet consiste en un ruban adhésif comprenant un support fibreux non tissé sous forme d'un aiguilleté ayant l'épaisseur, la masse surfacique et l'épaisseur de pénétration telles que définies dans la revendication 1.

2.3.3 L'intimée a mis en avant le tableau 1 du brevet et les résultats d'essais fournis avec ses écritures du 23 septembre 2016 (point 3.2) pour démontrer que la solution proposée par le brevet résout avec succès le problème mentionné ci-dessus.

2.3.4 Toutefois, comme signalé par la requérante et la division d'opposition, le tableau 1 du brevet ne permet de démontrer aucune amélioration par rapport aux rubans connus de D2, car le tableau n'indique ni la quantité d'adhésif utilisé (il donne une plage de valeurs entre 50 et 80 g/m² pour les rubans adhésifs des entrées 1 à 3 et 6), ni les valeurs des épaisseurs des supports, ni l'épaisseur d'imprégnation. De plus, on ne sait pas si les entrées Malivlies et/ou Maliwatt sont représentatives des rubans de D2.

Concernant les essais, dont les résultats ont été soumis avec la lettre du 23 septembre 2016, ils comparent les rubans du brevet avec des rubans de tesa et pas avec les rubans de D2. Ainsi ces essais ne peuvent pas démontrer d'amélioration sur les rubans de D2.

2.3.5 La chambre conclut de ce qui précède que les résultats des essais ne peuvent pas rendre crédible que le problème de l'amélioration des propriétés antibruit des

rubans a été résolu par les rubans selon la revendication 1.

- 2.3.6 Etant donné que l'amélioration invoquée par l'intimée ne peut pas être reconnue, le problème technique doit être reformulé de manière moins ambitieuse, à savoir fournir un ruban adhésif alternatif présentant de bonnes propriétés antibruit et déchirable à la main (voir paragraphes [0007] et [0008] du brevet).
- 2.3.7 Il n'a pas été contesté par la requérante que le problème en tant qu'alternative a bien été résolu par les rubans de l'invention. A cet égard aussi la chambre n'a aucune doute.
- 2.4 Évidence de la solution
- 2.4.1 Il reste à déterminer si, pour l'homme de métier, cette solution découle de façon évidente de l'état de la technique disponible dans le dossier, c'est-à-dire si l'homme du métier serait incité à remplacer le support fibreux non-tissé et cousu utilisé dans D2 par un support fibreux non-tissé sous forme d'un aiguilleté tel que revendiqué.
- 2.4.2 D2 lui-même ne peut pas suggérer la solution revendiquée. En effet, D2 lie directement l'effet antibruit du ruban adhésif à l'utilisation d'un couturé (voir page 2, lignes 15 à 29, en particulier lignes 22 à 25). L'homme du métier cherchant à fournir une alternative, c'est-à-dire un ruban ayant des propriétés antibruit similaires, n'aurait pas eu l'idée de remplacer le support couturé sur lequel repose l'invention de D2. Il ne peut donc pas être considéré que la solution proposée par le brevet litigieux découle de manière évidente de ce document.

2.4.3 Selon la requérante, D7 suggère dans le paragraphe [0033] l'utilisation d'aiguilletés pour obtenir des rubans ayant de bonnes propriétés d'amortissement sonore. Pour cette raison la solution revendiquée serait évidente pour l'homme de métier.

2.4.4 La chambre note d'abord qu'il n'est pas clair que l'amortissement mentionné dans D7 est en fait un amortissement sonore, il pourrait aussi être un amortissement mécanique comme soutenu par l'intimée. En tout cas, dans D7 l'amortissement n'est pas lié à l'utilisation d'un aiguilleté comme maintenant revendiqué mais à l'utilisation du mélange de fibres comprenant des fibres soufflées à l'état fondu.

De plus, comme a remarqué l'intimée pendant la procédure orale, et ce point n'a pas été contesté par la requérante, il est connu que les supports de feutre aiguilletés ne sont en fait pas facilement déchirables à la main; pour cette raison, l'homme du métier serait dissuadé de les utiliser pour remplacer les couturés de D2.

2.4.5 Par ailleurs, il ne s'agit pas dans l'invention seulement de l'utilisation d'un support de feutre aiguilleté, mais de l'utilisation d'un support aiguilleté ayant les caractéristiques (épaisseur, masse surfacique, etc.) données dans la revendication 1 ce qui permet d'obtenir un bon amortissement sonore et une bonne capacité de déchirabilité. En particulier, la pénétration partielle de l'adhésif sur une partie de l'épaisseur du support fibreux aiguilleté rigidifie le support et réduit l'effort de déchirement transversal du ruban (voir paragraphe [0019] du brevet).

- 2.4.6 Par conséquence, l'enseignement de D2 - seul ou en combinaison avec D7 - ne peut pas conduire l'homme du métier de façon évidente à l'objet de la revendication 1.
- 2.4.7 La requérante a aussi argué que l'objet de l'invention manquait d'activité inventive en partant de D7 comme état de la technique le plus proche. Toutefois, comme déjà expliqué ci-dessus (voir point 2.2), D7 ne constitue pas l'état de la technique le plus proche. L'objection de manque d'activité inventive en partant de D7 ne peut qu'être le résultat d'une analyse *ex post facto*, c'est-à-dire une analyse construite en connaissance de l'invention.
- 2.5 Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 de la requête principale satisfait aux exigences de l'article 56 CBE. Les revendications dépendantes 2 à 11 et les revendications indépendantes 12 et 13 dirigées vers un procédé pour réaliser le ruban adhésif de la revendication 1 et son utilisation pour l'enrubannage des faisceaux de câbles satisfont *a fortiori* aussi les exigences de l'article 56 CBE.

REQUÊTES SUBSIDIAIRES

3. Puisque la chambre est arrivée à la conclusion que l'objet des revendications selon la requête principale satisfait aux exigences de la CBE, il n'y a pas lieu d'examiner les requêtes subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :



M. Cañueto Carbajo

W. Sieber

Décision authentifiée électroniquement