

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 17 janvier 2019**

N° du recours : T 0189/15 - 3.2.05

N° de la demande : 02801092.4

N° de la publication : 1463904

C.I.B. : F16L59/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Gaine de protection refermable par recouvrement et utilisation de cette gaine

Titulaire du brevet :

Federal Mogul Systems Protection

Opposante :

IPROTEX GmbH & Co. KG

Normes juridiques appliquées :

CBE 1973 Art. 113(1), 111(1), 84, 54(2), 56

CBE Art. 123

RPCR Art. 12(4), 13(1), 13(3)

Mot-clé :

Droit d'être entendu - violation (non)

Preuves produites tardivement - recevable (oui)

Renvoi à la première instance - (non)

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

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

Activité inventive - requête subsidiaire (oui)

Décisions citées :

G 0003/14



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

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

N° du recours : T 0189/15 - 3.2.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.05
du 17 janvier 2019

Requérante II : Federal Mogul Systems Protection
(Titulaire du brevet) 69, rue Henri-Laroche
60800 Crépy-en-Valois (FR)

Mandataire : Santarelli
49, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris (FR)

Requérante I : IPROTEX GmbH & Co. KG
(Opposante) Kirchenlamitzer Str. 115
95213 Münchberg (DE)

Mandataire : Louis Pöhlau Lohrentz
Patentanwälte
Postfach 30 55
90014 Nürnberg (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 28 novembre 2014 concernant le
maintien du brevet européen No. 1463904 dans une
forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président M. Poock
Membres : S. Bridge
G. Weiss

Exposé des faits et conclusions

- I. Les deux recours ont été formés contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n° 1 463 904, modifié selon la requête auxiliaire 2, satisferaient aux conditions de la CBE.
- II. L'opposition a été formée contre le brevet dans son ensemble et se fonde sur l'article 100 a) CBE 1973, ensemble articles 54 et 56 CBE 1973.
- III. Les documents suivants ont été cités en recours :
- E1 : EP 1 063 747 A1;
 - E3 : DE 2 052 271 A;
 - E10: EP 0 886 357 A2;
 - E11: WO 99/54654 A1.
- IV. Une procédure orale s'est tenue devant la chambre de recours le 17 janvier 2019.
- V. La requérante I (opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen.
- VI. La requérante II (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et, à titre principal, le maintien du brevet tel que délivré, ou, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base d'un des jeux de revendications déposés en tant que requêtes subsidiaires 1 à 7 par lettre en date du 17 décembre 2018. Après discussion de la requête principale, elle a demandé que sa requête subsidiaire 7 soit traitée avant les requêtes subsidiaires 1 à 6.

VII. Le libellé de la revendication 1 telle que délivrée (requête principale) est le suivant (le découpage en caractéristiques étant celui introduit par la requérante I/opposante) :

- M1 "Gaine de protection refermable par recouvrement,
- M3 un bord longitudinal extérieur (10a) étant adapté à recouvrir un bord longitudinal intérieur (10b) de ladite gaine (10) dans une portion de recouvrement (13),
- M4 ladite gaine comprenant des moyens adhésifs (11, 20) fixés sur une face interne (12) dudit bord longitudinal extérieur (10a), caractérisée en ce que
- M5 lesdits moyens adhésifs (11, 20) s'étendent sur une portion de face interne (12) de largeur (L) comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur (L₀) de ladite gaine (10),
- M6 ladite portion de face interne (12) étant adaptée à s'étendre au-delà de la portion de recouvrement (13)."

VIII. Le libellé de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7 diffère de celui de la revendication 1 telle que délivrée (requête principale) en ce que la caractéristique M5' modifiée se lit comme suit (ajouts soulignés par la chambre) :

- M5' "lesdits moyens adhésifs (11, 20) ne s'étendent que sur une portion de face interne (12) de largeur (L) comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur (L₀) de ladite gaine (10)"

IX. Les arguments de la requérante I, présentés par écrit et au cours de la procédure orale, peuvent en substance être résumés comme suit :

Article 113(1) CBE

Lorsque la titulaire du brevet a introduit une caractéristique de la description dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 pendant la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière a refusé de reporter la procédure orale pour une recherche additionnelle. Cette modification n'était pas prévisible parce que la demande telle que déposée propose d'autres définitions pour le terme "*auto-fermable*". Rechercher toutes ces définitions est une charge de travail déraisonnable pour l'opposante. Le droit d'être entendue de l'opposante a donc été violé. La conséquence est que la requête subsidiaire 2 déposée pendant la procédure orale devant la division d'opposition (à présent la requête subsidiaire 1) ne doit pas être admise dans la procédure de recours.

Caractéristique M5

Un adhésif présent sur toute la largeur est nécessairement aussi présent sur une portion de cette largeur. Cette possibilité n'est pas exclue par le libellé des caractéristiques M4 et M5.

Recevabilité du document E11

N'ayant pas obtenu gain de cause en première instance, la requérante I a effectué une recherche additionnelle de façon à ce que le document E11 puisse déjà être présenté avec les motifs de recours, ce qui évite de retarder la procédure. Ce document, qui décrit une

"gaine se présentant au repos, sans sollicitation extérieure, sous la forme d'une gaine tubulaire fendue longitudinalement" avec recouvrement des bords longitudinaux comprenant des moyens adhésifs sur toute la surface interne - ou seulement sur les crêtes des ondulations (c'est-à-dire sur seulement la moitié de la surface) - est donc pertinent, puisqu'il remet en cause la nouveauté de la revendication 1 du brevet telle que délivrée. Le document E11 est donc à admettre dans la procédure.

Renvoi en première instance si le document E11 était considéré recevable

Il n'y a pas de droit absolu à deux instances. Le document E11 (de la titulaire) a été fourni à temps. L'affaire n'est pas à renvoyer en première instance.

Nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré par rapport au document E11

Au vu de l'interprétation de la caractéristique M5, l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'est pas nouveau par rapport au document E11.

Recevabilité de la requête subsidiaire 7

La revendication 1 est plus large que celle qui résulte de la procédure d'opposition. Cette revendication ne rétablit pas la nouveauté et n'a pas de base dans la demande telle que déposée. La requête subsidiaire 7 a été déposée tardivement et ne doit plus être admise dans la procédure.

Clarté de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)

Les modifications apportées à l'objet de la revendication 1 sont pas claires : Les valeurs $1/4$ et la moitié de la largeur sont-elles incluses dans la portion ou non?

Nouveauté de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)

L'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport à l'enveloppe de protection ("*Schutzummantelung*") du document E1 ou par rapport à la gaine de protection flexible du document E11 parce que l'intervalle revendiqué (une "*largeur (L) comprise entre $1/4$ et la moitié*") ne satisfait pas aux critères d'invention de sélection.

L'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport à la gaine du document E3, dont le ruban 2 comprend des moyens adhésifs 5 fixés sur la moitié de la largeur de la face interne du bord longitudinal extérieur (page 2, paragraphe 3, quatrième et cinquième phrases).

L'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport au document E10, parce que l'homme du métier, qui sait extraire des tailles relatives même à partir de dessins schématiques, découvre à partir de la figure 3 que les moyens adhésifs (13, 19, 21) s'étendent sur une portion de face interne de largeur comprise entre $1/4$ et la moitié de la largeur de la gaine.

Activité inventive de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)

L'objet de la revendication 1 se distingue du document E11 par la caractéristique M5i'. L'effet technique associé à cette différence est une consommation moindre d'adhésif. Dans ce contexte, les bornes entre 1/4 et la moitié de la largeur de la gaine ne correspondent qu'à des valeurs arbitraires qui ne correspondent pas à un effet technique particulier. L'objet de la revendication 1 n'est donc pas inventif par rapport au document E11 combiné avec les connaissances générales de l'homme du métier.

Alternativement, le document E3 décrit un ruban avec des moyens adhésifs sur la moitié de sa largeur. L'objet de la revendication 1 n'est donc pas inventif par rapport au document E11 combiné avec le document E3, parce qu'il ne s'agit que d'une alternative arbitraire concernant l'étendue des moyens adhésifs.

L'objet de la revendication 1 se distingue du document E1 par la caractéristique M5'. L'effet technique associé à cette différence est d'économiser de l'adhésif. Réduire la largeur de l'étendue des moyens adhésifs est évident pour l'homme du métier. L'objet de la revendication 1 n'est donc pas inventif par rapport au document E1 combiné avec les connaissances générales de l'homme du métier ou alternativement combiné avec le document E3. Les termes "*ruban*" et "*gaine*" font référence à l'utilisation d'un même objet.

L'objet de la revendication 1 se distingue du document E10 par la caractéristique M6. Cependant, la caractéristique M6 dépend du diamètre de l'objet placé dans la gaine. La figure 2 du document E10 montre une portion

d'adhésif qui s'étend au-delà de la portion de recouvrement. Il n'y a pas d'effet technique. Le problème que se pose l'homme du métier est de prévoir une étendue d'adhésif ayant une autre largeur. La solution est une alternative soit évidente, soit suggérée par le document E3. L'objet de la revendication 1 n'est donc pas inventif par rapport au document E10 combiné avec les connaissances générales de l'homme du métier ou combiné avec le document E3.

Le brevet en cause ne mentionne pas d'effet de flexibilité de la gaine. L'intervalle de largeur de la caractéristique M5' ne correspond qu'à des effets techniques prévisibles par l'homme du métier et ne constitue donc qu'une sélection arbitraire et non-inventive. Les gaines des documents E11 (titre), E1 (paragraphe [0001] et [0010]) et E10 (vibrations) sont également flexibles.

Description du brevet

Les paragraphes [0052] et [0053] sont en contradiction avec le texte de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7.

- X. Les arguments de la requérante II, présentés par écrit et au cours de la procédure orale, peuvent en substance être résumés comme suit :

Article 113(1) CBE

L'unique définition du terme "*auto-fermable*" est donnée dans le paragraphe [0023] du brevet: Le passage page 6, lignes 7 à 9 de la demande telle que publiée se réfère à la description précédente et ne constitue pas de définition alternative puisque la caractéristique du

recouvrement au bord longitudinal est déjà dans le préambule de la revendication 1. Le dernier paragraphe de la demande telle que déposée mentionne une gaine auto-fermable mais ne donne pas une définition du terme auto-fermable. Le remplacement du terme "*auto-fermable*" jugé pas clair par la division d'opposition par sa définition au paragraphe [0023] était donc prévisible pour l'opposante. En refusant de reporter la procédure orale pour une recherche additionnelle, la division d'opposition n'a pas violé le droit d'être entendue de l'opposante.

Même s'il y avait eu violation du droit d'être entendu, la conséquence serait un renvoi de l'affaire en première instance et non une non-admission de la requête subsidiaire 2 déposée pendant la procédure orale devant la division d'opposition (maintenant la requête subsidiaire 1).

Caractéristique M5

La caractéristique M5 précise l'emplacement des moyens adhésifs introduits dans la revendication par la caractéristique M4. La portion est nécessairement moins que la totalité de la largeur.

Recevabilité du document E11

La recevabilité du document E11 est contestée parce que :

- le document E11 a été trouvé suite au rejet de la requête pour effectuer une recherche additionnelle devant la division d'opposition. Accepter ce document serait l'équivalent d'accepter qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu ;

- le document E11 ne saurait être considéré de *prime abord* éminemment pertinent, étant noté que :
 - l'objet de ce document est une gaine ondulée, de forme "*globalement tubulaire*" ;
 - ce document n'est pas pertinent à l'encontre de la nouveauté de l'objet de la revendication 1 : dans toutes les variantes décrites, l'élément adhésif 26 s'étend sur toute la largeur de la gaine dépliée (mise à plat), ce qui est contraire à une caractéristique essentielle de l'invention revendiquée ;
 - le document E11 ne concerne pas le problème de la facilité de pose de la gaine et propose une solution différente (une gaine ondulée) pour obtenir une gaine souple.

Renvoi en première instance si le document E11 était considéré recevable

Introduire le document E11 dans la procédure change l'étendue du recours : L'affaire serait donc à renvoyer en première instance.

Recevabilité de la requête subsidiaire 7

La requête subsidiaire 7 a été déposée dans les délais en réaction à l'opinion préliminaire de la chambre, dans laquelle l'interprétation de la caractéristique M5 a été expliquée pour la première fois. La requête subsidiaire 7 ne fait que préciser l'intention de la titulaire et ne crée pas de complexité. La requête subsidiaire 7 est recevable.

Clarté de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)

Les modifications apportées à l'objet de la revendication 1 sont claires, car les valeurs 1/4 et la moitié de la largeur sont à présent incluses dans la portion.

Nouveauté de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)

L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à chacun des documents E1 et E11 parce que le fait que les moyens adhésifs ne s'étendent que sur une portion de face interne de largeur comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de la gaine (caractéristique M5') n'y est pas décrit directement et sans ambiguïté.

L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au ruban du document E3, parce que, une fois que ce ruban est confectionné en gaine, cette gaine n'exhibe pas la caractéristique M1, c'est-à-dire que la gaine soit refermable par recouvrement.

L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document E10, parce que l'homme du métier ne saurait extraire directement et sans ambiguïté la caractéristique M5' des figures du document E10.

Activité inventive de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)

Le document E11 décrit une enduction partielle d'adhésif sur toute la largeur de la gaine. L'effet d'une économie d'adhésif n'est pas prouvé, parce que enduire uniquement les crêtes des ondulations de la gaine (document E11) économise déjà de l'adhésif. L'effet technique de la caractéristique M5' consiste à donner une certaine souplesse à la gaine malgré l'adhésif :

l'emplacement de l'adhésif selon la caractéristique M5' permet un déplacement différentiel en périphérie de la gaine. Le but du document E11 est d'éviter les vibrations (page 2, lignes 1 à 3) : Il n'est donc pas évident pour l'homme du métier de réduire l'étendue de l'adhésif puisque ce serait contraire à ce but. C'est l'utilisation d'une gaine ondulée qui procure de la souplesse à la gaine du document E11. Il n'y a donc pas de motivation pour l'homme du métier pour changer la gaine du document E11. L'homme du métier ne chercherait pas à combiner l'enseignement du document E11 avec celui du document E3, parce que ce dernier décrit un ruban. De plus, la gaine du document E3 évite le collage de la gaine sur l'élément à protéger (page 2, paragraphes 3 et 4), ce qui est contraire au but d'éviter les vibrations du document E11. L'homme du métier n'adopterait donc pas d'enseignement du document E3.

Les mêmes arguments s'appliquent au document E1 qui ne décrit aussi que l'enduction totale d'adhésif ainsi que le fait de coller la gaine sur l'objet à protéger. L'effet d'une économie d'adhésif n'est pas prouvé, parce que cela rendrait le montage plus difficile en ce qui concerne la fixation de la gaine sur l'objet à protéger. De plus, il y a d'autres solutions, comme par exemple le fait d'appliquer une couche plus fine. L'homme du métier ne chercherait pas non plus à combiner les enseignements des documents E1 et E3 pour les raisons déjà citées. Ce deux documents distinguent un ruban d'une gaine formée à partir dudit ruban (document E1, paragraphes [0020] et [0032]).

La caractéristique M5' distingue l'objet de la revendication 1 par rapport au document E10. La fixation de la gaine sur l'élément à protéger est déjà obtenue par les

moyens adhésifs 13 sur l'autre bord de la gaine. La gaine du document E3 n'est pas refermable par recouvrement. L'homme du métier n'a donc pas de raisons pour chercher à combiner cette gaine avec celle du document E10.

L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7 est donc inventif par rapport aux documents E1, E10 ou E11, que ce soit en combinaison avec le savoir-faire de l'homme du métier ou en combinaison avec le document E3.

Description du brevet

La revendication 1 ne requiert pas que les moyens adhésifs soient disposés en une bande continue mais limite seulement la largeur de la portion. L'alternative d'une disposition en plusieurs portions du paragraphe [0052] n'est donc pas en contradiction avec l'objet revendiqué.

La revendication 1 ne limite pas l'objet revendiqué à une gaine auto-fermable. Il n'y a donc pas non plus de contradiction avec le paragraphe [0053].

Motifs de la décision

1. *Droit d'être entendu - Article 113(1) CBE 1973*

- 1.1 La requérante I objecte que son droit d'être entendue (article 113(1) CBE 1973) a été violé parce que la division d'opposition a refusé de reporter la procédure orale.

1.2 Faits

Avec le courrier daté du 24 septembre 2014, la titulaire dépose (entre autres) une requête subsidiaire 1 selon laquelle la revendication 1 précise que la gaine de protection est "*auto-fermable*".

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition le 8 octobre 2014, l'opposante argumente avec succès que la revendication 1 selon cette requête subsidiaire 1 n'est pas claire parce que le terme "*auto-fermable n'est pas spécifié*" (procès-verbal, page 2, dernier paragraphe; Décision contestée, Page 4, section "REQUÊTE SUBSIDIAIRE 1 Re article 84 CBE").

Par conséquent, la titulaire demande à introduire une nouvelle requête subsidiaire 2. Pour cela, la procédure orale est interrompue de 11:40 à 12:00. La titulaire introduit et présente sa nouvelle requête subsidiaire 2. L'opposante demande à son tour une interruption de la procédure orale pour étudier cette requête. Après une interruption de 12:10 à 13:00, des objections basées sur les articles 123(2) et 84 CBE sont discutées (procès-verbal, page 4).

Ensuite l'opposante demande un report de la procédure orale "*car il y [sic] des éléments rajoutés tirés de la description*" et "*elle a besoin de temps pour faire une recherche*". Cette requête est discutée, puisque, selon le procès-verbal, "*la titulaire considère que la requête subsidiaire 1 traitait déjà de ce sujet et donc il y avait suffisamment de temps pour faire une recherche additionnelle*". Après délibération de la division d'opposition de 14:00 à 14:30, la requête d'ajournement de la procédure orale est rejetée (procès-verbal, page 5, section "Report de la procédure orale").

1.3 Dans la décision contestée, la division d'opposition note que la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 comporte au lieu de la caractéristique supplémentaire (A) "*ladite gaine étant auto-fermable*", la caractéristique supplémentaire (B) "*ladite gaine se présentant au repos, sans sollicitation extérieure, sous la forme d'une gaine tubulaire fendue longitudinalement*".

Selon la décision contestée (page 5, section "REQUÊTE SUBSIDIAIRE 2 Re article 123(2) CBE"), cette caractéristique (B) correspond mot pour mot à la description page 4, lignes 5 à 7, de la demande initialement déposée. La division d'opposition note que dans ce paragraphe, la caractéristique (A) est liée avec la caractéristique (B) par les mots "*c'est à dire [sic]*". Elle conclut que "*ces mots impliquent, sans ambiguïté, que les deux caractéristiques (A) et (B) sont synonymes*" dans le sens dans lequel ils sont utilisés dans le brevet en cause.

Selon la décision contestée (page 7, section "Re les règles de procédure") la division d'opposition argumente comme suit :

"La division d'opposition se réfère à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 présentée la première fois le 24.09.2014. Cette revendication 1 comporte la caractéristique (A) qui est un synonyme à la caractéristique (B), voir paragraphe 0023 du brevet. La requête subsidiaire 2 correspond donc à une clarification de la requête subsidiaire 1. L'opposant connaît donc depuis le 24.09.2014 l'importance de la caractéristique (A), respectivement (B). Ainsi, il pourrait [sic] faire des recherches sur la caractéristique (B), depuis cette date. En outre, il n'a pas demandé que ni la requête

subsidaire 1 ni la requête subsidiaire 2 soient admises [sic].

Pour cela, la division d'opposition a rejeté la demande de l'opposant d'ajourner la procédure orale."

- 1.4 La requérante I argumente que l'objet de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 2 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 1, parce que les caractéristiques (A) et (B) ne sont pas synonymes au sens général du terme.

Ce faisant, la requérante I ignore, selon la chambre, l'enseignement du brevet en cause, d'après lequel la caractéristique (A) est réalisée en tant que caractéristique (B) au paragraphe [0023] du brevet en cause. De plus, la requérante I, ayant argumenté un manque de clarté relatif à la caractéristique (A) de la revendication 1, son mandataire agréé savait que l'homme du métier consulterait la description et aurait au minimum consulté les passages indiqués par la titulaire (voir courrier daté du 24 septembre 2014, page 6, deuxième paragraphe : "*Le support descriptif de cette caractéristique peut être trouvé notamment page 1, lignes 21-24 ; page 4, lignes 5-7 et page 6, lignes 7-9 de la demande de brevet telle que déposée*").

- 1.5 Le passage de la description, page 4, lignes 5 à 7 est le suivant : "*Ici, cette gaine de protection 10 est auto-fermable, c'est-à-dire qu'au repos (sans sollicitation extérieure), elle se présente sous la forme d'une gaine tubulaire fendue longitudinalement*" et il correspond au paragraphe [0023] du brevet en cause. Pour défendre les intérêts de son mandant, un mandataire agréé était donc obligé de se préparer à attaquer la caractéristique (B) en tant qu'interprétation donnée dans le brevet en cause de la caractéristique (A) au

cas où son attaque de manque de clarté de la caractéristique (A) aurait échoué.

Par conséquent, la requérante I/opposante ne peut pas avoir été surprise par le fait que la requérante II/titulaire remplace la caractéristique (A) jugée non claire par son mode de réalisation (B) tel que décrit dans le brevet en cause. Il n'y avait donc pas de raison légitime pour reporter la procédure orale.

- 1.6 La requérante I argumente qu'il n'est pas raisonnable pour une opposante de rechercher toutes les définitions possibles du terme "*auto-fermable*" dans la description.

La chambre note que l'unique définition du terme "*auto-fermable*" est donnée dans le paragraphe [0023] du brevet : Le passage page 6, lignes 7 à 9 de la demande telle que publiée se réfère à la description précédente - et donc à la définition donnée au paragraphe [0023] - et ne constitue pas de définition alternative puisque la caractéristique du recouvrement au bord longitudinal est déjà dans le préambule de la revendication 1. De même, le dernier paragraphe de la demande telle que déposée ("*Enfin, bien que les exemples décrits concernent une gaine auto-fermable, l'invention concerne également tout type de gaine refermable par recouvrement*") mentionne une gaine auto-fermable mais n'y définit pas le terme auto-fermable.

Le remplacement du terme "*auto-fermable*" jugé pas clair par la division d'opposition par sa définition au paragraphe [0023] était donc prévisible pour l'opposante : En refusant de reporter la procédure orale pour une recherche additionnelle, la division d'opposition n'a pas violé le droit d'être entendue de l'opposante.

- 1.7 Si la requérante I/opposante considère que le temps disponible pour se préparer vis-à-vis de la requête auxiliaire 1 - déposée environ deux semaines avant la procédure orale - était insuffisant, elle aurait dû immédiatement faire objection quant à la recevabilité de cette requête. Or, elle ne l'a pas fait.

La chambre conclue donc que le droit d'être entendue de la requérante I/opposante n'a pas été violé.

2. *Interprétation de la caractéristique M5 de la revendication 1*

- 2.1 Le libellé de la caractéristique M5 est :

"lesdits moyens adhésifs (11, 20) s'étendent sur une portion de face interne (12) de largeur (L) comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur (L₀) de ladite gaine (10)".

- 2.2 Cette caractéristique définit une *portion de face interne* de la gaine, cette portion étant de largeur comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de ladite gaine et indique que les moyens adhésifs (fixés sur une face interne dudit bord longitudinal extérieur - caractéristique M4 de la revendication 1) doivent s'y étendre.

- 2.3 Contrairement à l'argumentaire de la requérante II/titulaire, les moyens adhésifs ne sont pas nécessairement limités à l'emplacement de cette portion : Ceci n'exclut donc pas que lesdits moyens adhésifs puissent, en supplément, aussi s'étendre sur d'autres portions (de la face interne - caractéristique M4) de la gaine.

Par exemple, des moyens adhésifs qui s'étendent sur toute la face interne de ladite gaine s'étendent, de ce

fait, également sur la "portion de face interne de largeur comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de ladite gaine" et correspondent ainsi aussi à la caractéristique M5.

3. *Recevabilité du document E11*

3.1 Selon l'article 12(4) du règlement de procédure des chambres de recours de l'Office européen des brevets (RPCR), la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les preuves qui auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance.

3.2 Le document E11 est présenté pour la première fois avec les motifs de recours de la requérante I (lettre en date du 26 mars 2015, page 11, premier paragraphe).

La requérante I n'a pas eu gain de cause en première instance, puisque la division d'opposition a considéré que le brevet en cause, modifié selon la requête auxiliaire 2, satisferait aux conditions de la CBE. Il n'est donc pas surprenant que la requérante I essaie d'obtenir gain de cause en fournissant un nouveau document E11. Selon la jurisprudence constante, ce genre de document est généralement admis.

Les figures 1 à 3 de ce document E11 montrent une gaine tubulaire fendue longitudinalement avec recouvrement des bords longitudinaux avec un adhésif sur la face interne et correspond donc sensiblement à l'objet revendiqué. Ce document est donc de *prime abord* pertinent.

3.3 La chambre n'a donc pas de raisons de ne pas admettre ce document dans la procédure (article 12(4) RPCR).

4. *Renvoi en première instance*

4.1 Selon l'article 111(1) CBE 1973 la chambre peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

4.2 La requérante II/titulaire demande un tel renvoi de l'affaire en première instance suite à l'introduction du document E11, qui, selon elle, changerait l'étendue du recours.

4.3 La chambre note :

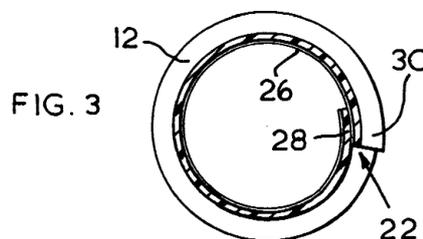
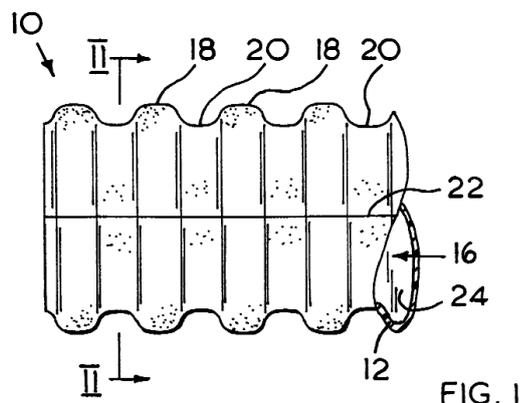
- que le document E11 n'est pas complexe en tant que tel;
- que la titulaire a eu l'occasion de réagir à ce document déposé avec le motif du recours, ce qu'elle a fait puisqu'elle a déposé six requêtes subsidiaires ;
- que l'économie de procédure va à l'encontre d'un renvoi en première instance et
- qu'il n'y a pas de droit absolu à deux instances (article 111(1) CBE 1973).

4.4 Pour ces raisons, la chambre décide de ne pas renvoyer l'affaire à la première instance (article 111(1) CBE).

5. *Nouveauté de la revendication 1 - Requête principale*

5.1 Le document E11 décrit une gaine de protection refermable par recouvrement (M1 - figure 3, revendication 4), un bord longitudinal extérieur 30 étant adapté à recouvrir un bord longitudinal intérieur 28 de ladite gaine (figure 3) dans une portion de recouvrement (M3), ladite gaine comprenant des moyens adhésifs 26 fixés sur

une face interne dudit bord longitudinal extérieur 30 (M4),
lesdits moyens adhésifs 26 s'étendent sur une portion de face interne, par exemple sur l'intégralité de la largeur de ladite gaine (page 3, quatrième paragraphe: "*not necessary ... to entirely cover*" implique que c'est tout de même une possibilité qui reste dans le cadre de l'invention du document E11. Si les moyens adhésifs 26 s'étendent sur toute la face interne de ladite gaine, ils s'étendent, de ce fait, également "*sur une portion de face interne de largeur comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de ladite gaine*" - voir point 2. ci-dessus. Le document E11 décrit donc aussi la caractéristique M5),
ladite portion de face interne étant adaptée à s'étendre au-delà de la portion de recouvrement 28, 30 (figure 3, M6).



5.2 Le document E11 décrit une gaine de protection avec toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet tel que délivré: L'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'est donc pas nouveau par rapport à la gaine du document E11 (article 54(2) CBE 1973).

6. *Recevabilité de la requête subsidiaire 7*

6.1 Selon l'article 13(1) RPCR l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que

celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure.

Selon l'article 13(3) RPCR, les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

- 6.2 Si l'objet de la revendication 1 est plus large que celui qui résulte de la procédure d'opposition, c'est bien pour cela qu'un titulaire de brevet dépose un recours. Ceci est bien le cas de la requérante II.

La requête subsidiaire 7 a été déposée dans les délais en réaction à l'opinion préliminaire de la chambre, dans laquelle l'interprétation de la caractéristique M5 a été expliquée pour la première fois.

La modification "...ne ... que ..." exclut que les moyens adhésifs s'étendent sur toute la face interne de ladite gaine et, de ce fait, rétablit la nouveauté par rapport au document E11 qui ne décrit pas que les moyens adhésifs ne s'étendent que "*sur une portion de face interne de largeur comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de ladite gaine*". La requête subsidiaire 7 est donc de *prime abord* apte à faire avancer la procédure.

La requête subsidiaire 7 ne crée pas de complexité, ni ne soulève de nouvelles objections. L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 7 correspond

à une interprétation possible de la revendication 2 telle que déposée. L'objet de la revendication 1 a donc une base dans la demande telle que déposée et les exigences de l'article 123(2) CBE sont de ce fait satisfaites. Puisque l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 7 ne correspond qu'à une des interprétations possibles de la revendication 1 telle que délivrée, les exigences de l'article 123(3) CBE sont aussi satisfaites.

La requête subsidiaire 7 correspond à l'argumentation présenté auparavant par la requérante II et ne peut donc pas surprendre la requérante I.

En particulier, les modifications ne soulèvent pas des questions que la chambre ou l'autre partie ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée: L'article 13(3) RPCR ne s'applique pas.

Par conséquent, la chambre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation selon l'article 13(1) RPCR, conclue d'admettre la requête subsidiaire 7 dans la procédure de recours.

7. *Clarté de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)*

Les modifications "... ne ... que ..." apportées à l'objet de la revendication 1 sont claires (article 84 CBE 1973). La définition de l'étendue la "*portion*" fait partie de la revendication 1 telle que délivrée et sa clarté n'est donc plus à évaluer en recours (décision G 3/14, JO OEB 2015, 102).

L'interprétation large de l'objet revendiqué implique que les valeurs seuil de 1/4 et la moitié de la largeur sont incluses dans la "*portion*".

8. *Nouveauté de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)*

8.1 Documents E1 et E11

8.1.1 Selon le document E1, les moyens adhésifs 16 s'étendent en particulier sur toute la face interne de ladite gaine 12, 14 (paragraphe [0017] : "*insbesondere vollflächig, mit einer Klebeschicht versehen*"). Le document E1 ne contient pas d'autres indications concernant la disposition des moyens adhésifs.

8.1.2 Selon le document E11, il n'est pas nécessaire que les moyens adhésifs (11, 20) s'étendent sur l'intégralité de la largeur de la gaine (page 3, quatrième paragraphe: "*not necessary ... to entirely cover*") et ce document propose de disposer les moyens adhésifs que sur les crêtes d'une gaine ondulée, ou le long d'un parcours en hélice ou disposé en îlots selon un "*motif*", sans que ce motif soit spécifié de façon plus détaillée.

8.1.3 Ni le document E1, ni le document E11 ne mentionnent la largeur d'une portion de face interne de la gaine en relation avec l'étendue des moyens adhésifs. Cette largeur ne constitue donc pas un paramètre évident de l'étendue des moyens adhésifs, puisque les documents E1 et E11 préconisent d'autres façons de disposer les moyens adhésifs.

8.1.4 L'argument de la requérante I selon lequel l'intervalle revendiqué (une "*largeur (L) comprise entre 1/4 et la moitié*") ne satisfait pas aux critères d'invention de sélection ne convainc pas, puisqu'il présuppose que ces documents décrivent aussi une disposition des moyens adhésifs dans une portion en forme de bande le long du

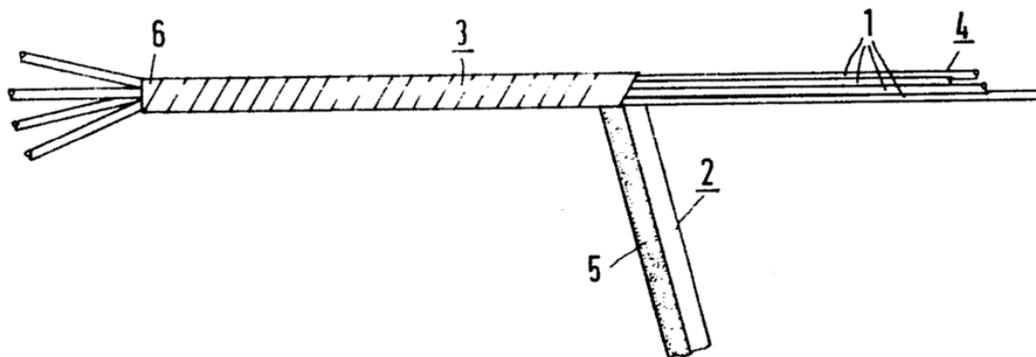
bord longitudinal. Or, cela n'est pas le cas. A elle seule, cette différence rend l'objet de la revendication 1 déjà nouveau par rapport à chacun de ces documents.

D'autre part, ces documents ne décrivent pas non plus que cette largeur puisse être comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de la gaine.

8.1.5 L'objet de la revendication 1 est donc nouveau par rapport à chacun des documents E1 et E11 parce que le fait que les moyens adhésifs ne s'étendent que sur une portion de face interne de largeur comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de la gaine (caractéristique M5') n'y est pas décrit directement et sans ambiguïté (article 54(2) CBE 1973).

8.2 Document E3

8.2.1 Le document E3 décrit un ruban 2 qui comprend des moyens adhésifs 5 fixés sur la moitié de la largeur de la face (interne) du bord longitudinal extérieur du ruban (page 2, paragraphe 3, quatrième et cinquième phrase) et ce ruban est apte à former un gaine 2. La seule gaine décrite dans le document E3 est obtenue en enroulant le ruban en spirale. En ce faisant, le ruban 2 est entièrement collé sur lui-même par l'adhésif 5 (page 2, paragraphe 3, deux dernières phrases).

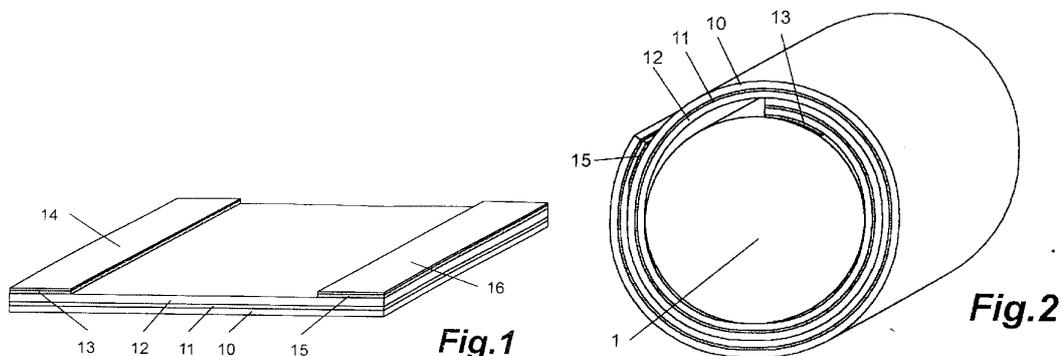


8.2.2 L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document E3, parce que, une fois formée, la gaine 3 est fermée (figure), ne peut pas être refermée et n'exhibe donc pas la caractéristique M1, c'est-à-dire que la gaine soit "refermable par recouvrement" selon la caractéristique M3 (article 54(2) CBE 1973).

8.2.3 L'indication dans le document E3 de pouvoir replier le ruban sur lui-même dans le sens de sa longueur a pour but de coller le ruban sur lui-même pour éviter que le début du ruban ne colle sur les conduits 1 afin d'obtenir une gaine qui puisse glisser librement par rapport aux conduits 1 (page 2, paragraphe 4, deux dernières phrases). Contrairement au discours de la requérante I, le document E3 ne suggère donc pas que le ruban 2 puisse être apte à être replié sur lui-même dans le sens de sa longueur autour des conduits pour former une gaine de façon différente à celle de la figure.

8.3 Document E10

8.3.1 Les figures 1 à 3 du document E10 sont des figures de principe dont aucune information dimensionnelle ne peut être tirée. De plus, la largeur apparente du ruban dont est faite la gaine varie considérablement entre les représentations de la figure 2 d'une part, et des figures 1 et 3 d'autre part.



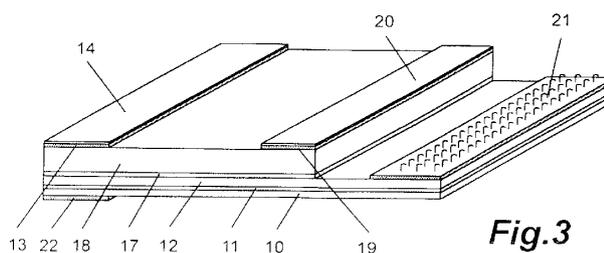


Fig.3

8.3.2 La chambre note que :

- la bande de crochets 21 de la figure 3 (prévus pour se refermer sur la toison 22) ne constitue pas des moyens adhésifs;
- les moyens adhésifs 15 (figures 1 et 2) et 19 (figure 3) correspondent à ceux mentionnés dans les caractéristiques M4 et M5';
- selon la figure 2, seuls les moyens adhésifs 13 (figures 1 à 3) sont prévus pour entrer en contact avec le faisceau de câbles 1 (implicite dans la caractéristique M6).

8.3.3 L'argument de la requérante I, selon lequel l'homme du métier sait extraire des tailles relatives même à partir de dessins schématiques, ne mène qu'à la conclusion que les largeurs des portions de face interne sur lesquelles s'étendent les moyens adhésifs 13, 15 et 19 sont strictement inférieures à la largeur de la gaine.

Des bornes numériques de la largeur, par exemple que celle-ci soit comprise entre 1/4 et la moitié de la largeur de la gaine, ne sauraient être dérivables de ces figures sans indications correspondantes dans la description. Or, il n'y en a pas.

8.3.4 En conséquence, l'objet de la revendication 1 est déjà nouveau par rapport au document E10, parce que l'homme du métier ne saurait pas extraire directement et sans ambiguïté la caractéristique M5' du document E10 (article 54(2) CBE 1973).

9. *Activité inventive de la revendication 1 (requête subsidiaire 7)*
- 9.1 L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7 se distingue des gaines des documents E11, E1 et E10 par la caractéristique M5' (voir point 8.1 ci-dessus). Les parties sont d'accord sur ce point.
- 9.2 Les parties ne sont pas d'accord quant à l'effet technique résultant de cette différence.
- 9.2.1 La requérante I considère qu'il y a une économie d'adhésif par rapport au fait d'enduire la totalité de la surface interne de la gaine. Cette considération n'apparaît pas dans le brevet en cause et il n'y a pas de preuve que la caractéristique M5' implique nécessairement l'utilisation d'une quantité plus faible d'adhésif, puisque l'épaisseur de la couche d'adhésif n'est pas décrite.

La chambre ne retient donc pas l'économie d'adhésif avancé par la requérante I.

Même si l'homme du métier en partant du document E11 chercherait à économiser de l'adhésif en réduisant la surface sur laquelle l'appliquer, le document E11 propose déjà que l'étendue des moyens adhésifs soit réduite par rapport à la surface totale interne de la gaine (page 3, quatrième paragraphe: "*not necessary ... to entirely cover*") et propose de ne disposer les moyens adhésifs que sur les crêtes d'une gaine ondulée, ou le long d'un parcours en hélice ou disposé en îlots selon un "*motif*", sans que ce motif soit spécifié de façon plus détaillée: l'homme du métier trouve donc déjà des solutions dans le document E11, sans pour

autant arriver à la caractéristique M5' de l'objet revendiqué.

9.2.2 L'emplacement de l'adhésif selon la caractéristique M5' évite de coller l'objet à protéger sur toute la surface interne de la gaine. Il est évident pour l'homme du métier qu'en l'absence d'adhésif en périphérie de la gaine un certain déplacement différentiel de la gaine par rapport à l'objet à protéger reste possible : ceci confère donc une certaine souplesse à la gaine montée sur l'objet à protéger malgré l'adhésif et correspond à l'effet technique avancé par la requérante II, malgré le fait que ces considérations ne soient pas explicitement décrites dans le brevet en cause.

9.2.3 L'effet technique de la caractéristique M5' consiste donc à donner une certaine souplesse à la gaine montée sur l'objet à protéger.

9.3 Le problème technique correspondant est donc à chercher à augmenter la souplesse de la gaine une fois montée sur l'objet à protéger.

9.4 En partant du document E11

Le but de l'invention du document E11 est d'éviter les vibrations bruyantes (page 2, lignes 1 à 3 : "*the sleeves themselves can also be a source of noise, since they may vibrate against the elongated member causing an undesirable rattle*"; page 2, second paragraphe) : Il n'est donc pas évident pour l'homme du métier de chercher à réduire l'étendue de l'adhésif puisque cela serait contraire à ce but (page 2, troisième paragraphe; page 3, second paragraphe).

Au contraire, le document E11 enseigne l'utilisation d'une gaine ondulée souple (page 1, début du troisième paragraphe) : l'homme du métier trouve donc une solution au problème de la souplesse accrue dans l'utilisation d'une gaine ondulée sans devoir aller à l'encontre de l'enseignement du document E11 concernant les vibrations bruyantes. Ainsi, l'homme du métier n'a pas de motivation pour modifier la gaine du document E11 et n'arrive donc pas à la caractéristique M5' de l'objet de la revendication 1.

9.5 L'homme du métier n'a pas non plus de motivation pour chercher à combiner l'enseignement du document E11 ni avec le ruban selon le document E3, ni avec la gaine non-refermable de ce document.

9.6 En partant du document E1

Selon le document E1, le matériau de la gaine est lui-même très flexible (colonne 1, lignes 41 à 49) - ce qui semble déjà répondre au problème de souplesse. Selon le paragraphe [0017], il est aussi préférable que les moyens adhésifs s'étendent sur toute la surface de la gaine. Il n'est donc pas évident que l'homme du métier aille à l'encontre de cet enseignement.

L'homme du métier n'a pas non plus de motivation pour chercher à combiner l'enseignement du document E1 ni avec le ruban selon le document E3, ni avec la gaine non-refermable de ce document.

9.7 En partant du document E10

Ce document est plus éloigné de l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7, parce que ce ne sont pas les moyens adhésifs 15 ou 19 le long du

bord longitudinal extérieur de la gaine (caractéristique M4) qui s'étendent au-delà de la portion de recouvrement (caractéristique M6) - Cette fonction-là étant remplie par les moyens adhésifs 13 supplémentaires à ceux correspondant à la caractéristique M4 (colonne 2, lignes 25 à 29; figure 2). Même si l'on suppose que l'intervalle de largeur "entre 1/4 et la moitié de la largeur de ladite gaine" de la caractéristique M5' serait évident pour l'homme du métier, ce dernier n'arrive de ce fait pas encore à l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7, parce qu'il lui faudrait combiner les fonctions des moyens adhésifs 15 ou 19 selon la caractéristique M4 avec celle des moyens adhésifs 13 supplémentaires. Cependant il n'y a aucune indication dans le document E10 que les moyens adhésifs 13 supplémentaires puissent être supprimés. Or, si les moyens adhésifs 13 subsistent, alors la condition d'exclusivité ("... ne ... que ...") de la disposition des moyens adhésifs selon la caractéristique M5' n'est pas remplie.

L'homme du métier n'a pas non plus de motivation pour chercher à combiner l'enseignement du document E1 ni avec le ruban selon le document E3, ni avec la gaine non-refermable de ce document.

- 9.8 L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7 (en particulier la caractéristique M5') n'est donc pas évident pour l'homme du métier à partir de l'un quelconque des documents E11, E1 ou E10.

La requérante I n'a pas remis en question l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 7 (article 56 CBE 1973).

10. *Description*

Les seules objections de la requérante I portent sur les paragraphes [0052] et [0053] de la description:

- la revendication 1 ne requiert pas que les moyens adhésifs soient disposés en une bande continue mais limite seulement la largeur de la portion. L'alternative d'une disposition en plusieurs portions du paragraphe [0052] n'est donc pas en contradiction avec l'objet revendiqué;
- la revendication 1 ne limite pas l'objet revendiqué à une gaine auto-fermable. Il n'y a donc pas non plus de contradiction avec le paragraphe [0053].

Il n'est donc pas nécessaire de modifier les paragraphes [0052] et [0053] de la description (article 84 CBE 1973).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. Le recours de la requérante I est rejeté.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet tel que modifié dans la version suivante :
 - revendications 1 à 8 produites avec la lettre en date du 17 décembre 2018 en tant que requête subsidiaire 7;
 - description, pages 2 à 4 du fascicule de brevet;
 - dessins: figures 1 à 5 du fascicule de brevet.

La Greffière :

Le Président :



N. Schneider

M. Poock

Décision authentifiée électroniquement