

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 15 mai 2020**

N° du recours : T 0784/16 - 3.2.06

N° de la demande : 03356125.9

N° de la publication : 1394376

C.I.B. : F01P3/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Gicleur a projections multiples pour refroidissement de
moteur, et moteurs équipés de tels gicleurs

Titulaire du brevet :

BONTAZ CENTRE R & D

Opposante :

SchmitterGroup AG

Référence :

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)

Mot-clé :

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

Décisions citées :

G 0002/10

Exergue :



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

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

N° du recours : T 0784/16 - 3.2.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.06
du 15 mai 2020

Requérante : SchmitterGroup AG
(Opposante) Am Bahnhof 3
97289 Thüngen (DE)

Mandataire : Götz, Georg Alois
Intellectual Property IP-GÖTZ
Patent- und Rechtsanwälte
Am Literaturhaus, Königstrasse 70
90402 Nürnberg (DE)

Intimée : BONTAZ CENTRE R & D
(Titulaire du brevet) Impasse des Chênes
ZI des Valignons
74460 Marnaz (FR)

Mandataire : Cabinet Poncet
7, chemin de Tillier
B.P. 317
74008 Annecy Cedex (FR)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 26 janvier 2016 concernant le maintien
du brevet européen No. 1394376 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président M. Harrison
Membres : T. Rosenblatt
E. Kossonakou

Exposé des faits et conclusions

- I. La requérante (opposante) a formé recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition ayant décidé que le brevet européen No. 1 394 376 sous forme modifiée satisfaisait aux conditions énoncées dans la Convention (CBE).
- II. La Chambre a convoqué les parties à une procédure orale.
- III. Par notification, établie en vue de la procédure orale, les parties ont été informées de l'opinion provisoire de la Chambre, exprimant entre autres des doutes que l'exigence de l'article 123(2) CBE était satisfaite. Sur la base des objections soulevées par la requérante, la Chambre considérait entre autres que l'objet des revendications modifiées 1 et 6 ne semblait pas dériver d'une manière directe et sans équivoque de la demande telle que déposée car la revendication 1 telle que déposée définissait des caractéristiques supplémentaires qui manquaient incontestablement à ces deux revendications modifiées. Il paraissait par ailleurs discutable que d'autres passages de la demande telle que déposée (y inclus les figures) divulguaient à l'homme du métier la combinaison des caractéristiques définies aux revendications modifiées 1 et 6. En outre, la Chambre notait que l'intimée n'avait pas réfuté l'objection sous l'article 123(2) CBE soulevée par la requérante contre la revendication 6 modifiée au point 2.3, deuxième paragraphe, du mémoire de recours, objection que la Chambre considérait convaincante.
- IV. Suite aux lettres respectives de l'intimée (datée 24 avril 2020) et de la requérante (datée 4 mai 2020),

informant la Chambre que les parties ne seront ni présentes ni représentées à la procédure orale, la procédure orale a été annulée.

- V. Les parties n'ont pas soumis de commentaires en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre.
- VI. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.
- VII. L'intimée (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours.
- VIII. La version modifiée du brevet considérée par la division d'opposition comme étant conforme aux dispositions de la Convention contient deux revendications indépendantes 1 et 6. Pour la présente décision seule la revendication 6 est pertinente qui s'énonce comme suit (lettres entre crochets introduites par la Chambre):

"[A] Gicleur de refroidissement (1) d'un piston (8) de moteur à combustion interne,
comportant un corps de gicleur (2) à partie pénétrante (3) conformée pour s'engager axialement dans un alésage du moteur selon une direction axiale (I-I) de pénétration et pour recevoir un fluide de refroidissement arrivant par ledit alésage,
[B] et comportant une structure de sortie (5) avec au moins un premier conduit de sortie et un second conduit de sortie adaptés pour diriger vers le piston (8) à refroidir au moins deux jets de fluide de refroidissement (6a, 7a) distincts,
caractérisé en ce que:
[C] la structure de sortie (5) comprend un passage radial unique (5a) dans le corps de gicleur (2),

[D] le premier conduit de sortie comprend un premier tube de sortie (6), rapporté sur le corps de gicleur (2), se raccordant au corps de gicleur (2) selon le passage radial unique (5a),

[E6] le premier tube de sortie (6) comporte un premier tronçon radial de raccordement généralement perpendiculaire à la direction axiale (I-I) de pénétration, se raccordant notamment par un coude à un premier tronçon axial de projection,

[F6] le premier tube de sortie (6) se raccorde à un embout de sortie (10) rapporté ayant deux orifices de sortie (16, 17), l'embout (10) ayant un trou axial d'entrée (10a) s'emmanchant sur l'extrémité aval du premier tube de sortie (6) et communiquant avec deux trous de sortie (10b, 10c) divergents destinés à être orientés vers des zones de refroidissement (6b, 7b) respectives du piston (8).

IX. La requérante a argué entre autres que l'objet de la revendication modifiée 6 s'étendait au delà du contenu de la demande telle que déposée. Selon elle, la caractéristique "passage radiale unique" de la revendication 6 ne pouvait se fonder uniquement sur la figure 13 de la demande, où par ailleurs elle était divulguée dans une configuration spécifique qui n'était pas définie dans la revendication modifiée 6.

X. Par référence aux conclusions dans la décision attaquée, l'intimée a indiqué comme base pour l'objet de la revendication modifiée 6 les revendications originales 1 et 7 ainsi que la page 5, lignes 4 à 9, la page 11, lignes 31 à 33 et les figures 9 à 14 de la demande telle que déposée. Elle a également argué que certaines caractéristiques n'étaient pas nécessaires voire obligatoires.

Motifs de la décision

1. Article 123(2) CBE
- 1.1 L'objet de la revendication modifiée 6 s'étend au delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement à l'exigence de l'article 123(2) CBE.
- 1.2 Le principe de base pour l'examen de l'exigence selon l'article 123(2) CBE dérive de la jurisprudence de la Grande Chambre de Recours, telle qu'elle a été résumée et confirmée dans sa décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376, Motifs 4.3).

Selon ce principe, il ne suffit pas de seulement considérer si l'objet revendiqué est "fondé" sur certains passages de la demande telle que déposée ou de considérer si oui ou non une certaine caractéristique est "obligatoire".

Il s'agit plutôt de déterminer si l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire l'objet modifié directement et sans équivoque de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été déposés (revendications, description et figures), en se fondant sur ses connaissances générales dans le domaine considéré.

- 1.3 En appliquant ce principe au cas d'espèce, la Chambre considère - contrairement à la position prise par la division d'opposition dans la décision attaquée (point 13.3.2), et par l'intimée dans sa réplique au mémoire de recours - que les revendications d'origine, en particulier les revendications 1 et 7, ne divulguent pas l'objet de la présente revendication 6. En fait,

déjà la revendication indépendante 1 telle que déposée en elle seule définit des caractéristiques supplémentaires qui manquent incontestablement à la revendication 6 modifiée (à titre d'exemple seulement, un second tube de sortie ou un "passage radial unique", souligné par la Chambre).

- 1.4 La Chambre a aussi considéré si, au delà des revendications d'origine, la demande dans son ensemble (y inclus les figures) contient d'autres passages divulguant à l'homme du métier la combinaison des caractéristiques définies à la revendication modifiée 6.
- 1.5 S'appuyant sur la décision de la division d'opposition, l'intimée a cité notamment la page 5, lignes 4 à 9, la page 11, lignes 31 à 33 et les figures 9 à 14 de la demande telle que déposée, comme constituant le fondement de l'objet de la revendication 6.

Cependant, la requérante avait argué au point 2.3, deuxième paragraphe, de son mémoire de recours, que la caractéristique "passage radial unique" (voir ci-dessus point VIII. [C]) n'est pas définie aux revendications originales 1 ou 7, mais seulement à la revendication originale 4 visant un mode de réalisation différent et illustré aux Figures 4-8.

- 1.6 Le passage de la description cité par l'intimée à la page 5 concerne un "autre aspect de l'invention" et reproduit essentiellement l'énoncé de la revendication originale 7 correspondant aux caractéristiques [F6] de la présente revendication 6 (voir VIII. ci-dessus). Il ne mentionne pas un passage radial unique.

L'autre passage à la page 11 cité par l'intimée indique

seulement que l'embout de sortie "peut être utilisé indépendamment de la présence des autres caractéristiques de nombre et de forme des tubes de sortie" et ne se rapporte pas à la structure de sortie et son passage radial unique. Lu dans le contexte des autres passages littéraux cités par l'intimée, il ne divulgue donc pas non plus l'objet revendiqué d'une manière directe et sans équivoque.

Concernant la divulgation dans les figures 9 à 14, qui montrent un gicleur présentant dans son corps une structure de sortie avec un passage radial unique, il a été explicitement argué par la requérante que la figure 13 expose une constitution particulière du passage radial 5a du corps de gicleur 2 et du tube de sortie 6 emmanché dans ce passage. Ces caractéristiques ne sont pas définies à la revendication 6. L'objet de cette revendication résulte donc d'une généralisation intermédiaire entre l'objet des revendications originales 1 et 7 et le mode de réalisation correspondant aux figures 9 à 14 et ne peut pas être dérivé de manière directe et sans équivoque de la demande telle que déposée, aboutissant ainsi à une généralisation intermédiaire inadmissible.

La Chambre a indiqué dans sa notification établie en vue de la procédure orale que cette objection, que l'intimée n'avait pas réfutée dans sa réplique au mémoire de recours, lui paraissait convaincante. L'intimée n'a pas soumis d'autres arguments en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre. La Chambre n'a donc pas de raison de changer son opinion préliminaire qui est ainsi confirmée.

1.7 Il s'ensuit que le brevet ne peut pas être maintenu sous forme modifiée avec le jeu de revendications

considérées comme conforme à la Convention dans la décision contestée.

2. La seule requête de l'intimée vise le rejet du recours. Par conséquent, en l'absence d'une requête satisfaisant aux conditions de la CBE, le brevet doit être révoqué (article 101(3) b) CBE), faisant droit ainsi à la requête de la requérante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contestée est annulée.
2. Le brevet européen est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :



M. H. A. Patin

M. Harrison

Décision authentifiée électroniquement