

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 8 février 2024**

N° du recours : T 1687/21 - 3.2.08

N° de la demande : 17161601.4

N° de la publication : 3220001

C.I.B. : F16F1/387, F16F1/393,
C08C19/26, C09K21/06, F16F1/40,
B61F5/30, B61F5/50, C09K21/02,
C09K21/08, C08L11/00, C08K3/22

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
DISPOSITIF ANTIVIBRATOIRE TENANT AU FEU DESTINE A UNE
APPLICATION FERROVIAIRE

Titulaire du brevet :
HUTCHINSON

Opposantes :
ContiTech Luftfedersysteme GmbH
Fleck, Julia

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 56
RPCR 2020 Art. 12(4), 12(6)

Mot-clé :

Activité inventive - (non) - alternative évidente

Requête soumise tardivement - recevable (non) - aurait dû être soumise en première instance (oui)



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 1687/21 - 3.2.08

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.08
du 8 février 2024

Requérante : HUTCHINSON
(Titulaire du brevet) 2, Rue Balzac
75008 Paris (FR)

Mandataire : Gevers & Orès
Immeuble le Palatin 2
3 Cours du Triangle
CS 80165
92939 Paris La Défense Cedex (FR)

Intimée : ContiTech Luftfedersysteme GmbH
(Opposante 1) Philipsbornstr. 1
30165 Hannover (DE)

Mandataire : Meissner Bolte Partnerschaft mbB
Widenmayerstrasse 47
80538 München (DE)

Intimée : Fleck, Julia
(Opposante 2) Tizianstr. 16
74372 Sersheim (DE)

Mandataire : Maucher Jenkins
Patent- und Rechtsanwälte
Urachstraße 23
79102 Freiburg (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 28 juillet 2021 par laquelle le brevet européen n° 3220001 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président F. Bostedt
Membres : A. Björklund
 G. Buchmann

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours a été formé par la titulaire du brevet (requérante) contre la décision par laquelle la division d'opposition a révoqué le brevet en litige.

La division d'opposition a notamment estimé dans sa décision que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré et de la requête auxiliaire 4 n'impliquait pas d'activité inventive.

II. La procédure orale devant la chambre a eu lieu le 8 février 2024.

III. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le rejet de l'opposition, c'est-à-dire le maintien du brevet tel que délivré (requête principale) ou, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 5 déposées avec le mémoire exposant les motifs de recours.

IV. Les intimées (opposante 1 et opposante 2) ont demandé le rejet du recours.

V. La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit :

M1.1 "Dispositif antivibratoire (100) destiné à une application ferroviaire, comprenant :

M1.2 - une première armature (10),

M1.3 - une deuxième armature (20),

- M1.4 - une structure (30) d'amortissement des vibrations située entre les deux armatures (10, 20), et
- M1.5 - au moins une couche barrière au feu (40) recouvrant au moins partiellement la structure d'amortissement (30); caractérisé en ce que
- M1.6 ladite au moins une couche barrière au feu (40) est un élastomère à base de polychloroprène
- M1.7 comportant au moins un agent ignifugeant choisi parmi l'alumine trihydratée ou l'hydroxyde de magnésium."

La revendication 1 de la **requête subsidiaire 1** diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que la caractéristique suivante, dénommée caractéristique M1.8, a été ajoutée à la fin :

"ladite couche barrière au feu (40) présentant un taux moyen maximal d'émission de chaleur (MAHRE) testé selon la norme ISO 5660-1 inférieur à 90 kW/m², une densité optique maximale (Ds(max)) testée selon la norme ISO 5659-2 inférieure à 600 et un indice conventionnel de toxicité (ITCG) testé selon la norme ISO 5659-2 inférieur à 1,8."

La revendication 1 de la **requête subsidiaire 2** diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que la caractéristique M1.6 est modifiée comme suit :

"ladite au moins une couche barrière au feu (40), d'épaisseur comprise entre 0,5mm et 10mm, est un élastomère à base de polychloroprène"

et en ce que la caractéristique suivante, dénommée caractéristique M1.9, a été ajoutée à la fin :

"la base de polychloroprène représente entre 80 parts et 100 parts de l'élastomère formant cette couche barrière eu feu, pour 100 parts de l'élastomère formant cette couche barrière au feu, et l'alumine trihydratée ou l'hydroxyde de magnésium représente entre 10 et 300 parts."

La revendication 1 de la **requête subsidiaire 3** diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 en ce que la caractéristique M1.8 est ajoutée à la fin.

La revendication 1 de la **requête subsidiaire 4** diffère de la revendication 1 selon la requête principale par les modifications suivantes :

"Utilisation d'un dDispositif antivibratoire (100) destiné à pour une application ferroviaire, ledit dispositif comprenant :

- une première armature (10),
- une deuxième armature (20),
- une structure (30) d'amortissement des vibrations située entre les deux armatures (10, 20), et
- au moins une couche barrière au feu (40) recouvrant au moins partiellement la structure d'amortissement (30);

caractérisée en ce que ladite au moins une couche barrière au feu (40) est un élastomère à base de polychloroprène comportant au moins un agent ignifugeant choisi parmi l'alumine trihydratée ou l'hydroxyde de magnésium."

La revendication 1 de la **requête subsidiaire 5** diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 dans les modifications apportées dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.

VI. Dans la présente décision, il est fait référence aux documents suivants :

D8 JP 2007-23102A
D8a Machine translation of D8
E17 WO 2015/058835 A1

VII. Les arguments de la requérante peuvent être résumés comme suit :

Requête principale - activité inventive

L'objet de la revendication 1 de la requête principale implique une activité inventive. Il se distingue du dispositif de E17 par la caractéristique M1.6, il manque donc l'élastomère et le fait que cet élastomère soit à base de polychloroprène. Cette distinction résout le problème d'amélioration de la tenue mécanique et au feu, tout en maintenant la couche barrière au feu sur la structure d'amortissement. Même en tenant compte de D8/D8a, l'homme du métier ne parvient pas de manière évidente à l'objet revendiqué, car D8 ne contient aucun enseignement qui lui donne une raison d'utiliser du polychloroprène dans la couche barrière au feu. De plus, E17 déconseille l'utilisation d'élastomères et d'ignifugeants halogénés dans la couche barrière au feu.

Requête subsidiaire 4 - activité inventive

E17 ne divulgue pas l'utilisation du dispositif antivibratoire dans une application ferroviaire. L'objet de la revendication 1 n'est donc pas évident en partant de E17.

Requêtes subsidiaires 1 à 3 et 5 - admission

Les requêtes subsidiaires 1 à 3 et 5 sont une réaction à la décision de la division d'opposition et devraient être admises dans la procédure.

VIII. Les arguments des intimées peuvent être résumés comme suit :

Requête principale - activité inventive

L'objet de la revendication 1 de la requête principale n'implique pas d'activité inventive partant de E17. La caractéristique distinctive M1.6 résout simplement le problème consistant à trouver un matériau de base alternatif pour la couche barrière au feu par rapport au polyuréthane utilisé dans E17. Le document D8 décrit le polychloroprène comme une bonne alternative. Ni E17, ni D8 ne déconseillent à l'homme du métier d'utiliser le polychloroprène comme alternative au polyuréthane.

Requête subsidiaire 4 - activité inventive

E17 divulgue l'utilisation du dispositif dans une application ferroviaire. L'objet de la revendication 1 n'implique donc pas d'activité inventive partant de E17 en combinaison avec D8, pour les mêmes raisons que la requête principale.

Requêtes subsidiaires 1 à 3 et 5 - admission

Les requêtes subsidiaires 1 à 3 et 5 sont tardives et auraient dû être déposées lors de la procédure d'opposition. Les raisons pour lesquelles ces requêtes ont été déposées étaient déjà connues avant la procédure orale devant la division d'opposition. De plus, les requêtes subsidiaires 2 et 5 sont très similaires à une requête subsidiaire que la titulaire avait remplacée lors de la procédure d'opposition.

Motifs de la décision

1. Requête principale (brevet tel que délivré) - activité inventive

L'objet de la revendication 1 de la requête principale n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

- 1.1 Il n'est pas contesté que le document E17 divulgue ce qui suit :

M1.1 Un dispositif antivibratoire (100) destiné à une application ferroviaire (figure 5), comprenant :

M1.2 - une première armature (7),

M1.3 - une deuxième armature (7),

M1.4 - une structure (8) d'amortissement des vibrations située entre les deux armatures (7), et

M1.5 - au moins une couche barrière au feu (3) recouvrant au moins partiellement la structure d'amortissement (2);

M1.7 [ladite au moins une couche barrière au feu] comportant au moins un agent ignifugeant choisi parmi l'alumine trihydratée ou l'hydroxyde de magnésium (page 15, lignes 27 à 28, revendication 12).

Il n'a pas non plus été contesté que E17 ne divulgue pas le fait que ladite au moins une couche barrière au feu est un élastomère à base de polychloroprène. Au lieu de cela, la couche barrière au feu est de préférence du polyuréthane comportant des agents

ignifugeants (page 14, lignes 4 à 9) tels que l'alumine trihydratée ou l'hydroxyde de magnésium (page 15, lignes 27 à 28, et revendication 12).

La caractéristique M1.6 n'est donc pas divulguée dans E17.

- 1.2 La requérante affirme que le fait que la couche barrière au feu dans E17 est de base élastomérique n'est pas divulgué.

Elle soutient que le fait que la couche barrière au feu est un élastomère, a pour effet de maintenir suffisamment la couche sur la structure d'amortissement, comme décrit dans les paragraphes [0050] et [0058] du brevet en litige. Le choix spécifique du polychloroprène résulte en une bonne tenue mécanique et une bonne tenue au feu, tel que décrit dans le Tableau 1 du brevet.

Partant du dispositif de E17, la requérante considère donc que le problème technique à résoudre est d'améliorer la tenue mécanique et au feu, tout en maintenant la couche barrière au feu sur la structure d'amortissement.

- 1.3 Cependant, comme le font valoir les intimées, le brevet ne contient pas de comparaison entre le polychloroprène et le polyuréthane qui démontrerait un effet technique de l'utilisation du polychloroprène au lieu du polyuréthane comme matériau de base d'une couche barrière au feu. La requérante n'a pas non plus présenté d'autre comparaison de la tenue mécanique et au feu du polychloroprène par rapport au polyuréthane. Les effets que la requérante attribue à la couche barrière au feu étant un élastomère à base de

polychloroprène, au lieu d'un polymère ayant une base de polyuréthane, n'ont pas été démontrés de manière suffisamment crédible.

Pour cette raison, la chambre - en accord avec ce qui a été proposé par les intimées - considère que le problème technique à résoudre par la caractéristique distinctive M1.6 consiste à trouver un matériau de base alternatif au polyuréthane pour la couche barrière au feu.

- 1.4 D8 divulgue un caoutchouc ignifugé qui produit peu de fumée pendant la combustion, comprenant du polychloroprène et de l'alumine trihydratée ou de l'hydroxyde de magnésium et qui est destiné à être utilisé notamment dans le domaine ferroviaire. Voir la traduction D8a, [0001], [0003], [0011], [0016], [0017] et [0070] ; dans ce qui suit, tous les paragraphes de D8 font référence aux paragraphes de cette traduction.
- 1.5 Selon la requérante, l'homme du métier n'appliquerait pas l'enseignement relatif au polychloroprène de D8 dans la couche barrière au feu de E17, pour les raisons suivantes :

D8 ne fournit pas d'enseignement qui donne à l'homme du métier une raison d'utiliser le polychloroprène dans la couche barrière au feu dans E17. Dans D8, il s'agit du matériau de la structure d'amortissement massif en lui-même, et non d'une couche barrière feu. Tandis que le paragraphe [0025] divulgue certains avantages du polychloroprène, la tenue mécanique ou au feu n'y sont pas mentionnées.

E17 décrit à la page 18, lignes 1 à 7, les problèmes liés aux ignifugeants dans des élastomères. E17

enseigne donc à l'homme de métier qu'il est préférable d'éviter l'alumine trihydratée ou l'hydroxyde de magnésium dans les élastomères et, par conséquent, de ne pas utiliser d'élastomères dans la couche barrière au feu. De plus, à la page 17, lignes 16-23, il lui est déconseillé d'avoir recours à des ignifugeants halogénés, ou si nécessaire de n'en utiliser que 5% au maximum. E17 lui enseigne donc à éviter un élastomère halogéné tel que le polychloroprène dans la couche barrière au feu. Finalement, à la page 7, lignes 14 à 30, l'objectif d'avoir une couche barrière au feu qui n'est pas noire est décrit. Ceci ne peut pas être atteint avec les mélanges de caoutchouc de D8, car ils contiennent tous du noir de carbone.

- 1.6 Ces arguments ne sont cependant pas convaincants pour les raisons suivantes :

Comme indiqué ci-dessus, la chambre considère que le problème technique à résoudre consiste à trouver un matériau de base alternatif au polyuréthane pour la couche barrière au feu. Dans ce cas, l'homme du métier n'a pas besoin d'une motivation particulière pour choisir un élastomère à base de polychloroprène. Il suffit que le polychloroprène soit, pour l'homme du métier, divulgué comme étant une alternative appropriée pour une couche barrière au feu d'un dispositif antivibratoire.

En effet, D8 divulgue le polychloroprène comme matériau de base pour un caoutchouc contenant les ignifugeants alumine trihydratée et hydroxyde de magnésium utilisable dans des dispositifs antivibratoires dans le domaine ferroviaire, voir les passages cités ci-dessus en point 1.4. L'homme du métier comprend donc de D8 que le polychloroprène est un matériau de base qui se prête

à une utilisation dans des dispositifs élastiques susceptibles d'être exposés au feu, comme c'est le cas pour la couche barrière au feu du dispositif antivibratoire de E17.

Contrairement à ce que prétend la requérante, E17 ne contient ni un enseignement sur la nécessité d'éviter la présence d'élastomères dans la couche barrière au feu, ni un enseignement sur la nécessité d'éviter la présence de matériaux de base halogénés dans cette couche. À la page 18, lignes 1 à 7, E17 indique qu'il est avantageux pour la fabrication du dispositif antivibratoire de déplacer les ignifugeants conventionnels de la structure d'amortissement vers la couche. Toutefois, ceci concerne la structure d'amortissement et ne constitue pas en soi une raison pour l'homme du métier de ne pas utiliser des élastomères pour la couche barrière au feu. Étant donné que la couche barrière au feu recouvre la structure d'amortissement élastique, il faut que celle-ci soit flexible, et une option habituelle pour une couche flexible est l'utilisation d'un matériau flexible tel qu'un élastomère. À la page 17, lignes 16 à 23, il est décrit qu'il est avantageux d'éviter des ignifugeants halogénés, mais ce passage concerne des additifs ignifugeants et non le matériau de base de la couche barrière au feu. En effet, l'un des matériaux de base alternatifs proposés pour la couche à la page 13, lignes 20 à 24 est le PVC, qui est un matériau halogéné. Enfin, même si le mélange de caoutchouc de D8 contient du noir de carbone, et est donc noir, l'homme du métier saurait que les additifs ont une influence sur les propriétés d'un matériau polymère ou élastomère, mais aussi que les additifs sont facultatifs en fonction des propriétés recherchées. Lorsque l'homme du métier cherche à résoudre le

problème technique, c'est-à-dire trouver un matériau de base alternatif, l'information selon laquelle le polychloroprène constitue une alternative appropriée et peut contenir de l'alumine trihydratée et de l'hydroxyde de magnésium comme ignifugeants, est suffisante.

Il est donc évident pour l'homme du métier à l'égard de D8, d'utiliser le polychloroprène, qui est un élastomère, comme alternative au polyuréthane dans la couche barrière au feu dans le dispositif de E17. Il parviendrait ainsi à l'objet de la revendication sans activité inventive.

2. Requête subsidiaire 4 - activité inventive

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

2.1 Les revendications de cette requête se distinguent des revendications de la requête principale en ce qu'ils définissent l'utilisation d'un dispositif antivibratoire pour une application ferroviaire, au lieu d'un dispositif antivibratoire destiné à une application ferroviaire.

Contrairement à ce que la requérante a affirmé, le dispositif antivibratoire de E17 est explicitement prévu pour être utilisé dans le domaine ferroviaire, voir par exemple à la page 5, les lignes 5 à 8 ou à la page 19, les lignes 7 à 10. Il s'ensuit qu'une utilisation de ce dispositif dans une application ferroviaire est également divulguée dans E17.

En conséquence, le changement de catégorie des revendications ne modifie pas la situation quant à l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 en partant de E17 en combinaison avec D8.

3. Requêtes subsidiaires 1 à 3 et 5 - admission

Les requêtes subsidiaires 1 à 3 et 5 ont été déposées pour la première fois avec le mémoire de recours de la requérante.

En l'occurrence, il s'agit d'une modification au titre de l'article 12(4), première phrase RPCR 2020, dont l'admission est laissée à l'appréciation de la chambre. Les intimées ont demandé que ces requêtes ne soient pas admises dans la procédure.

Après avoir exercé son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 12(4) et (6) RPCR 2020, la chambre a décidé de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure pour les raisons suivantes.

- 3.1 La chambre rappelle d'abord que les requêtes subsidiaires 1 à 4 du 29 avril 2021, présentées devant la division d'opposition et sur lesquelles la division d'opposition a statué, contenaient des modifications du paragraphe [0005] de la description, afin de définir que l'objectif de l'invention était de proposer un dispositif satisfaisant aux conditions de la norme EN 45545-2 (2013). Par ailleurs, les requêtes subsidiaires 2 à 4 contenaient des modifications des revendications indépendantes définissant un agent d'adhésion chimique entre la couche barrière au feu et la structure d'amortissement. Aucune des requêtes subsidiaires en instance devant la chambre ne contiennent un tel objet qui se rapporte à un agent d'adhésion.

3.2 Requête subsidiaire 1

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 en instance définit des critères de taux maximum d'émission de chaleur, la densité optique maximale et l'indice conventionnel de toxicité de la couche barrière au feu testés selon certaines normes. Ces caractéristiques sont tirées de la description.

Selon la requérante, ces caractéristiques correspondent aux exigences de la norme EN 45545-2 (2013). Elle fait valoir que cette requête est une réaction au fait que la division d'opposition n'a pas pris en compte l'objectif de satisfaire aux conditions de la norme EN 45545-2 (2013) lorsque la division a évalué l'activité inventive et la formulation du problème technique objectif.

Or, comme le font valoir les intimées, l'opposante 1 avait déjà soutenu au cours de la procédure d'opposition (dans sa lettre de 10 juin 2021, page 7), que la modification apportée uniquement dans la description avec la requête subsidiaire 1 du 29 avril 2021 ne pouvait pas changer le problème technique, notamment compte tenu du fait que la norme n'était pas définie dans les revendications.

À partir de ce moment-là, la requérante avait donc une raison d'introduire une requête pour essayer de remédier à ce problème.

En outre, de façon analogue, la requérante fait référence, dans son mémoire de recours, à un paragraphe dans la décision, dans lequel la division d'opposition a confirmé qu'elle n'accepterait pas le problème

technique proposé par la titulaire (requérante), qui était limité au respect de la norme. Cependant, le contenu de ce paragraphe se trouve déjà dans la notification du 7 octobre 2020 contenant l'avis préliminaire de la division (point 2.3.2.1).

La chambre considère que la requérante aurait donc dû déposer une requête tenant compte de cette objection au cours de la procédure d'opposition, pour donner ainsi à la division l'occasion de statuer sur l'objet de cette requête.

Le fait de ne pas le faire et de ne déposer une telle requête qu'avec le mémoire de recours n'est pas économique en termes de procédure.

Pour ces raisons, la chambre a décidé de ne pas admettre cette requête dans la procédure en exerçant son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 12(4), 2ème et 5ème phrase, RPCR 2020 et de l'article 12(6), 2ème phrase, RPCR 2020.

3.3 Requête subsidiaire 2

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 définit essentiellement l'épaisseur de la couche barrière au feu ainsi que les proportions entre le polychloroprène et l'alumine trihydratée ou l'hydroxyde de magnésium.

La chambre souligne d'emblée que cette requête prend une direction entièrement différente des requêtes présentées devant la division d'opposition (qui se rapportaient à un agent d'adhésion, voir point 3.1 ci-dessus) et sur lesquelles la division d'opposition a statué. En outre, cette requête introduit dans sa revendication 1 les revendications 2 et 8 telles que

délivrées, mais également la limite supérieure de l'épaisseur de la couche (10 mm) qui ne faisait pas partie de la revendication 8 telle que délivrée mais est tirée de la description. Avec cette requête la chambre et les intimées sont donc confrontées à une affaire nouvelle ("fresh case"). Pour cette seule raison, la chambre a exercé son pouvoir d'appréciation de telle sorte qu'elle n'a pas admis la requête subsidiaire 2.

3.4 Requête subsidiaire 3

La requête subsidiaire 3 comprend les changements des requêtes subsidiaires 1 et 2. Pendant la procédure orale, la requérante a déclaré qu'elle n'avait pas d'autres arguments que ceux déjà présentés au sujet de l'admission des requêtes subsidiaires 1 et 2.

La chambre a décidé de ne pas admettre cette requête pour les raisons exposées ci-dessus.

3.5 Requête subsidiaire 5

Les revendications de cette requête se distinguent des revendications de la requête subsidiaire 2 en ce qu'elles définissent l'utilisation d'un dispositif antivibratoire pour une application ferroviaire, au lieu d'un dispositif antivibratoire destiné à une application ferroviaire.

Le changement de catégorie des revendications ne modifie pas la situation de la question d'admission de cette requête, qui est analogue à celle de la requête subsidiaire 2.

La chambre a donc décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 5 selon de l'article 12(4), 5ème phrase RPCR 2020 et l'article 12(6), 2ème phrase RPCR 2020 pour les raisons évoquées ci-dessus.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :



C. Moser

F. Bostedt

Décision authentifiée électroniquement