

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 9 février 2024**

N° du recours : T 0037/22 - 3.3.02

N° de la demande : 08166126.6

N° de la publication : 2045559

C.I.B. : C09D5/08, C09D5/14, C23C26/00,
F28F13/18, F28F17/00,
F28F19/04, F28D21/00, F28F21/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Revêtement hydrophile pour un échangeur de chaleur

Titulaire du brevet :

Valeo Systèmes Thermiques

Opposante :

MAHLE International GmbH

Référence :

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 100c), 76(1)

Mot-clé :

Motifs d'opposition - extension de l'objet de la demande
antérieure

Décisions citées :

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 0037/22 - 3.3.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.02
du 9 février 2024

Requérant : MAHLE International GmbH
(Opposant) Pragstrasse 26-46
70376 Stuttgart (DE)

Mandataire : Grauel, Andreas
Grauel IP
Patentanwaltskanzlei
Wartbergstrasse 14
70191 Stuttgart (DE)

Intimé : Valeo Systèmes Thermiques
(Titulaire du brevet) 8 Rue Louis Lormand
La Verrière
78321 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex (FR)

Mandataire : Valeo Systèmes Thermiques
Service Propriété Intellectuelle
ZA l'Agiot, 8 rue Louis Lormand
CS 80517
La Verrière
78322 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex (FR)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 18 novembre 2021 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet européen n° 2045559 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 101(2) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président M. O. Müller
Membres : S. Bertrand
 L. Bühler

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours formé par l'opposante (ci-après la requérante) concerne la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition formée a l'encontre du brevet européen n°2 045 559.
- II. La revendication 1 du brevet a trait à un échangeur de chaleur en aluminium ou alliage d'aluminium, dans lequel les surfaces destinées à venir en contact avec un milieu à refroidir sont revêtues d'une couche adhérente. Le brevet dérive d'une demande de brevet qui est une demande divisionnaire de la demande EP 08 159 549.4 (demande antérieure).
- III. La division d'opposition est arrivée entre autres à la conclusion que l'objet du brevet ne s'étendait pas au-delà du contenu de la demande antérieure.
- IV. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a contesté la décision de la division d'opposition en ce qui concerne, entre autres, l'extension de l'objet de la demande par la revendication 1 de la requête principale.
- V. La titulaire du brevet (ci-après l'intimée) a, dans sa réponse au mémoire de recours, soumis des arguments en ce qui concerne la brevetabilité des revendications de la requête principale. Elle a soumis les requêtes subsidiaires 1 à 4.
- VI. Une notification selon l'article 15(1) RPCR a été émise en préparation de la procédure orale. La chambre a émis l'avis préliminaire que le motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE s'opposait au maintien du brevet.

- VII. Par lettre du 8 décembre 2023, l'intimée a retiré sa requête à la tenue d'une procédure orale et a informé qu'elle ne comparaitrait pas à la procédure orale, prévue le 6 février 2023.
- VIII. La chambre a émis une seconde notification selon l'article 15(1) RPCR, dans laquelle elle a maintenu que le motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE s'opposait au maintien du brevet et que la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 à 4 ne remplissait les exigences de l'article 76(1) CBE. Un délai de deux semaines a été imparti aux parties afin de soumettre leurs observations éventuelles.
- IX. Par lettre du 22 décembre 2023, la requérante a communiqué qu'elle partageait l'avis de la chambre et qu'elle retirerait sa requête en procédure orale si la chambre envisageait de révoquer le brevet.
- X. L'intimée n'a fourni aucune observation en réponse à la seconde notification selon l'article 15(1) RPCR dans le délai imparti.
- XI. La procédure orale prévue le 6 février 2024 a ensuite été annulée par la chambre.
- XII. Les requêtes des parties, dans la mesure où elles sont pertinentes pour la présente décision, étaient les suivantes:

La requérante requérait l'annulation de la décision de la division d'opposition et la révocation du brevet.

L'intimée requérait à titre de requête principale le rejet du recours. Elle requérait à titre subsidiaire

le maintien du brevet sous forme modifiée selon l'une des quelconques requêtes subsidiaires 1 à 4 déposées avec la réponse au mémoire de recours.

XIII. Les moyens avancés par les parties, dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, sont résumés dans les motifs de la décision ci-dessous.

Motifs de la décision

Requête principale

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

*"1. Echangeur de chaleur en aluminium ou alliage d'aluminium, en particulier pour un circuit de fluide réfrigérant dans une installation de climatisation de l'habitacle d'un véhicule, dans lequel les surfaces destinées à venir en contact avec un milieu à refroidir sont revêtues d'une couche adhérente contenant une ou plusieurs substances conférant à ladite couche des propriétés d'adhérence à la couche [sic] et des propriétés filmogènes, anticorrosion et hydrophiles et une ou plusieurs substances conférant à ladite couche des propriétés antimicrobiennes, la couche adhérente comprenant des particules minérales dont le diamètre est au plus égal à l'épaisseur de ladite couche, **caractérisé en ce que** l'échangeur de chaleur est brasé et **en ce que** la couche adhérente est uniforme et lesdites particules minérales présentant [sic] sensiblement les mêmes tailles, la part des particules minérales dans ladite couche étant comprise entre 10 et 60%, de préférence entre 20% et 30%."*

2. Article 100 c) et 76(1) CBE - revendication 1
- 2.1 Comme indiqué ci-dessus, le brevet dérive d'une demande de brevet qui est une demande divisionnaire.
- 2.2 La revendication 1 de la requête principale se réfère à une couche adhérente contenant **une ou plusieurs substances** conférant à ladite couche des propriétés d'adhérence, filmogènes, anticorrosives et hydrophiles.
- 2.3 La requérante a soumis que la demande antérieure ne divulguait pas de substance unique conférant à elle seule des propriétés d'adhérence, filmogènes, anticorrosives et hydrophiles, contrairement à la revendication 1 qui englobait cette alternative.
- 2.4 La chambre partage l'avis de la requérante pour les raisons suivantes.

Tout d'abord, contrairement à l'avis de l'intimée, le texte de la demande tel que déposée n'est pas identique au texte de la demande antérieure, les revendications n'étant pas les mêmes. Ainsi, la revendication 1 de la requête principale fait référence à une "*couche adhérente contenant **une** ou plusieurs substances conférant à ladite couche des propriétés à la couche [sic] et des propriétés filmogènes, anticorrosion et hydrophiles et une ou plusieurs substances conférant à ladite couche des propriétés antimicrobiennes*" (accentuation ajoutée). La revendication 1 de la demande antérieure décrit "**des** substances propres à former après séchage sur lesdites surfaces une couche adhérente possédant des propriétés filmogènes, hydrophiles et/ou antimicrobiennes" (accentuation ajoutée). Du reste, la revendication 10 de la demande antérieure décrit "*que la couche comprend*

en outre des inhibiteurs de corrosion" (accentuation ajoutée). L'emploi du terme "en outre" indique que les inhibiteurs de corrosion sont ajoutés additionnellement aux substances filmogènes, hydrophiles et/ou antimicrobiennes de la revendication 1 de la demande antérieure. Ainsi, la chambre conclut que la demande antérieure ne divulgue pas une substance unique conférant à la fois des propriétés d'adhérence, filmogènes, anticorrosives et hydrophiles, telle que revendiquée dans la revendication 1 de la requête principale.

- 2.5 Cette conclusion avait été communiquée aux parties dans la première et la deuxième notification selon l'article 15(1) RPCR et n'a pas été commentée par l'intimée.
- 2.6 Par conséquent, le motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE s'oppose au maintien du brevet.

Requêtes subsidiaires 1 à 4

3. La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 est une combinaison des revendications 1 et 3 de la requête principale. Un rapport entre les substances aux propriétés filmogènes/anticorrosion et les substances aux propriétés hydrophiles compris entre 5 et 40%, de préférence entre 8 et 12% a été spécifié dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 est une combinaison des revendications 1 et 5 de la requête subsidiaire 1. Les particules minérales choisies parmi l'oxyde de zinc, le phosphate de zinc et le sulfate de baryum ont été spécifiées dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.

4. La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 est une combinaison des revendications 1, 4 et 5 de la requête subsidiaire 2. La couche adhérente de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 comprend en outre des inhibiteurs de corrosion, dans lequel les inhibiteurs de corrosion sont choisis parmi des composés organiques tels que le benzothiazole et ses dérivés, le benzotriazole et ses dérivés, les sels d'acide benzoïque, les sels de carboxylate, les dérivés alkylénoxyde, les complexes phosphore-boron, et préférentiellement des dérivés benzothiazole qui sont présents en quantité inférieure à 1% en masse de la susdite couche.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 4 est une combinaison des revendications 1 et 4 de la requête subsidiaire 3. Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 4, il est spécifié que la couche comprend des composés fongicides, tels qu'un mélange de carbendazime et de 2-N-octyl-4-isothiazoline-3-one, à une proportion inférieure à 1% en masse de ladite couche.

5. Article 76(1) CBE - revendication 1

- 5.1 La revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 à 4 fait référence soit à la même substance unique conférant à ladite couche des propriétés d'adhérence, filmogènes, anticorrosion et hydrophiles, que celle identifiée dans la revendication 1 de la requête principale ou soit à une substance unique conférant à la fois des propriétés d'adhérence, filmogènes et hydrophiles. Dans les deux cas, cette substance unique n'est pas divulguée dans la demande antérieure, pour les raisons données dans le cadre de la requête principale. La chambre conclut donc

que la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 à 4 ne remplit pas les exigences de l'article 76(1) CBE.

5.2 Cette conclusion avait été communiquée aux parties dans la deuxième notification selon l'article 15(1) RPCR et n'a pas été commentée par l'intimée.

5.3 Ainsi, les requêtes subsidiaires 1 à 4 ne sont pas admissibles.

6. Dans ces circonstances, la chambre ne peut qu'aboutir à la conclusion qu'aucune des requêtes de l'intimée n'est admissible.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



M. Schalow

M. O. Müller

Décision authentifiée électroniquement