

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 22 janvier 2026**

N° du recours : T 1088/23 - 3.4.03

N° de la demande : 16174244.0

N° de la publication : 3258325

C.I.B. : G04B13/02, G04B1/16, G04B15/14

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
AXE HORLOGER

Titulaire du brevet :
ROLEX SA

Opposante :
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 52(1), 56, 101(3), 111(1), 114(1)
RPCR 2020 Art. 11, 12(3), 12(5), 13(2)

Mot-clé :

Activité inventive - requête principale, requêtes subsidiaires
2, 3, 7, 8, 11 (non)

Renvoi à la première instance

Renvoi - (non)

Interdiction de la reformatio in pejus - requêtes subsidiaires
1, 4, 6, 9, 12, 14

Réponse au mémoire de recours - insuffisance de motivation des
requêtes subsidiaires 5, 10, 13, 15

Décisions citées :

G 0009/91, G 0010/91, G 0004/93, G 0001/99, G 0001/03,

T 0031/08, T 1370/15, T 2154/15, T 0862/16, T 0882/17,

T 2843/19, T 0664/20, T 0629/22

Exergue :

1. L'absence d'arguments de la part d'une opposante à l'encontre de requêtes qui n'ont pas été examinées par la division d'opposition n'empêche pas la chambre d'exercer son pouvoir d'examiner ces requêtes d'office. (point 7.2 des motifs et sous-points)

2. La chambre peut examiner de telles requêtes sur la base des faits dont elle a connaissance à partir du dossier ou de ses propres connaissances générales. (point 10.1 des motifs et sous-points)



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

N° du recours : T 1088/23 - 3.4.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.03
du 22 janvier 2026

Requérante : ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA
(Opposante) Fbg de l'Hôpital 3
2001 Neuchâtel (CH)

Mandataire : Hoyng Rokh Monegier B.V.
Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam (NL)

Intimée : ROLEX SA
(Titulaire du brevet) 3-5-7 rue François Dussaud
1211 Genève 26 (CH)

Mandataire : Moinas & Savoye SARL
27, rue de la Croix-d'Or
1204 Genève (CH)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 13 avril 2023 et ordonnant le maintien
du brevet européen No. 3258325 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président T. Häusser
Membres : M. Ley
T. Bokor

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours a été formé par l'opposante à l'encontre de la décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets ordonnant le maintien du brevet européen n° 3 258 325 dans une forme modifiée.

II. Les documents suivants ont été cités dans la décision contestée :

- D3 EP 2 142 965 B1
- D7 GB 2 416 408 B
- D13 US 6 755 566 B2
- D15 G.-A. Berner, *Dictionnaire professionnel illustré de l'horlogerie*, Chambre suisse de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1988, pages 68, 69, 690 à 693, 856, 857, 862, 863
- D16 G.-A. Berner, *Dictionnaire professionnel illustré de l'horlogerie*, Chambre suisse de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1988, pages 36 à 39, 678 à 681
- D17 Ch.-A. Reymondin et al., *Théorie d'horlogerie*, Fédération des écoles techniques, Le Sentier, Suisse, 1998, section 13.5.2
- D18 "Affidavit - Technical Opinion" de M. Wolfgang Burger en date du 30 août 2022
- D19 CV de M. Wolfgang Burger

L'intimée a, dans sa lettre du 16 décembre 2025, cité le document suivant :

- D21 G.L. Brunner, "Rolex Land-Dweller: Diese Uhr ist selbst für Rolex ein Meilenstein", *Uhrenkosmos*, 1^{er} avril 2025

- III. La division d'opposition a décidé que les revendications selon la requête subsidiaire 5 présentée pendant la procédure orale du 4 octobre 2022 sont claires (article 84 CBE) et que l'objet de la revendication 1 de ladite requête implique une activité inventive (article 56 CBE), car la combinaison du document D13 et des connaissances générales de la personne du métier ou la combinaison des documents D3 et D7 ne rendait pas évident l'ensemble revendiqué.
- IV. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.
- V. L'intimée demande la confirmation de la décision attaquée et le rejet du recours (requête principale).

À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner, ou l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet modifié sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 15 présentées avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

- VI. Le texte de la revendication 1 de la requête principale est le suivant (la numérotation des caractéristiques techniques est celle de la requérante) :

Ensemble (41; 42) comprenant

[1] *un axe horloger (1; 1'; 1''), notamment un axe de balancier (1), et*

[2] *au moins un guidage (51; 52; 53), notamment un palier (51; 52) ou une rainure (53),*

[1.1] *l'axe étant destiné à tourner ou pivoter dans l'au moins un guidage et/ou à se translater dans l'au moins un guidage,*

[3] l'axe comprenant une première portion fonctionnelle (2a; 2b) incluant au moins une partie (211a; 211b) d'un pivot (21a; 21b; 21'; 21"; 21*), caractérisé en ce que

[3.1] la première portion fonctionnelle est intégralement en céramique, en ce que

[3.2] la première portion fonctionnelle présente une surface de révolution, en ce

[3.3] qu'un premier diamètre extérieur (D1) de la première portion fonctionnelle est inférieur à 0,5 mm, voire inférieur à 0,4 mm, voire inférieur à 0,2 mm, voire inférieur à 0,1 mm, en ce que

[2.1] l'au moins un guidage (51) comprend une pierre de pivotement (511) et une pierre de contre appui (512), les pierres coopérant avec le pivot pour guider l'axe dans le guidage et en ce que

[3.4] la réalisation de la première portion fonctionnelle en un matériau composé de grains de céramique liés entre eux par une matrice non céramique, comme une matrice métallique, est exclue.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale, la caractéristique [3.4] étant supprimée.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale, la caractéristique [2] étant modifiée de la façon suivante :

[2]1 au moins un guidage (51; 52), notamment un palier (51; 52),

La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2, la caractéristique [1.1] étant

modifiée de la façon suivante :

[1.1]₁ *l'axe étant destiné à tourner ou pivoter dans l'au moins un guidage,*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 4 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3, la caractéristique [3.4] étant supprimée.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale accompagnées de la caractéristique [4] additionnelle :

[4] *et en ce que la céramique est majoritairement composée :*

- *d'oxyde de zirconium, ou*
- *d'alumine, ou*
- *d'une combinaison de ces deux oxydes,*
éventuellement additionnée de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :
- *nanotubes de carbone,*
- *graphène,*
- *fullérènes,*
- *oxyde d'yttrium,*
- *oxyde de cérium,*
- *carbure de zirconium,*
- *carbure de silicium,*
- *carbure de titane,*
- *borure de zirconium,*
- *nitride de bore,*
- *nitride de titane, et*
- *nitride de silicium.*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête subsidiaire 5, la caractéristique [3.4] étant supprimée.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 7 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale, la caractéristique [3] étant modifiée de la façon suivante :

[3]₁ *l'axe comprenant une première portion fonctionnelle (2a; 2b) incluant un pivot (21a; 21b; 21'; 21"; 21*), caractérisé en ce que*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 8 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale, la caractéristique [3] étant modifiée de la façon suivante :

[3]₂ *l'axe comprenant une première portion fonctionnelle (2a; 2b) incluant au moins une partie (221a; 221b) d'un tigeon (22a, 22b) et au moins une partie (211a; 211b) d'un pivot (21a; 21b; 21'; 21"; 21*), caractérisé en ce que*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 9 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale, la caractéristique [3.4] étant supprimée et la caractéristique [3] étant modifiée de la façon suivante :

[3]₃ *l'axe comprenant une première portion fonctionnelle (2a; 2b) incluant au moins une partie (221a; 221b) d'un tigeon (22a, 22b) et un pivot (21a; 21b; 21'; 21"; 21*), caractérisé en ce que*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 10 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale, la caractéristique [3.3] étant modifiée de la façon suivante :

[3.3]₁ *qu'un premier diamètre extérieur (D1) de la première portion fonctionnelle est inférieur à 0,1 mm, en ce que*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 11 comporte les caractéristiques [1], [2]₁, [1.1]₁, [3]₁, [3.1], [3.2], [3.3], [2.1] et [3.4].

La revendication 1 de la requête subsidiaire 12 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête subsidiaire 11, la caractéristique [3.4] étant supprimée.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 13 comporte les caractéristiques [1], [2]₁, [1.1]₁, [3]₁, [3.1], [3.2], [3.3], [2.1], [3.4] et [4].

La revendication 1 de la requête subsidiaire 14 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête subsidiaire 13, la caractéristique [3.4] étant supprimée.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 15 comporte les caractéristiques de la revendication 1 de la requête subsidiaire 13 accompagnées de la caractéristique [5] additionnelle :

[5] *Et [sic] en ce que l'axe présente une deuxième portion fonctionnelle (3) qui est une denture.*

VII. Les arguments des parties peuvent être résumés comme suit :

a) La requérante :

La requête principale et les requêtes subsidiaires ne sont pas motivées et ne sont pas à admettre dans la procédure de recours. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale et les requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11 n'implique pas d'activité inventive au vu d'une combinaison des documents D3 et D7. Il n'existe aucune raison valable de renvoyer l'affaire à la division d'opposition. Les requêtes subsidiaires 1, 4, 6, 9, 12 et 14 ne sont pas conformes au principe d'interdiction de la reformatio in pejus.

b) L'intimée :

L'attaque pour absence d'activité inventive fondée sur les documents D3 et D7 n'est pas motivée. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale et les requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11 implique une activité inventive au vu des documents D3 et D7. Les documents D18 et D21 soutiennent cette conclusion.

Le pouvoir de la chambre d'examiner les requêtes subsidiaires est remis en question. Avant l'examen des requêtes subsidiaires, l'affaire doit être renvoyée à la division d'opposition. Les requêtes subsidiaires sont suffisamment motivées. Les requêtes subsidiaires 1, 4, 6, 9, 12 et 14 sont conformes au principe d'interdiction de la reformatio in pejus à titre exceptionnel, comme prévu par la Grande Chambre de recours.

céramique (voir caractéristique [3.1]) et présente une surface de révolution d'un diamètre inférieure à 0,5 mm.

Selon le brevet attaqué, l'utilisation d'un matériau céramique est avantageuse par rapport aux matériaux conventionnellement utilisés, par exemple l'acier 20AP, l'acier 20C1A (FinemacTM), l'acier austénitique ou les alliages austénitiques à base de cobalt ou de nickel durcis par implantation d'ions carbone ou azote (voir paragraphes [0004] et [0005] du brevet). Une autre solution consistant à constituer tout ou partie de l'axe, par exemple les pivots, d'une matière métallique durcie par des particules dures en céramique (composite à matrice métallique, ou MMC) est connue (voir paragraphe [0007] du brevet attaqué), mais ce type de matériau est exclu par la caractéristique [3.4] de la revendication 1.

Requête principale de l'intimée (requête subsidiaire 5 sur la base de laquelle le brevet attaqué a été maintenu)

2. Admission de la requête principale - article 12(6) RPCR

La requête subsidiaire 5 sur laquelle s'est appuyée la décision attaquée est similaire à la requête subsidiaire 7C soumise le 9 mars 2022. La requérante conteste l'admission de cette requête dans la procédure de recours sans indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que la décision de la division d'opposition, qui a jugé la requête subsidiaire 5 recevable, est erronée, ainsi que l'a également relevé l'intimée.

Par conséquent, la chambre ne voit pas de base juridique sur laquelle s'appuyer en vue de rectifier

ladite décision de la division d'opposition (voir *La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets* (JCR), 11^e édition, 2025, section V.A.3.4.3).

3. Admission de l'objection pour absence d'activité inventive sur la base d'une combinaison des documents D3 et D7 - article 12(3) et (5) RPCR

3.1 L'intimée présente l'argument selon lequel l'objection pour absence d'activité inventive de la requérante fondée sur une combinaison des documents D3 et D7 ne serait pas suffisamment motivée dans le mémoire exposant les motifs du recours. Toute argumentation de la part de l'opposante aurait été présentée pour la première fois pendant la procédure orale devant la chambre.

L'intimée argue que seul le document D13 est exploité de manière motivée par la requérante et demande que ne soit admis aucun des documents cités par la requérante, à l'exception du document D13. La requérante se contenterait de dresser la liste des documents susceptibles de représenter un point de départ dans l'évaluation de l'activité inventive, sans aucune analyse de ces documents. Cela concernerait également le document D3. Pour cette raison, l'intimée considère que ces documents et les attaques associées ne devraient pas être admis dans la procédure de recours.

3.2 La chambre constate que les documents D3 et D7 figurent parmi les documents soumis avec l'acte d'opposition et qu'ils y sont examinés.

Selon le procès-verbal de la seconde procédure orale devant la division d'opposition (page 4, quatrième

paragraphe et suivants), l'objection en question soulevée à l'encontre de la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 soumise pendant la première procédure orale a été admise dans la procédure d'opposition. Elle a par ailleurs été examinée pendant ladite seconde procédure orale et dans la décision attaquée (voir point 30 des motifs).

Selon le procès-verbal et la décision attaquée, les parties ont essentiellement débattu de l'activité inventive en lien avec le matériau céramique selon les caractéristiques distinctives [3.1] et [3.4], que la division d'opposition tenait aussi pour distinctives (voir point 30.4 des motifs). Cette dernière a considéré que ces caractéristiques ne figuraient pas dans le document D7 (*ibid.*).

De l'avis de la chambre, la requérante se penche sur cette conclusion de la division d'opposition dans la section 9 du mémoire exposant les motifs du recours (pages 25 à 27). Elle y présente les raisons pour lesquelles elle estime le matériau céramique selon les caractéristiques [3.1] et [3.4] évident au vu du document D7.

L'objection en question est donc suffisamment motivée, et les conditions de l'article 12(3) RPCR sont remplies. Il n'existe donc aucune raison valable de ne pas admettre cette objection (article 12(5) RPCR).

4. Admission des documents D15 à D19 - article 12(6) RPCR
- 4.1 La requérante conteste l'admission desdits documents et renvoie, concernant les documents D17 à D19, aux arguments présentés dans sa lettre du 16 septembre 2022 ("September 16th 2022", voir mémoire exposant les

motifs du recours, page 30, point 11).

4.2 L'intimée maintient les documents D15 à D17 tacitement admis par la division d'opposition. Selon elle, la requérante n'avait même pas contesté l'admission des documents D18 et D19, qui ont été admis par la division d'opposition.

4.3 Le document D15 a été déposé le 14 janvier 2022, et les documents D16 à D19 ont été déposés le 1^{er} septembre 2022, après la première des deux procédures orales devant la division d'opposition (qui se sont déroulées respectivement le 15 mars 2022 et le 4 octobre 2022).

La chambre suppose que la requérante se référait en réalité à la lettre du 26 septembre 2022, dans laquelle l'admission desdits documents n'est cependant pas abordée. Il n'existe pas de lettre de la requérante en date du 16 septembre 2022.

L'admission des documents D15 à D17 n'a pas été remise en question pendant la procédure orale du 4 octobre 2022, et les documents ont par ailleurs été utilisés dans la discussion (voir procès-verbal, page 1, paragraphe 5, à page 2, paragraphe 1, par exemple).

L'admission des documents D18 et D19 a été explicitement examinée pendant la procédure orale, et la division d'opposition a admis ces documents sans objection de la part de la requérante (voir procès-verbal, page 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que la décision attaquée, point 31 des motifs).

La chambre ne voit pas de raison valable de rectifier

la décision de la division d'admettre ces documents dans la procédure d'opposition ni de base juridique à cette fin (article 12(6) RPCR).

5. Admission du document D21 - article 13(2) RPCR

La chambre accepte l'argument de l'intimée selon lequel le fait que le document D21 a été publié seulement le 1^{er} avril 2025, c'est-à-dire après la notification de la chambre du 11 février 2025, constitue une circonstance exceptionnelle. Le document et les arguments associés semblent aussi, à première vue, constituer une tentative raisonnable d'étayer l'argument avancé par l'intimée en matière d'activité inventive. D21 est pris en compte dans la procédure de recours (article 13(2) RPCR).

6. Activité inventive - article 56 CBE

6.1 En utilisant le document D3 comme point de départ de l'évaluation de l'activité inventive, la division d'opposition a décidé que la revendication 1 de la requête principale (requête subsidiaire 5 antérieure) impliquait une activité inventive sur la base des caractéristiques [3.1] et [3.4] (voir point 30 des motifs).

6.2 Selon la requérante, les paragraphes [0004] à [0008] du brevet attaqué indiqueraient les effets associés au matériau céramique, à savoir éviter des matériaux ferromagnétiques pouvant induire des perturbations de la marche s'ils sont exposés à des champs magnétiques. D3 mentionnerait aussi des variations d'amplitude et des écarts de marche à éviter (voir paragraphes [0004] et [0005]).

Le problème technique à résoudre consisterait à réduire l'influence de champs magnétiques, ce qui accroîtrait la précision d'une montre, but que la personne du métier s'efforce constamment d'atteindre. Ce problème technique serait aussi mentionné au paragraphe [0039] du brevet attaqué.

Le paragraphe [0032] de D3 indiquerait que le dispositif de pivotement selon D3 pourrait être réalisé à partir de matériaux autres que les matériaux traditionnels ou le silicium. En effet, l'invention de D3 pourrait être réalisée à partir de tout matériau que la personne du métier jugerait bon d'employer. L'expression "dispositif de pivotement" désignerait les éléments présentés dans la figure 3, et non pas seulement la pierre de contre-appui et la pierre de pivotement.

Dans sa recherche d'autres matériaux permettant de minimiser des variations d'oscillation dans une montre, la personne du métier consulterait le document D7 qui divulguerait la céramique. La personne du métier remplacerait l'axe de balancier de D3 par un axe fait du matériau céramique connu de D7.

Ce remplacement ne poserait aucune difficulté technique particulière à la personne du métier recourant à ses connaissances techniques générales. Le document D7 divulguerait des méthodes semblables à celles mentionnées dans le brevet attaqué. En appliquant l'enseignement de D7 au dispositif de D3, la personne du métier réaliserait tout l'axe avec les tigeons et de pivots en céramique. D7 n'enseignerait pas de ne fabriquer qu'une partie de l'axe horloger en céramique.

6.3 L'intimée considère que le document D3 ne constitue pas l'état de la technique le plus proche. Il ne divulguerait pas les caractéristiques [3.1] et [3.4]. Les éléments 15, 21, 15' et 21' ne seraient pas des pierres, mais seraient par exemple en silicium et rempliraient seulement les fonctions de pierres.

Afin de bien comprendre la définition des pierres revendiquées, l'intimée fait appel au *Dictionnaire professionnel illustré de l'horlogerie* (D15 et D16). La construction concernée, illustrée dans la figure 2 du brevet attaqué, serait reprise dans le dictionnaire de Berner dans la définition du pivot conique, sous le numéro 3106B (D15, page 690). La pierre de contre-appui serait appelée contre-pivot f. Cette même construction serait reprise dans les figures 13-50 et 13-51 à la page 291 du document D17 (*Théorie d'horlogerie*) (voir aussi figure 110 du document D16, page 39 ; avec un ressort b). Le dictionnaire de Berner définirait aussi le terme "pierre", notamment dans son utilisation comme pierre de contre-pivot E, qui recevrait l'appui d'un pivot conique. Les seuls matériaux mentionnés seraient les pierres précieuses ou semi-précieuses, comme le rubis, le saphir, le diamant ou le grenat.

Le document D3 décrirait un axe de balancier très simple comprenant un pivot, sans aucune autre portion fonctionnelle. D3 ne s'intéresserait pas au matériau. L'intimée argue que le document D3 concernerait un pivotement impliquant un axe aux pivots habituels métalliques, et non l'axe en tant que tel.

Le but principal du document D3 consisterait à fournir un dispositif de pivotement pour un axe qui permettrait de limiter les écarts d'amplitude entre les différentes positions de la montre. D3 inciterait la personne du

métier à modifier le dispositif de guidage. Le paragraphe [0032] du document D3 mentionnerait que le dispositif de pivotement pourrait être réalisé dans un autre matériau et n'indiquerait pas de modifier l'axe horloger ou son matériau.

L'invention présentée dans le brevet contesté choisirait une approche opposée, dans laquelle l'axe serait modifié et interagirait avec un dispositif de guidage conventionnel.

Le problème technique objectif serait celui figurant au paragraphe [0008] du brevet attaqué : améliorer les axes horlogers connus en proposant un axe horloger dur et tenace, dont le procédé de fabrication serait simplifié (voir aussi paragraphes [0003] et [0004] du brevet attaqué). Le problème technique posé par la requérante consistant à réduire les variations de marche causées par les champs électromagnétiques ne serait pas objectif et chercherait à se rapprocher du document D3 tout en orientant la réponse au problème vers la solution. Ce problème serait présenté dans le paragraphe [0039] du brevet comme un effet supplémentaire ou secondaire.

Le problème technique objectif consisterait donc à accroître la robustesse d'un ensemble comportant un axe horloger.

La solution revendiquée présenterait ainsi l'avantage de présenter un axe nouveau compatible avec un palier amortisseur conventionnel (paragraphe [0043] du brevet attaqué), qui est représenté dans la figure 3106B du document D15 (page 690), dans la figure 110 du document D16 (sous la forme d'une variante ; page 39) et dans la figure 13-51 du document D17 (page 291).

Il existerait une coopération entre la partie fonctionnelle en céramique et le guidage avec les pierres de pivotement et de contre-appui.

Le document D7 porterait sur une roue ou serge de balancier (page 1, ligne 6) et s'intéresserait au problème technique de dégradation du fonctionnement d'un balancier du fait de phénomènes thermoélastiques agissant différemment sur le ressort de balancier et sur la roue de balancier (page 2, lignes 1 à 5). Les seuls effets techniques de la céramique mentionnés dans D7 seraient liés aux caractéristiques spécifiques du ressort, dans sa fonction de déformation, ce qui ne s'appliquerait pas à un axe. D7 ne concernerait pas le problème consistant à accroître la robustesse d'un ensemble. La personne du métier ne consulterait pas ce document.

De plus, le document D7 mentionnerait la céramique parmi une longue liste de matériaux possibles (page 14, ligne 10, à page 15, ligne 3). Aucun enseignement dans D7 ne permettrait de définir l'axe revendiqué.

Dans certains cas particuliers de structure monobloc de la divulgation de D7, l'axe comprendrait le même matériau pour la serge et pour le ressort. L'objectif du document D7 ne consisterait toutefois pas à améliorer un axe horloger en tant que tel, et l'axe serait arbitrairement en céramique du fait d'une construction particulière des autres éléments d'un oscillateur auquel il est associé. Il s'agirait finalement d'une divulgation fortuite, et le document D7 ne comporterait pas d'incitation à améliorer un axe horloger.

En outre, le document D7 ne préciserait pas les

dimensions de l'axe en céramique, et rien n'indiquerait que la céramique soit compatible avec un axe traditionnel, habituellement en métal, dont les dimensions seraient mentionnées dans le document D3. Le seul axe en céramique représenté dans D7, dans les figures 8c et 8d, serait un "pivot conique" (correspondant à la figure 3106C à la page 690 du document D15, alors que l'invention revendiquée correspondrait à la figure 3106B) et non un pivot cylindrique, comme celui divulgué par le document D3.

Autrement dit, rien n'indiquerait la raison pour laquelle la céramique utilisée de manière fortuite dans le document D7 pour un axe conique conviendrait également au pivot sans portée de l'invention, dont le guidage serait très différent et dont la géométrie ainsi que les efforts subis différeraient fortement. Le document D6 montrerait qu'un axe selon D7 serait utilisé sans pierre de pivotement. Les documents D3 et D7 seraient incompatibles.

Enfin, selon l'intimée, il existerait, comme l'attesterait le document D18, un préjugé de la personne du métier concernant la possibilité de réaliser un axe en céramique fonctionnel de très petite dimension, notamment dans le cas précis d'un pivotement avec un dispositif de guidage conventionnel à base de deux pierres, comme revendiqué. Ainsi qu'il ressortirait du document D18, un constructeur horloger n'aurait pas su, à la date de l'invention, qu'un axe horloger pouvait être fabriqué en céramique. Cela serait confirmé par le document D21, article informant les passionnés d'horlogerie de quelques innovations majeures et attestant à la page 28 que l'intimée a commercialisé en 2025, pour la première fois dans l'histoire mondiale des mouvements mécaniques, un axe

de balancier en céramique plutôt qu'en métal, comme du titane. D21 prouverait, par une reconnaissance de la part des acteurs de l'horlogerie, que l'intimée a réalisé une avancée technologique de première importance dans le domaine des axes horlogers en céramique et constituerait un indice significatif d'activité inventive à prendre en compte en complément des documents D18 et D19 dans tous les raisonnements relatifs à l'activité inventive, ce à l'égard du brevet modifié ainsi que de toutes les requêtes subsidiaires.

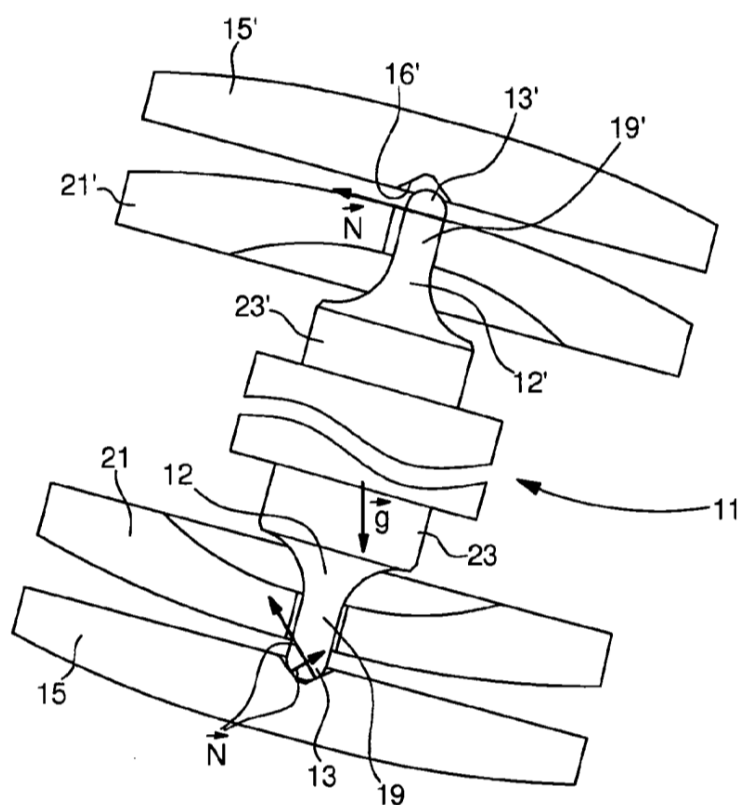
Les documents D18 et D21 constitueraient des indices démontrant qu'il n'aurait pas été imaginable de manière évidente de proposer un tel axe complexe en céramique pour un mouvement horloger.

- 6.4 La chambre est convaincue que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'implique pas une activité inventive.
- 6.4.1 Vu la similitude entre la figure 2 du brevet attaqué, qui présente l'invention revendiquée, et la figure 3 du document D3, la chambre partage l'opinion de la requérante selon laquelle le document D3 constitue un point de départ approprié en vue d'examiner si l'objet revendiqué implique une activité inventive.

En tout état de cause, en cas de négation de l'existence d'une activité inventive, le choix du point de départ ne nécessite pas de justification spécifique concernant le choix du document à considérer comme point de départ. L'invention revendiquée doit être, en règle générale, non évidente compte tenu de tout état de la technique (voir *JCR*, section I.D.3.3).

6.4.2 La figure 3 du document D3 présente un ensemble doté des caractéristiques [1], [2], [1.1], [3], [3.2], [3.3] et [2.1] : l'axe (23, 23', 12, 12', 19, 19', 11, "arbre de balancier") avec les pivots (12, 19, 12' 19'), les tigeons (23, 23'), les pierres de pivotement (21, 21'), les pierres de contre-appui (15, 15') et le guidage/palier (21, 21', 15, 15', [0009], [0010], [0019], [0021], "les deux pierres constituant respectivement l'élément de butée axiale 15 et l'élément de guidage radial 21") (voir ladite figure reproduite ci-dessous).

Fig. 3



Le document D3 mentionne un diamètre situé entre 0,05 mm et 0,10 mm (voir [0007], [0016] et [0022]), par exemple 0,07 mm, et divulgue donc la caractéristique [3.3].

En ce qui concerne les éléments de guidage 15, 21, 15' et 21', le paragraphe [0019] spécifie qu'ils remplissent les fonctions de pierres de pivotement et de contre-appui. Le paragraphe [0021] divulgue explicitement que lesdits éléments sont des pierres ("les deux pierres constituant respectivement l'élément de butée axiale 15 et l'élément de guidage radial 21").

La chambre ne constate pas de différence entre ces pierres et les pierres selon la caractéristique [2.1], qui est donc bien divulguée dans le document D3.

- 6.4.3 Ainsi que l'observe également la requérante, le document D3 ne décrit pas le matériau revendiqué pour la portion fonctionnelle incluant au moins une partie du pivot, c'est-à-dire les caractéristiques [3.1] et [3.4].
- 6.4.4 La chambre relève que la revendication 1 exige qu'une partie (arbitraire) du pivot de l'axe de balancier soit entièrement en céramique. Ainsi que l'a mentionné la requérante, 90 % de l'axe revendiqué pourrait être composé d'un métal. Il est douteux qu'un axe dont le pivot comporte une partie arbitrairement petite en céramique (appelée portion fonctionnelle, voir caractéristique [3]) puisse produire les effets mentionnés aux paragraphes [0004] à [0008] du brevet, c'est-à-dire une amélioration des axes horlogers connus en proposant un axe horloger dur et tenace dont le procédé de fabrication serait simplifié. Par conséquent, le problème technique proposé par l'intimée n'est pas résolu pour toutes les variantes revendiquées.

L'intimée a cité les décisions T 0629/22 et G 1/03 afin de faire valoir que la présence de certains modes de

réalisation qui ne fonctionnent pas ne serait pas préjudiciable lorsqu'il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule de brevet contient des informations suffisantes concernant les critères permettant de trouver, au prix d'un effort raisonnable, les variantes appropriées dans le domaine revendiqué. La chambre partage l'avis de la requérante selon lequel la situation est différente dans l'affaire présente. Les problèmes techniques indiqués par l'intimée ne sont pas résolus sur une part non négligeable de la portée de la revendication 1. La formulation du problème technique objectif à laquelle procède l'intimée est donc trop ambitieuse.

Le texte de la revendication 1 ne comporte d'ailleurs aucune caractéristique du guidage qui indique une coopération avantageuse entre l'axe et les pierres. Ainsi que l'a également indiqué la requérante, un guidage conventionnel peut être utilisé (voir paragraphe [0043] du brevet). Les paragraphes [0047] à [0050] du brevet indiquent que "l'emploi des céramiques pour la fabrication des billes et du pivot permet d'optimiser l'utilisation d'un palier à billes et de réduire de manière importante les écarts de facteur de qualité entre les différentes positions horlogères qu'occupe la pièce d'horlogerie". Or, le guidage revendiqué selon la caractéristique [2.1] n'est pas limité à ce cas particulier.

La revendication 1 n'exclut non plus un axe de balancier majoritairement constitué d'un métal ferromagnétique. Il s'ensuit que la formulation du problème objectif proposée par la requérante paraît elle aussi trop ambitieuse.

Considérant que le document D3 n'indique pas le

matériau utilisé pour l'axe de balancier, la personne du métier doit effectuer un choix, comme le relève la requérante. La chambre accepte l'argument des deux parties selon lequel la personne du métier effectue le choix du matériau de l'axe 11 du document D3 dans l'intention d'accroître la précision de la montre.

Le problème technique objectif associé aux caractéristiques [3.1] et [3.4] réside dans la sélection d'un tel matériau afin d'accroître la précision de la montre.

6.4.5 Il est vrai que les deux dernières phrases du paragraphe [0032] du document D3 mentionnent les matériaux du "dispositif de pivotement". Or, le texte de la revendication 1 de D3 spécifie que les pivots de l'arbre 11 font partie dudit dispositif, qui n'est pas limité aux éléments 15 et 21, comme l'a fait valoir l'intimée. Le paragraphe [0032] fournit donc bien à la personne du métier une raison supplémentaire de trouver un matériau pour l'arbre de balancier 11 de D3.

6.4.6 La chambre estime que la personne du métier consulterait le document D7, car il concerne les matériaux utilisés pour des composants d'une montre (comme la roue de balancier ou l'axe de balancier). D7 mentionne les inconvénients des métaux par rapport aux céramiques (page 1, ligne 14, à page 3, ligne 29), à savoir des influences thermiques et magnétiques.

Ainsi qu'il est indiqué à la page 4, lignes 2 et 3, ces inconvénients doivent être éliminés ou réduits au minimum. La page 5, lignes 10 à 22, et la page 7, lignes 13 et suivantes, soulignent l'importance que revêt le choix du matériau en ce qui concerne le ressort et la roue de balancier. La page 11, lignes 10

à 19, divulgue que l'arbre de balancier avec la roue et l'axe sont formés d'un même matériau isotrope non magnétique présentant un faible coefficient de dilatation thermique (voir aussi page 22, ligne 31, à page 23, ligne 3 ; page 24, lignes 16 à 19). De tels matériaux sont divulgués à la page 14, lignes 5 à 20, par exemple des matériaux céramiques comme l'alumine ou l'oxyde de zirconium. La section comprise entre la page 23, ligne 16, et la page 25, ligne 10, indique de possibles méthodes de fabrication.

Par conséquent, le document D7 divulgue un axe de balancier en céramique (page 10, ligne 21, à page 11, ligne 15 ; page 14, lignes 5 à 20 ; page 24, lignes 4 à 8 et 16 à 31 ("ceramic balance staff") ; page 25, lignes 1 à 10 ; revendication 10) et des méthodes de fabrication adéquates.

6.4.7 La chambre prend acte de l'argument selon lequel la fabrication d'un balancier en céramique était peut-être difficile au début de l'année 2016 (voir documents D18 et D21), ainsi que l'estime par exemple M. Wolfgang Burger, qui n'est pas expert en horlogerie, comme l'observe la requérante. La chambre remarque que le brevet ne dit rien des détails d'une méthode de fabrication d'un tel axe présentant un diamètre extérieur inférieur à 0,5 mm, voire 0,1 mm. Seuls les paragraphes [0035] et [0037] mentionnent brièvement des méthodes sans donner de détails. La chambre suppose que la personne du métier aurait les connaissances techniques nécessaires pour réaliser des axes selon la revendication 1.

Par conséquent, la chambre approuve l'argument de la requérante selon lequel la personne du métier utilisant ses connaissances techniques générales ne serait pas

confrontée à des difficultés techniques particulières dans le cadre de cette réalisation. Le document D7 fait une mention suffisante de méthodes de réalisation d'un axe entièrement en céramique (voir page 23, ligne 16, à page 25, ligne 10).

La différence entre la forme de l'axe 11 de D3 (figure 3) et la forme de l'axe de D7 (figures 8c et 8d) ne fait pas obstacle à la réalisation par la personne du métier dudit axe 11 en un matériau mentionné à la page 14 de D7. En appliquant l'enseignement de D7 au dispositif de D3, la personne du métier réaliserait un axe avec les tigeons et les pivots en céramique, car D7 n'enseigne pas de ne fabriquer qu'une partie de l'axe horloger en céramique.

La personne du métier désirant résoudre le problème technique objectif réaliserait l'axe de balancier du document D3 entièrement en un matériau céramique connu du document D7 (page 14, lignes 5 à 20).

- 6.4.8 Par conséquent, l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'implique pas une activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE).

Requêtes subsidiaires 1 à 15 de l'intimée

7. Pouvoir de la chambre d'examiner les requêtes subsidiaires
- 7.1 L'intimée présente l'argument selon lequel la requérante n'aurait pas développé de manière suffisante ses attaques à l'encontre des revendications dépendantes dans l'acte d'opposition.

L'intimée fait valoir que la requérante prétend mettre

en cause le brevet modifié dans sa totalité (page 2 du mémoire exposant les motifs du recours et conclusion, page 30). La requérante n'aurait toutefois développé aucun argument en vue de mettre en cause les revendications dépendantes du brevet modifié. Seule la revendication 1 serait mise en cause dans le mémoire exposant les motifs du recours.

Dès lors, l'intimée considère que la mise en cause du brevet modifié dans sa totalité n'est pas suffisamment motivée.

Par conséquent, les revendications dépendantes ne seraient pas mises en cause et n'entreraient pas dans le cadre juridique de la procédure de recours. À titre de remarque complémentaire, les revendications dépendantes du brevet, ce dernier ayant été modifié, ne correspondraient plus aux revendications du brevet délivré et n'auraient en définitive même pas été attaquées en l'état durant la procédure d'opposition.

Outre l'absence totale d'argumentation qui caractérise le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante n'aurait pas non plus pris le soin, dans la procédure de recours, de présenter une argumentation à l'encontre des requêtes subsidiaires déposées par l'intimée le 22 décembre 2023, qui reposent pour la plupart sur la combinaison de revendications dépendantes.

En cas de dépôt de requêtes subsidiaires, une réplique constitue habituellement le moyen approprié à la disposition de la requérante. Dans la décision T 2843/19, par exemple, la chambre a estimé que la requérante n'avait pas présenté de raison convaincante expliquant le caractère tardif de la réplique aux

arguments contenus dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, cette réplique n'ayant pas été produite en réaction directe à ceux-ci, mais seulement peu avant la procédure orale. Comme l'aurait souligné la chambre, il incombe aux parties, conformément au règlement de procédure des chambres de recours, de présenter leurs arguments suffisamment tôt dans la procédure pour que la chambre puisse en tenir compte dès la rédaction de la citation. Dans la mesure où il s'agit de répondre à des attaques ou à des requêtes subsidiaires qui ne faisaient pas déjà l'objet de la décision contestée, mais qui ont été introduites par l'intimée dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, une réplique constitue le moyen approprié pour la requérante.

Selon la décision T 664/20, le mémoire exposant les motifs du recours d'une requérante (opposante) doit comprendre l'ensemble des moyens couvrant toutes les requêtes pendantes devant la division d'opposition, y compris celles qui n'ont pas fait l'objet de la décision contestée.

Dans le cas présent, la requérante n'aurait donc, à tort, pas motivé ses attaques à l'encontre de la plupart des requêtes subsidiaires.

L'intimée demande donc que le cadre juridique de la procédure de recours soit limité à la revendication 1 du brevet modifié.

En conséquence, les requêtes subsidiaires 5, 13 et 15 sortiraient du cadre juridique de la procédure de recours et devraient donc être acceptées sans examen dans la présente procédure de recours (la situation

serait en définitive similaire à celle de la décision T 0031/08).

- 7.2 Base juridique permettant de remettre en cause les compétences de la chambre
- 7.2.1 La chambre observe que l'intimée n'a pas précisé la base juridique de son argument selon lequel la chambre n'aurait pas le pouvoir de statuer sur les requêtes subsidiaires. La chambre n'a pas non plus connaissance d'une telle base juridique. Au contraire, l'article 111(1) CBE dispose explicitement que la chambre dispose de toutes les compétences de la division d'opposition (voir aussi T 1370/15, point 5.1 des motifs, et T 0862/16, point 8.3.2 des motifs). Le fait qu'elle dispose également du pouvoir de renvoyer l'affaire à la division d'opposition n'y change rien.
- 7.2.2 Il est incontestable que la division d'opposition dispose du pouvoir d'examiner les requêtes modifiées en toutes circonstances. Le brevet ne peut être maintenu sous une forme modifiée que si la division d'opposition est convaincue qu'il satisfait aux exigences de la Convention (article 101(3) CBE). La chambre ne peut appliquer une norme différente à cet égard. Si la chambre est convaincue que le brevet tel que modifié ne satisfait pas aux exigences de la Convention, elle ne peut pas ordonner le maintien du brevet. Les exigences de l'article 101(3) CBE ne peuvent être remplacées par une simple référence à l'absence d'objections de la part de la requérante à l'encontre de la version modifiée en question.
- 7.2.3 Il convient d'observer que cette situation est fondamentalement différente de celle dans laquelle le titulaire est seule requérante et la chambre ne dispose

pas du pouvoir de révoquer le brevet dans la version modifiée telle que maintenue par la division d'opposition, même si elle estime que la version maintenue ne satisfait manifestement pas aux exigences de la Convention. Dans ce cas, un organe de l'OEB a examiné la version maintenue et statué sur celle-ci, de sorte que l'article 101(3) CBE a été à tout le moins formellement respecté.

7.2.4 L'argument de l'intimée selon lequel la chambre devrait ordonner le maintien du brevet sur la base d'une requête subsidiaire pour la simple raison que l'opposante n'a pas formulé d'arguments est donc rejeté.

7.2.5 La question de l'existence éventuelle d'autres considérations pouvant conduire à conclure que la chambre n'est, par principe, pas habilitée à statuer sur les requêtes subsidiaires, ce malgré le droit formel que lui confère l'article 111(1) CBE, peut se poser. Si tel était le cas, cela obligerait effectivement la chambre à renvoyer l'affaire à la division d'opposition, compte tenu des conclusions ci-dessus. L'intimée a fait référence de manière générale aux circonstances particulières de l'espèce, à savoir le fait que la requérante n'ait pas commenté les requêtes subsidiaires du titulaire et le fait que le rôle de la chambre dans la procédure de recours ne lui permette pas de soulever ses propres objections.

7.2.6 La chambre n'est convaincue par aucun de ces arguments. Ces considérations ne la privent pas du pouvoir d'examiner les requêtes subsidiaires. Cet examen peut également être effectué d'office par elle si les circonstances le justifient.

7.2.7 Tout d'abord, l'obligation de neutralité de la chambre à l'égard des parties n'est pas différente de celle qui incombe à la division d'opposition. Le rôle judiciaire de la chambre (article 12(2) RPCR), généralement reconnu, en tant que juridiction de deuxième instance, ne l'empêche pas de statuer sur des requêtes qui n'ont pas encore été tranchées par la division d'opposition (voir T 2154/15, points 2.2 à 2.4 des motifs). Il est de jurisprudence constante que les parties ne peuvent bénéficier de deux instances pour toutes les questions (JCR, section V.A.9.2.1). Il semble incontestable que les chambres de recours statuent régulièrement sur des requêtes subsidiaires qui n'ont pas été tranchées par les divisions d'opposition. Si tel n'était pas le cas, si les chambres étaient tenues de renvoyer l'affaire pour toute question non tranchée, cela ouvrirait en théorie la possibilité d'un nombre pratiquement illimité de renvois aux divisions d'opposition (voir aussi JCR, section V.A.9.1.2). Il va sans dire que cela constituerait un résultat manifestement absurde, même indépendamment des dispositions de l'article 11 RPCR, qui ne prévoient un renvoi que si des raisons particulières le justifient. Il s'ensuit qu'une chambre de recours peut très bien être amenée à examiner certaines questions, agissant ainsi dans un rôle comparable à celui de l'instance de première instance correspondante de l'OEB, puisqu'elle est la première à examiner certains objets, qui n'ont pas encore été examinés auparavant. Dans ce cas, il n'existe pas de raison apparente pour que la chambre ne dispose pas des mêmes compétences qu'une division d'opposition, y compris celle de soulever des objections d'office (article 114(1) CBE ; voir aussi JCR, section V.A.9.2.3.c).

- 7.2.8 La chambre ne voit pas en quoi le comportement de la requérante dans la procédure pourrait la priver du pouvoir inhérent d'examiner l'ensemble des pièces présentées par les parties, pour autant qu'elles demeurent dans le cadre du recours. En l'espèce, la requérante a demandé la révocation du brevet dans son intégralité. Les requêtes subsidiaires présentées en réponse à un recours entrent dans le cadre du recours (article 12(1) c) RPCR). En outre, le comportement de la requérante dans la procédure ne peut pas non plus contraindre la chambre à renvoyer sans condition l'affaire à la division d'opposition. La décision de renvoi relève entièrement du pouvoir discrétionnaire des chambres de recours (JCR, section V.A.9.1.1). Il convient d'observer qu'un hypothétique renvoi obligatoire, que l'opposante pourrait imposer dans la procédure simplement en s'abstenant de commenter les requêtes subsidiaires, pourrait, dans un cas donné, être clairement contraire aux intérêts du titulaire du brevet.
- 7.2.9 La chambre conclut donc qu'elle dispose du pouvoir d'examiner les requêtes subsidiaires et que le silence de l'opposante ne peut à lui seul justifier le renvoi de l'affaire à la division d'opposition. Les considérations ci-dessus s'appliquent à toutes les requêtes subsidiaires et non aux seules requêtes subsidiaires 5, 13 et 15. Les autres motifs possibles de renvoi sont examinés ci-dessous.
- 7.3 La mesure dans laquelle un organe de l'OEB doit étendre la portée de l'examen des revendications modifiées dans une procédure d'opposition lorsque l'opposant ne présente pas d'arguments à l'encontre de ces revendications modifiées pose également question. La chambre estime être, dans le cas présent, à tout le

moins habilitée à examiner les requêtes subsidiaires dans les limites d'un examen d'office reconnu par la jurisprudence, que ce soit pour une division d'opposition ou pour une chambre (voir JCR, section V.A.3.2). Il semble clair que la portée d'un examen d'office pratiqué par une division d'opposition ou par une chambre de recours ne peut dépendre des arguments des parties ou de leur absence, car il s'agit de la définition même d'un examen d'office. L'étendue des compétences de la chambre est examinée ci-dessous en lien avec les différents groupes de requêtes subsidiaires.

- 7.4 Autres circonstances et arguments invoqués en vue de limiter le pouvoir de la chambre d'examiner les requêtes subsidiaires
 - 7.4.1 L'intimée a fait valoir de manière détaillée que la requérante n'avait pas rempli son obligation de présenter des observations concernant les requêtes subsidiaires du titulaire. Comme expliqué ci-dessus, la chambre ne voit pas en quoi ce fait en lui-même la priverait complètement du pouvoir d'examiner ces requêtes et de statuer à leur sujet. Toutefois, dans un souci d'exhaustivité, la chambre examinera également si les circonstances invoquées peuvent d'une manière ou d'une autre limiter la portée de son examen, même si elles ne la privent pas complètement de ses compétences.
 - 7.4.2 La chambre partage l'avis de l'intimée selon lequel une réaction en temps utile de la requérante aurait été souhaitable et était, dans les faits, possible. Bien qu'il eut été préférable que la requérante produise une réplique à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que l'exige la décision T 2843/19

(point 3.3 des motifs, quatrième paragraphe), l'omission d'une telle réplique n'implique pas que la chambre perde le pouvoir d'examiner les requêtes subsidiaires (voir point 7.2 ci-dessus, ainsi que les sous-points).

- 7.4.3 Concernant la similitude entre la situation de l'espèce et celle ayant donné lieu à la décision T 0031/08, la chambre constate, au vu de l'acte d'opposition, que le brevet a été contesté dans son intégralité et que des objections ont été soulevées à l'encontre de toutes les revendications dépendantes.

La situation est par conséquent différente de celle caractérisant la décision T 0031/08. Dans ce dernier cas, le mémoire exposant les motifs du recours contenait des attaques explicites à l'encontre de certaines revendications dépendantes (2 à 9, 11, 12, 25, 26, 28, 31, 33 et 34), et la chambre responsable a décidé qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'examiner une revendication comprenant les caractéristiques de la revendication dépendante 17, qui n'était pas mise en cause par l'opposition (T 0031/08, points 3.1 et 3.2 des motifs). La chambre observe que la décision T 0031/08 n'a apparemment pas été suivie par les chambres de recours dans d'autres décisions.

- 7.4.4 En tout état de cause, selon le dispositif de la décision G 9/91, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime d'abord, douteuse compte tenu des informations existantes. En cas de modification des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant

une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (G 9/91, point 19 des motifs).

7.4.5 La chambre partage l'avis de la requérante selon lequel l'intimée a présenté un nombre considérable de requêtes subsidiaires pendant la procédure d'opposition (cinq avec la réponse à l'acte d'opposition, vingt-trois et douze avant la première procédure orale, sept avant la seconde procédure orale).

7.4.6 L'intimée s'est référée à la décision T 0664/20 afin d'étayer son argument selon lequel la requérante aurait été tenue de présenter dès que possible ses observations concernant les requêtes subsidiaires, dans un cas donné dès le dépôt de son mémoire exposant les motifs du recours. La chambre n'est pas convaincue du bien-fondé de cette approche. Il est possible, dans certaines circonstances, que les requêtes subsidiaires attendues de la part de l'intimée puissent être anticipées avec une grande certitude, mais même dans de tels cas, la requérante ne peut être tenue de présenter des arguments à l'encontre de requêtes qui n'ont pas fait l'objet de la décision attaquée et qui n'ont pas encore été formellement introduites dans la procédure.

Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ici cette question, car les circonstances de la présente affaire ne sont pas comparables à celles qui sous-tendent la décision T 0664/20, comme expliqué ci-dessous.

7.4.7 L'intimée n'a pas démontré que les requêtes subsidiaires présentées avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours sont identiques à des requêtes présentées pendant la procédure d'opposition.

Elle s'est contentée d'indiquer qu'il existerait des similitudes. Par exemple, l'intimée a fait valoir que la requête subsidiaire 5 serait "semblable" aux requêtes subsidiaires 4 et 5 déposées le 23 décembre 2020. Par conséquent, la présente situation diffère de celle de la décision T 664/20 (points 1 à 3 des motifs), dans laquelle la chambre responsable n'avait pas admis un document présenté après le mémoire exposant les motifs du recours, ce en vue d'attaquer des requêtes subsidiaires présentées au début du recours, mais identiques aux requêtes subsidiaires déposées pendant la procédure d'opposition.

7.4.8 La chambre estime que la requérante n'était pas dans l'obligation de traiter toutes les requêtes soumises à la division d'opposition dans son mémoire exposant les motifs du recours. Lors du dépôt de ce dernier, la requérante n'était pas en mesure de prédire lesquelles des nombreuses requêtes subsidiaires seraient maintenues par l'intimée ou lesquelles des revendications dépendantes du brevet délivré feraient l'objet d'une revendication principale d'une requête subsidiaire. Il ne peut, dans le cas présent, être reproché à la requérante de s'être limitée, dans son mémoire exposant les motifs du recours, à la revendication 1 de la requête sur laquelle la décision attaquée était fondée.

8. Renvoi en première instance - article 111(1) CBE et article 11 RPCR

8.1 Dans le cas où la chambre ne partagerait pas le point de vue de l'intimée concernant son pouvoir d'examiner les requêtes subsidiaires, l'intimée demande le renvoi devant la division d'opposition aux fins d'une analyse détaillée de ces requêtes. Une multitude de sujets (y

compris l'insuffisance de l'exposé, la clarté ou l'activité inventive des requêtes subsidiaires) n'auraient pas été examinés devant la division d'opposition. L'intimée aurait droit à une décision en deux instances sur ces questions. Il ne pouvait être attendu de la part de l'intimée qu'elle traitât toutes les objections susceptibles d'être soulevées à l'encontre des requêtes subsidiaires.

8.2 La chambre a déjà expliqué ci-dessus (voir point 7.2.9) qu'elle ne voyait aucune raison justifiant un renvoi obligatoire à la division d'opposition. La requête en renvoi doit donc être examinée sur la base de l'article 11 RPCR.

8.3 La chambre partage l'opinion de la requérante selon laquelle il n'existe pas de raison particulière justifiant le renvoi de l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner. C'est assurément le cas concernant les motifs d'opposition qui ont été traités dans la décision attaquée. La chambre prend acte de la requête de l'intimée et des arguments associés selon lesquels l'examen du caractère suffisant de l'exposé, en tant que motif d'opposition effectivement nouveau, justifierait également le renvoi. Ce dernier n'est toutefois pas justifié tant que les requêtes subsidiaires peuvent être examinées sur la base de la discussion relative à la requête principale. Il est de jurisprudence constante qu'une partie n'a pas droit à deux instances pour chaque question ou requête (JCR, section V.A.9.2.1). Si l'intimée décide de soumettre des requêtes subsidiaires aux fins de sa défense dans le cadre du recours, elle doit aussi se préparer à débattre de leur admission ou de leur brevetabilité.

L'affaire n'est donc pas renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner (article 111(1) CBE).

9. Requêtes subsidiaires 1, 4, 6, 9, 12 et 14

9.1 L'intimée fait valoir que les requêtes auraient eu pour but de lui permettre de se défendre contre l'attaque fondée sur l'article 123(2) CBE et qu'il ne serait pas nécessaire de les examiner si la chambre ne jugeait pas cette attaque convaincante. En tout état de cause, la modification devrait être admise à titre exceptionnel, comme le prévoit la décision G 1/99 de la Grande Chambre de Recours, qui autoriserait la suppression de la caractéristique 3.4 ajoutée si cet ajout venait à être jugé irrecevable.

9.2 La caractéristique [3.4] a été supprimée de la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1, 4, 6, 9, 12 et 14. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 de ces requêtes inclut des axes dotés d'un pivot présentant une portion fonctionnelle intégralement en céramique, et la réalisation de la première portion fonctionnelle en un matériau composé de grains de céramique liés entre eux par une matrice non céramique, comme une matrice métallique, est incluse.

La revendication 1 consolide donc la position de l'intimée au détriment de la requérante, ce qui est contraire au principe d'interdiction de la reformatio in pejus (G 4/93, point 2 du dispositif). La chambre a déjà soulevé cette objection dans sa notification au titre de l'article 15(1) RPCR (voir point 16.2 de ladite notification). Conformément au point 3.20 des motifs de la décision T 0882/17, la chambre de recours est en mesure, voire dans l'obligation, de soulever d'office une telle objection.

Dans sa notification, la chambre a partagé l'opinion de l'intimée selon laquelle l'inclusion de la caractéristique [3.4] était conforme à l'article 123(2) CBE. La chambre estime que la décision G 1/99 n'est pas pertinente dans le cas présent.

Par conséquent, les requêtes subsidiaires 1, 4, 6, 9, 12 et 14 doivent être rejetées.

10. Requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11

10.1 Portée de l'examen d'office des requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11 par la chambre

10.1.1 Dans sa décision G 10/91, au point 16 des motifs, la Grande Chambre a estimé qu'une division d'opposition était habilitée à soulever un nouveau motif d'opposition lorsqu'il existait, de prime abord, de solides raisons de croire que ces motifs étaient pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen. La division doit, pour soulever de nouveaux motifs d'opposition, disposer d'éléments de fait dont elle a connaissance, soit dans le cadre de la procédure, soit par les connaissances propres de ses membres. A fortiori, la division d'opposition doit également être compétente pour soulever d'office des objections sur la base de motifs d'opposition déjà invoqués dans l'acte d'opposition, en se fondant sur des faits dont elle a connaissance au vu du dossier et de la procédure en général. La chambre doit disposer des mêmes compétences lorsqu'elle exerce les compétences de la division d'opposition en vertu de l'article 111(1) CBE en tant que juridiction de première instance examinant des éléments qui n'ont pas été examinés auparavant.

10.1.2 En conséquence, la chambre estime qu'elle est compétente pour examiner la question de l'activité inventive dans le cadre des requête subsidiaires, du moins sur la base des faits dont elle a connaissance à partir du dossier ou de ses propres connaissances générales. La chambre renvoie également à l'affaire T 1370/15 (point 5.3 et sous-points des motifs), dans laquelle la chambre a estimé qu'elle était habilitée à prendre en compte des faits connus de ses membres en raison de leur propre expérience professionnelle, y compris des faits allant au-delà de ceux figurant déjà au dossier au sens strict.

10.2 Une option ("notamment [...] ou une rainure") est supprimée dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2. Une option ("et/ou à se translater dans l'au moins un guidage") est supprimée dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 3.

L'argumentation présentée dans le contexte de la requête principale demeure à l'évidence valable.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 7 précise que la portion fonctionnelle inclut un pivot, et la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 précise que la portion fonctionnelle inclut au moins une partie d'un tigeon.

L'intimée fait valoir que les effets techniques présentés dans le brevet attaqué seraient crédiblement obtenus lorsqu'il est spécifié que le pivot est entièrement en céramique.

La chambre ne partage pas cet avis. Les requêtes subsidiaires 7 et 8 sont rejetées pour les raisons déjà exposées. Ainsi qu'il a déjà été expliqué, la

combinaison des documents D3 et D7 conduit à un axe entièrement en céramique, l'axe de D3 incluant des tigeons et des pivots. Cela constitue un enseignement direct du document D7.

La requête subsidiaire 11 est rejetée pour les raisons exposées concernant les requêtes subsidiaires 3 et 7. La question sur l'admission des requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11 peut rester en suspens.

Par conséquent, l'objet revendiqué selon des requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11 n'implique pas une activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE).

11. Requêtes subsidiaires 5, 10, 13 et 15

11.1 La requérante soutient que l'intimée n'a fourni aucune explication concernant les raisons pour lesquelles les modifications apportées aux requêtes subsidiaires 5, 10, 13 et 15 surmonteraient l'objection au titre de l'article 56 CBE soulevée à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale sur la base d'une combinaison de D3 et D7. Cette absence de toute explication justifierait également le fait que la requérante n'a pas présenté de réplique supplémentaire avant de recevoir la notification de la chambre.

Selon la requérante, ladite objection ne serait pas surmontée et les modifications donneraient lieu à d'autres objections. Pour ces raisons, les requêtes ne seraient pas admissibles.

11.2 L'intimée estime que la réponse au mémoire exposant les motifs du recours présente les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée; elle expose expressément et de façon

précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves invoqués.

La lettre du 16 décembre 2025 compléterait, selon elle, ces motifs.

11.3 Motifs de la chambre en matière de l'admission des requêtes subsidiaires 5, 10, 13 et 15

11.3.1 Selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours. Ils doivent ainsi présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée ; ils doivent exposer expressément et de façon précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués.

Selon l'article 12(5) RPCR, la chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre les éléments soumis par une partie dans la mesure où ils ne satisfont pas aux exigences prévues au paragraphe 3.

11.3.2 Dans le cas présent, la division d'opposition a décidé qu'une combinaison des documents D3 et D7 ne rend pas évidente la revendication 1 de la requête principale. La requérante a contesté cette conclusion dans le mémoire exposant les motifs du recours (voir points 3 et 6.2 ci-dessus).

11.3.3 Considérant qu'elle a déposé des requêtes subsidiaires, notamment les requêtes subsidiaires 5, 10, 13 et 15, avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimée doit justifier en quoi les

modifications effectuées surmontent l'objection soulevée à l'encontre de la requête principale sur la base de la combinaison des documents D3 et D7, et cela bien que des requêtes similaires (ou même identiques) aient été soumises à la division d'opposition ou que la requérante ait décidé de ne pas traiter les requêtes subsidiaires dans une réplique supplémentaire. Ces justifications font défaut dans la réponse de l'intimée. Par exemple, dans le cas de la revendication 15, l'intimée n'a fourni aucune raison pour laquelle la présence d'une deuxième portion fonctionnelle sous la forme d'une denture justifierait une activité inventive en partant du document D3.

- 11.3.4 L'intimée a fait valoir que l'absence de réaction de la requérante devait également être prise en compte. Les parties ne devraient pas être traitées différemment.
- 11.3.5 La chambre convient que toutes les parties doivent être traitées de manière égale. Toutefois, cela n'implique pas que si l'une des parties est reconnue coupable d'un manquement à la procédure, l'autre partie doit être dispensée de sanctions pour un manquement identique ou similaire. Dans le cas présent, l'absence de motifs invoqués par l'intimée au moment du dépôt des requêtes ne saurait être excusée par l'omission de l'opposante, qui n'a pas réagi à cet égard, car cette circonstance n'a manifestement pas pu influencer sur l'action de l'intimée. L'égalité de traitement des parties implique que la chambre applique les conséquences juridiques prévues en cas de non-respect des règles de procédure par la partie. En l'espèce, la requérante n'est pas autorisé à soulever à l'encontre des requêtes subsidiaires de nouveaux arguments allant au-delà de ceux formulés par la chambre dans son opinion provisoire au titre de l'article 15(1) RPCR. La chambre

n'a pas non plus considéré que l'un des arguments avancés par l'opposante à l'encontre de la requête principale constituait un argument nouveau. Si les objections de la chambre n'empêchaient pas de faire droit à ces requêtes, la requérante devait accepter le maintien du brevet.

11.3.6 La chambre conclut donc que l'absence de réaction de l'opposante ne saurait excuser l'absence de motifs à l'appui des requêtes subsidiaires du titulaire.

11.3.7 Les explications fournies par l'intimée dans la lettre du 16 décembre 2025 sont tardives et aucune circonstance exceptionnelle ne justifie leur prise en compte dans la procédure de recours (article 13(2) RPCR).

11.4 La chambre conclut que les requêtes subsidiaires 5, 10, 13 et 15 ne sont pas admissibles, faute de motif, en vertu de l'article 12(3) et 12(5) RPCR.

Conclusion

12. En l'absence de requête à laquelle il puisse être fait droit, le brevet attaqué doit être révoqué (articles 101(3)b) et 111(1) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



S. Sánchez Chiquero

T. Häusser

Décision authentifiée électroniquement