



# Opposition à un brevet européen

A l'Office européen  
des brevets

Arrêts de tabulation

		réservé à l'OEB	
<b>I. Brevet attaqué</b>	N° de l'oppos.	OPPO (1)	
	Numéro du brevet	0712 647	
	Numéro de la demande	95 810 113.1	
	Date de la mention de la délivrance (art. 97(4), 99(1) CBE)	28/7/99	
<b>Titre de l'invention</b> Chaussure pour l'escalade			
<b>II. Unique ou premier titulaire du brevet</b> Hall John cité dans le fascicule du brevet			
Référence de l'opposant ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)		OREF	
<b>III. Opposant</b>	Nom	José Mellado Avda. Ramón y Cajal 22	
	Adresse	28043 Madrid	
	Etat du domicile ou du siège	Espagne	
	Téléphone/Télex/Téléfax		
	Opposition conjointe	<input type="checkbox"/> Autres opposants, voir feuille additionnelle	
	<b>IV. Représentation</b>		
1. Mandataire (N'indiquer qu'un seul mandataire à qui toute correspondance doit être adressée)			OPPO (9)
	Nom		
Adresse professionnelle			
Téléphone/Télex/Téléfax			
Autre(s) mandataire(s)		<input type="checkbox"/> (voir feuille additionnelle/pouvoir)	OPPO (5)
2. Employé(s) de l'opposant muni(s) d'un pouvoir conformément à l'art. 133(3) CBE pour la présente procédure d'opposition		Nom(s):	
Pouvoir(s)		<input type="checkbox"/> considéré comme non nécessaire	
Pour 1./2.		<input type="checkbox"/> enregistré(s) sous le n°	
		<input type="checkbox"/> ci-joint(s)	

**V. L'opposition est formée contre le brevet**

— dans son ensemble

— dans la limite des revendications n<sup>os</sup>**VI. Motifs d'opposition :****L'opposition est fondée sur les motifs mentionnés ci-après :**(a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable (art. 100(a) CBE),  
pour les motifs suivants :

— défaut de nouveauté (art. 52(1) et 54 CBE)



— défaut d'activité inventive (art. 52(1) et 56 CBE)

— autres motifs excluant la  
brevetabilité, à savoirart. (b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète  
pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 100(b) CBE ; cf. art. 83 CBE).(c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande/demande initiale  
telle qu'elle a été déposée (art. 100(c) CBE ; cf. art. 123(2) CBE).**VII. Exposé des faits et motifs**

(règle 55(c) CBE)

fait l'objet de la déclaration ci-jointe (Annexe 1)

**VIII. Autres requêtes**Je requiers la tenue d'une procédure orale selon l'Art. 116 CBE dans le cas où la division  
d'examen n'envisage pas de révoquer le brevet attaqué dans son ensemble.

**X. Paiement de la taxe d'opposition**

comme indiqué sur le bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB Form 1010) ci-joint

**XI. Relevé des pièces**Annexe  
n°

Nombre d'exemplaires

0	<input checked="" type="checkbox"/> Formulaire d'opposition	<input type="text" value="2"/> (2 au moins)
1	<input checked="" type="checkbox"/> Exposé des faits et motifs (cf. VII.)	<input type="text" value="2"/> (2 au moins)
2	Copies des justifications invoquées (cf. IX.)	
2a	<input checked="" type="checkbox"/> — Publications	<input type="text" value="2"/> (2 au moins pour chaque)
2b	<input type="checkbox"/> — Autres pièces	<input type="text"/> (2 au moins pour chaque)
3	<input type="checkbox"/> Pouvoir(s) signé(s) (cf. IV.)	<input type="text"/>
4	<input type="checkbox"/> Bordereau de règlement de taxes et de frais (cf. X.)	<input type="text" value="X"/>
5	<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="text"/>
6	<input type="checkbox"/> Feuille(s) additionnelle(s)	<input type="text"/> (2 au moins pour chaque)
7	<input type="checkbox"/> Autres pièces (veuillez préciser)	<input type="text"/>

**XII. Signature  
de l'opposant ou du mandataire**Lieu **Madrid**Date **le 7/4/2000**

(signature)

**José Mellado**

Prrière de dactylographier le nom du (des) signataire(s). S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) sera indiquée à la machine à écrire.

---

## Faits et justifications à l'appui des motifs d'opposition

### Abréviations utilisées

AI = Activité inventive

HdM = homme du métier

Edt = état de la technique

RX ou revX = revendication X

## I État de la technique à l'appui de l'opposition

Les annexes A2 (version allemande), A4 (version française) et A5 (version française) sont citées comme état de la technique au titre de l'A 54(2) CBE.

Une attestation sur l'honneur de M. Christian Fouquet, attestant qu'il a utilisé

- des chaussures et des semelles selon R1 et R5
- le 14/8/94
- lors d'une escalade de la face nord du Vignemale dans les Pyrénées en présence d'autres escalateurs qui ont pu assister à l'échange de la semelle, ces escalateurs n'étant tenus par aucun accord de confidentialité.

Cette attestation, citée ci-après sous la référence A6, sera fournie ultérieurement. Elle est citée comme état de la technique au sens de l'A 54(2). M. Fouquet pourra être cité comme témoin.

Une copie de la page de garde de la demande de priorité, qui sera fournie ultérieurement (A7) indique que la demande US 163 946 dont la priorité est revendiquée est une demande «continuation-application» d'une demande déposée le 7/9/89 et qui a été entre-temps abandonnée.

Il ressort donc de A7, que la demande US 163 946 n'est pas une 1<sup>ère</sup> demande au sens de l'A 87(4) puisque la demande initiale du 7/9/89 n'a pas été retirée sans laisser subsister de droits. Par conséquent, toutes les revendications ont pour date effective de dépôt la date de dépôt de la demande EP attaquée, soit donc le 20/2/95.

L'annexe A3 (version française) est citée comme état de la technique selon l'A 54(3) pour l'ensemble des états désignés communs, à savoir AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI.

## II R1

### Remarque préliminaire :

R1 revendique une chaussure, en particulier une chaussure d'escalade. Les expressions du genre «en particulier» n'ont pas d'effet limitatif sur la portée de la revendication, ce qui revient à dire que la caractéristique qui suit doit être considérée comme entièrement facultative (Directives C III 4.6)

---

1) Défaut de nouveauté selon A 54(2) par rapport à A2

De A2, on connaît une chaussure ayant

- une partie inférieure correspondant substantiellement à la surface plantaire et solidement fixée à la partie supérieure (chaussure de sport, p 25 l 25)
- une semelle interchangeable (20) en matière élastique (p 25, l 26) comprenant
  - une bordure élastique (22, 24) qui à l'usage entoure une partie de la partie supérieure (p 25, l 26-29)
  - un dessous (32, 34) plaquée contre la partie inférieure de telle sorte que la partie supérieure s'emboîte dans la semelle (p 26 l 9-11, et fig 2)

Par conséquent, toutes les caractéristiques (à l'exception de la caractéristique facultative) de R1 sont connues de A2, dénuant l'objet de R1 de nouveauté.

2) Défaut de nouveauté selon l'A 54(2) par rapport à A4

De A4, on connaît une chaussure ayant

- une partie inférieure correspondant substantiellement à la surface plantaire solidement à la partie supérieure (chaussure de sport)
- une semelle interchangeable en matière élastique (p 33, l 18) comprenant
  - une bordure élastique (1,2,3,4) qui à l'usage entoure une partie de la partie supérieure (la bordure latérale (1) correspond au moins à l'épaisseur de la semelle, le capuchon (3) vient couvrir la pointe de la chaussure ; les deux bandes (2) passent sur le cou-de-pied ; le renfort (4) est allongé vers le haut jusqu'à la hauteur du talon (p 33, l 18-22)
  - et un dessous plaqué contre la partie inférieure de telle sorte que la partie supérieure s'emboîte dans la semelle (cf fig 2, p 33 l 18-23 selon lesquelles la partie supérieure de la chaussure s'emboîte entre le capuchon (13) et le renfort (14) sous les languettes (2) et entre la bordure latérale quand elle dépasse l'épaisseur de la semelle)

Par conséquent, toutes les caractéristiques (à l'exception de la caractéristique facultative) de R1 sont connues de A4, dénuant l'objet de R1 de nouveauté.

3) Défaut de nouveauté selon A 54(2) par rapport à A6

De A6 on connaît une chaussure d'escalade comprenant

- une partie supérieure et une semelle (qui, il va de soi, sont solidement fixées l'une à l'autre)
- une semelle interchangeable élastique
- la partie supérieure de la chaussure et la semelle interchangeable adhérant l'une à l'autre (ce qui implique que le dessous de la semelle interchangeable est plaquée contre la partie inférieure de la chaussure, sans quoi la combinaison chaussure/semelle interchangeable ne marcherait pas)

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R1 sont connues de A6, dénuant l'objet de R1 de nouveauté.

---

4) Défaut de nouveauté selon A 54(3) par rapport à A3

De A3 on connaît une chaussure d'escalade ayant

- une partie inférieure (2) correspondant substantiellement à la surface plantaire et solidement fixée à la partie supérieure (1) par collage (p 29, l 22-23)
- une semelle interchangeable (3) en matière élastique (p 30, l 1 : caoutchouc = matière élastique) comprenant
  - une bordure élastique qui à l'usage entoure une partie de la partie supérieure (1) (cf dessin et p 29, l 24-25)
  - un dessous (3) plaqué contre la partie inférieure (2) de telle sorte que la partie supérieure (2) s'emboîte dans la semelle (3) (cf dessin, p 29 l 27-29).

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R1 sont connues de A3, dénuant l'objet de R1 de nouveauté pour les états désignés communs.

5) Défaut d'AI selon A56 par rapport à A2 ou A4

En supposant que la division d'examen considère que les chaussures divulguées dans A2 ou A4 n'ont pas une partie inférieure correspondant substantiellement à la surface plantaire, il aurait été évident pour l'HdM voulant réaliser des chaussures d'alpinisme ayant une semelle remplaçable (p 4 l 10-12) et connaissant les semelles interchangeables de A2 ou A4 de transposer cet enseignement connu pour le même but, en particulier pour les chaussures de sport, aux chaussures d'alpinisme pour obtenir la chaussure de R1.

6) Défaut d'AI selon A56 par rapport à A6

Si la division d'examen considère que la dernière caractéristique de R1 n'est pas implicitement divulguée dans A6 il faudra bien reconnaître que dans ce cas l'HdM rajouterait cette caractéristique à la chaussure de A6 pour en augmenter l'efficacité, car il est impératif que la semelle interchangeable soit plaquée contre la semelle de la chaussure sinon l'escalateur perd une grande partie de ses sens tactiles.

### III R2

R2 dépend de R1

1) Défaut de nouveauté selon A 54(2) par rapport à A4

Dans III 2) il a été démontré que A4 divulgue une chaussure ayant les caractéristiques de R1. Il est de plus précisé que la semelle interchangeable peut être en caoutchouc naturel (p 33, l 30).

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R2 sont connus de A4, dénuant de nouveauté l'objet de R2.

2) Défaut de nouveauté selon A 54(3) par rapport à A3

Dans III 4) il a été démontré que les caractéristiques de R1 sont divulguées dans A3.

Par ailleurs, il est précisé que la semelle interchangeable est en caoutchouc (p 30, l 1). Sans indication particulière (naturel/synthétique), il faut entendre, le mot caoutchouc concerne le caoutchouc naturel (cf par exemple Petit Larousse (dictionnaire)).

---

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R2 sont connues de A3, dénuant de nouveauté l'objet de R2 dans les états désignés communs.

3) Défaut d'AI selon A56 sur la base de A6 et l'HdM ou A6+A5

Dans II 3), il a été démontré que A6 divulgue une chaussure conforme à R1.

L'objet de R2 se distingue de celui de A6 par le fait que la semelle interchangeable est en caoutchouc naturel.

Cette caractéristique distinctive n'a pour effet que de préciser quel matériau élastique il faut utiliser de préférence, ce matériau devant présenter une certaine adhérence.

L'HdM qui chercherai à fabriquer une semelle interchangeable pour une chaussure selon R1, sachant que la semelle doit être élastique et adhérente, chercherait dans ses connaissances technique quelle matière utiliser.

Or il est bien connu que le caoutchouc naturel est la matière par excellence que l'on utilise pour fabriquer des pièces élastiques résistantes et adhérentes.

En supposant que l'HdM n'y ait pas pensé tout seul, il aurait cherché cet enseignement dans l'état de la technique. Or A5 divulgue l'utilisation de caoutchouc naturel pour les semelles de chaussure d'alpinisme.

Par conséquent l'HdM aurait sans difficulté transposé à la chaussure de A6 cet enseignement pour obtenir la chaussure de R2. R2 n'implique donc pas d'AI.

4) Défaut d'AI selon A56 sur la base de A6+HdM, A6+A4 ou A6+A5

En supposant comme dans II 5) et 6) que A4 et A6 ne divulguent pas entièrement l'objet de R1, il n'empêche que A4 divulgue qu'il est possible de faire des semelles interchangeables en caoutchouc naturel (p 33, l 30).

Comme cela a été montré en II 6) l'objet de R1 s'il n'est pas implicitement divulgué par A6, au moins en découle-t-il de façon évidente.

Par conséquent l'objet de R2 se distingue de celui de A6 par le fait qu'il est en caoutchouc naturel.

Comme cela a été démontré en III 3) il est évident pour l'HdM de transposer à la chaussure de A6 l'enseignement de A4 ou A5, voir tout simplement de ses connaissances techniques, connu dans le même but pour obtenir la chaussure de R2. R2 n'implique pas d'AI.

5) Défaut d'AI selon A56 sur la base de A4

En supposant comme dans II 5) que A4 ne divulgue pas entièrement l'objet de R1, il faut tout de même reconnaître que A4 divulgue qu'il est possible de faire des semelles interchangeable en caoutchouc naturel (p 33, l 30). Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles développées en II 5) la chaussure de R2 découle de façon évidente de A4 et 'implique pas d'AI.

---

## IV R3

R3 dépend de R1

1) Défaut d'AI selon A56 sur la base de A6+A5, A2+A5 ou A4+A5

La chaussure de R1, si elle n'est pas identique à celle de A2, A4 ou A6 (cf II 1, II 2 ou II 3), découle pour le moins de façon évidente de ces documents (cf II 5 ou II 6)

La chaussure de R3 se distingue donc de celle de A2 ou A4 principalement par le fait que la matière de la semelle interchangeable présente une dureté allant de 58 à 65 Shore A.

Cette caractéristique distinctive a pour effet d'augmenter l'adhérence de la semelle.

Donc un hdm connaissant la chaussure de A2 ou A4 et voulant augmenter l'adhérence de la semelle aurait cherché dans l'Edt un enseignement lui permettant de résoudre ce problème.

Or A5 nous dit que l'adhérence de la semelle est principalement influencée par la dureté Shore A et qu'une dureté de 64 Shore A a été jugée exceptionnelle.

L'Hdm aurait donc sans difficulté transposé aux chaussures de A2, A4 ou A6 l'enseignement de A5 connu pour le même but pour obtenir la chaussure de R3.

La chaussure de R3 n'implique donc pas d'AI.

## V R4

1) Défaut d'AI selon A56 sur la base de A4+Hdm

La chaussure de R2, si elle n'est pas identique à celle de A4 (cf III 1), du moins découle-t-elle de façon évidente de celle de ce document (cf III 5).

De plus, A4 précise que la semelle de la chaussure peut être imprégnée d'un déodorant du côté en regard du pivot (p33, I 31-32).

Par conséquent la chaussure de R4 se distingue de celle de A4 principalement par le fait que la partie inférieure est imprégnée d'une substance antibactérienne.

Cette substance antibactérienne a pour fonction de désinfecter les fréquentes blessures.

Le problème à résoudre est donc de trouver un moyen de désinfecter ces blessures.

Or, il est usuel d'imprégner l'intérieur des chaussures avec des substances antibactériennes (A5, I 11-12).

Le fait que cette pratique commence à être remise en cause (cette pratique paraît douteuse) n'est pas en soi rebutant.

Par conséquent, l'Hdm transporterait aux chaussures de A4 ses connaissances connues dans le même but pour obtenir la chaussure de R4.

R4 n'implique donc pas d'AI.

---

## VI R5

R5 est une revendication indépendante

1) Défaut de nouveauté selon A 54(2) sur la base de A6

De A6, on connaît une semelle interchangeable élastique qui embrasse et coince la partie supérieure d'une chaussure et dans laquelle le talon est perforé.

A6 divulgue de façon implicite la bordure élastique car sinon la semelle ne pourrait pas «embrasser et coincer» la partie supérieure de la chaussure.

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R5 sont divulguées par A6, dénuant la semelle de R5 de nouveauté.

2) Défaut d'AI selon A56 sur la base de A6

Si la division d'examen ne devait pas reconnaître que la présence de la bordure élastique est implicitement divulgué dans A6 que l'HdM connaissant la semelle de A6 et voulant «coincer et embrasser» la chaussure d'escalade, sera amené à prévoir une telle bordure élastique. De ce fait il obtiendra la semelle selon R5. Celle-ci n'implique donc pas d'AI.

3) Défaut de nouveauté selon A54(2) sur la base de A2

De A2, on connaît une semelle interchangeable (20) ayant une bordure élastique /22, 24) et un dessous (32, 33) adapter à être mise sur une chaussure de sport (p 26, l 9-10) et dans laquelle la zone du talon de la semelle interchangeable (20) présente un trou (10).

Toutes les caractéristiques de R5 sont donc connues de A2, dénuant l'objet de R5 de nouveauté.

4) Défaut de nouveauté selon A54(3) sur la base A3

De A3 on connaît une semelle interchangeable (3) ayant une bordure élastique et un dessous (cf figure) et adaptée à être mise sur une chaussure d'escalade (cas de chaussure de sport), dans laquelle la zone du talon de la semelle (3) présente un trou (4) lorsque la semelle est usée (p 30, l 5).

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R5 sont connues de A3, dénuant la semelle de R5 de nouveauté pour les états désignés communs.

## VII R6

R6 dépend de R5

1) Défaut d'AI selon A56 sur la base de A6 + A4

La chaussure de R5 est divulguée par A6 (cf VI 1) ou au moins en découle de façon évidente (cf VI 2).

La chaussure de R6 se distingue de celle de A6 par le fait que la matière de la semelle présente une élongation à la rupture allant de 400 à 1200 %.

---

Cette caractéristique distinctive a pour effet de rendre la semelle suffisamment élastique pour un échange facile en cours d'escalade mais suffisamment résistant pour qu'elle ne se déchire pas au moment de la mettre ou lors de l'escalade.

De A4 on sait qu'il est important que le matériau de la semelle interchangeable ait certaines propriétés mécaniques et qu'il faudrait choisir de préférence une substance avec une élongation à la rupture de 800 à 1000%

L'HdM voulant améliorer les chaussures de A6 en leur donnant les propriétés indiquées plus haut n'aurait donc eu aucune difficulté à transposer aux chaussures de A6 l'enseignement de A4 connu dans le même but. Il obtiendrait donc la semelle de R6 qui n'implique par conséquent pas d'Al.

2) Défaut de nouveauté selon A54(3) sur la base de A3

De A3 on connaît une semelle selon R5 (cf VI 4)

Or il est indiqué dans A3 que la semelle est fait de caoutchouc ou tout autre matériau ayant des caractéristiques similaires comme décrit dans DE - U - 83 27 868 (=A4). Selon ce document, le matériau à utiliser doit avoir des caractéristiques mécaniques bien précises en particulier en ce qui concerne l'élongation à la rupture.

Les chambres de recours estiment qu'en général, il ne faut pas combiner entre eux différents éléments provenant de l'état de la technique. Cependant si une antériorité (ici A3) fait expressément référence à une seconde antériorité (ici A4), il se peut que du fait de l'existence de cette référence expresse, l'on soit amené à considérer, lorsqu'on interprète A3 (en cherchant à déterminer sa signification pour l'HdM), que l'exposé de A3 englobe tout ou partie de l'exposé de A4 (T 153/85)

Il faut pour cela que A4 ait été accessible au public au moment de la publication de A3 (ce qui était le cas ici) (Directive C IV 7.1).

Par conséquent la partie de A4 traitant des caractéristiques mécaniques du matériau de A4 fait partie intégrante de A3.

Or A4 précise justement que l'élongation doit être comprise entre 800 et 1000 % (donc dans le domaine 400-1200 %)

Par conséquent la semelle de A3 usée complétée de l'information de A4 divulgue toutes les caractéristiques de R6, dénuant l'objet de R6 de nouveauté pour les états contractants communs.

---

## Lettre au client

### Opposition en mon nom

La grande chambre de recours a indiqué qu' une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à R55 a) agit pour le compte d'un tiers. Elle n'est irrecevable que s'il y a contournement abusif de la loi. Or il n'y a pas contournement de la loi pour la simple raison qu'un mandataire agit en son propre nom pour le compte d'un client. (G 4/97).

J'ai donc conformément à vos instructions fait opposition en mon nom.

### Opposition en espagnol

En principe, il serait possible de faire opposition en espagnol puisque cette langue est la langue officielle de l'État dans lequel vous avez votre siège ou dont vous\* avez la nationalité (A 14(4) ensemble A 14(2)).

(\* la société !)

En agissant ainsi, vous avez le droit à une réduction de 20% (R6 (3)) de la taxe d'opposition qui s'élève à l'heure actuelle à 613 € (A2 (10) RRT) soit donc une réduction de 122 €.

Pour bénéficier de cette réduction, il faut que les pièces essentielles de l'opposition (le formulaire et les faits et justifications aient été produits en espagnol (G 6/91).

Il faut en contrepartie fournir une traduction dans une des langues officielles de l'OEB (A 14(1) : français, allemand, anglais) dans un délai d'un mois à compter du dépôt de l'acte d'opposition (R 6(2)).

Or il est très peu probable que les 122 € épargnées permettent de couvrir les frais de traduction de l'acte d'opposition.

J'ai donc fait opposition en français et acquitté la taxe dans son entier.

### Possibilité de se faire représenter par une collaboratrice slovaque

Si vous aviez fait opposition en votre nom, une employée de votre société, quelque soit la nationalité de l'employée, aurait pu être désignée par vous pour vous représenter (A 133(3)).

Il aurait fallu présenter un pouvoir en son nom auprès de l'OEB.

En cas de procédure orale, elle aurait pu intervenir dans la langue de la procédure, dans une autre langue officielle, voir même en espagnol, mais pas en slovaque (R 2(1)).

### Preuve de l'utilisation lors de l'escalade du 14/8/94

La lettre que vous avez envoyé n'est pas une preuve mais que un'indice. Si ce qui y est rapporté est prouvé, il est possible d'en conclure que tout ce qui est visible a été divulgué puisque les témoins n'étaient pas liés d'une façon ou d'une autre à un contrat de

---

confidentialité. De plus ce sont des spécialistes qui ont su apprécier l'invention à sa juste valeur.

Il faudra fournir une attestation sur l'honneur que cette lettre reflète bien la réalité. Il serait encore mieux si M. Fouquet pouvait mieux détailler la chaussure et la semelle afin que les argumentations faites en II 3 et VI 1 ne puissent pas être réfutées par la division d'opposition.

On pourra également proposer que M. Fouquet vienne témoigner devant l'OEB.

#### Remarques concernant les motifs d'opposition

R1 parle d'une partie inférieure (3) correspondant substantiellement à la surface plantaire. Or ce terme substantiellement n'est pas clair.

Il n'est pas sûr que la division d'opposition estime que la semelle d'une chaussure de sport corresponde substantiellement à la surface plantaire en raison de ses dimensions plus large que la surface plantaire et leurs épaisseurs.

Dans le doute j'ai attaqué R1, R2 pour défaut de nouveauté sur la base de A2 et A4, tout en conservant une position de repli en attaquant, à titre subsidiaire, sur la base de l'A1.