

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [X] Aux Présidents
(D) [] Pas de distribution

D E C I S I O N
du 12 décembre 2003

N° du recours : T 1082/01 - 3.3.3

N° de la demande : 94400198.1

N° de la publication : 0610122

C.I.B. : C08J 7/04

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Peintures à base de poudres de polyamide destinées au revêtement de profilés PVC

Demandeur :

Atofina

Opposant :

-

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 83, 84, 123(2)

Mot-clé :

"Suffisance d'exposé - oui"

"clarté - oui"

"Extension du contenu de la demande - non"

Décisions citées :

T 0014/83, T 0068/85, T 0331/87, T 0409/91

Exergue :

-



N° du recours : T 1082/01 - 3.3.3

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.3
du 12 décembre 2003

Requérant : Atofina
4/8 Cours Michelet
F-92800 Puteaux (FR)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 9 mars 2001 par laquelle la demande de brevet européen n°94400198.1 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. Young
Membres : P. Kitzmantel
E. Dufrasne

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 94 400 198.1 déposée le 31 janvier 1994 et publiée sous le numéro de publication 0 610 122, pour laquelle a été revendiquée la FR-priorité du 5 février 1993, a été rejetée par décision de la Division d'examen signifiée le 9 mars 2001.
- II. La décision était basée sur les revendications 1 à 9 soumises avec la lettre du 9 février 2000.

Les revendications indépendantes 1, 7 et 9 s'énonçaient comme suit :

"1. Composition de revêtement pour des profilés en PVC comprenant :

a) un liant réticulable contenant éventuellement des groupes hydroxyles et/ou carboxyliques, de préférence soluble dans le solvant,

b) un agent de réticulation,

c) une résine thermoplastique finement divisée en suspension, éventuellement des pigments, colorants et charges,

d) un solvant,

le liant étant tel qu'il laisse exsuder les additifs et plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition tout en formant un film adhérent au profilé PVC."

"7. Procédé de revêtement de profilés ou menuiseries et leurs accessoires en PVC par enduction de la composition telle que définie à l'une quelconque des revendications 1 à 6 puis réticulation de ladite composition."

"9) Profilés ou menuiseries et ses accessoires en PVC revêtus avec la composition des revendications 1 à 6 réticulée."

III. Comme motifs du rejet, la Division d'examen a fait valoir que la caractéristique de la revendication 1 "le liant étant tel qu'il laisse exsuder les additifs et plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition" ne satisfaisait pas aux exigences des articles 83 et 84 CBE.

En ce qui concerne l'article 83 CBE cette conclusion se fondait d'une part sur la prétendue incapacité d'une poudre de dioxyde de titane, additif "normalement utilisé dans le PVC", d'exsuder à travers la couche du matériau réticulé dont les mailles étaient de taille inférieure à celle des particules de la poudre et d'autre part, en ce qui concerne l'exsudation des additifs liquides et des plastifiants, sur l'information manquante dans la demande sur les conditions spécifiques et sur la manière dont le résultat peut être atteint (paragraphes 2.2 et 2.3 des Motifs).

Le motif par rapport à l'article 84 CBE repose sur l'argument que la description n'indiquait pas la manière dont le résultat de l'invention revendiquée, à savoir le film adhérent au profilé de PVC et laissant exsuder les additifs et plastifiants du PVC, devrait être déterminé (paragraphes 3.2 et 3.3 des Motifs).

IV. Le 24 mars 2001, la requérante (demanderesse) a formé un recours à l'encontre de cette décision, en acquittant simultanément la taxe prescrite.

Avec le mémoire de recours déposé le 17 juillet 2001, la requérante a soumis deux nouveaux jeux de revendications dont les revendications 1 ne comprenaient plus la caractéristique "le liant étant tel qu'il laisse exsuder les additifs et plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition tout en formant un film adhérent au profilé PVC" et a constaté que l'objet de la revendication 1 n'était décrit dans aucun des documents cités dans le rapport de recherche et qu'il impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche énoncé dans le document JP-A-55 157 661.

V. Dans la notification du 19 septembre 2003 la chambre de recours, entre autres, a fait les commentaires suivants :

"6. La présente demande a été rejetée aux motifs que la caractéristique de la revendication 1 "le liant étant tel qu'il laisse exsuder les additifs et plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition" ne satisfaisait pas aux exigences des articles 83 et 84 CBE.

Cette caractéristique ne figure plus dans les définitions de l'invention revendiquée selon les deux jeux nouveaux.

7. Dans sa notification du 23 septembre 1999 la Division d'examen s'est opposée à la suppression de cette caractéristique au motif d'une infraction de l'article 123(2) CBE en disant qu'elle est "considérée comme une limitation [= caractéristique essentielle] de l'objet revendiqué".

8. Or, le Rapporteur est de l'avis que cette objection de la Division d'examen n'est justifiée qu'en partie, à savoir en ce qui concerne l'exsudation des plastifiants, parce que la seule référence concrète dans la description se rapportant au problème de décollement du film de revêtement concerne le plastifiant contenu dans le PVC (page 4, lignes 12 à 20). C'est bien cet effet qui est au cœur de l'invention réclamée parce que sans adhésion durable il n'y a pas de produit susceptible d'exploitation.

9. L'objection de la Division d'examen que le TiO_2 , qui tombe sous le sens "additifs du PVC", aurait tendance d'exsuder, mais ne pourrait pas - à cause des dimensions trop larges des particules - passer à travers les mailles trop serrés du revêtement, ne tient pas compte du fait que "l'exsudation" du TiO_2 , si elle se produit, n'entraîne pas une pression suffisamment élevée pour faire décoller le film du revêtement. Cela ne peut se produire qu'avec la pression hydraulique d'un liquide, à savoir d'un plastifiant. Selon toute apparence la taille des particules d'un additif solide comme le TiO_2 n'a rien à voir avec le problème d'un décollement provoqué par les dimensions inadéquates des mailles du revêtement.

10. Par conséquent, il est proposé de (ré-)insérer dans le libellé de la revendication 1 le passage amendé : "le liant étant tel qu'il laisse exsuder les plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition".

11. Il semble qu' en vue de la situation exposée ci-dessus la suppression dans ledit passage des mots

initialement inclus "additifs et" ne conduit pas, contrairement aux dispositions de l'article 123(2) CBE, à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

12. Cet amendement satisfait aussi aux trois critères posés par rapport à la suppression d'une caractéristique dans une revendication dans T 331/87 (JO OEB 1991, 22, motifs 6) :

- la caractéristique supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention (voir point 9 ci-dessus),
- elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique fondamental que celle-ci se propose de résoudre, à savoir l'empêchement du décollement du film de revêtement, et
- elle n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques."

VI. Suite à la notification citée ci-dessus la requérante a soumis, avec lettre en date du 21 novembre 2003, un seul jeu de revendications amendé dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Procédé de revêtement de profilés ou menuiseries et leurs accessoires en PVC

- (i) par enduction d'une composition comprenant :
 - a) un liant réticulable,
 - b) un agent de réticulation,

- c) une résine thermoplastique finement divisée en suspension,
 - d) un solvant,
 - e) et ne comprenant aucun produit du type huile de silicone [.]
- (ii) puis réticulation de cette composition par chauffage à une température comprise entre 20 et 80°C pendant 2 à 24 h dans un four ou par cuisson sous infra-rouge à une température comprise entre 50 à 100°C en surface pendant 5 à 30 minutes, le liant étant tel qu'il laisse exsuder les plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition. A

VII. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Article 123(2) CBE*
 - 2.1 La revendication 1 est fondée sur les divulgations suivantes de la demande initiale :
 - "procédé de revêtement de profilés ou menuiseries et leurs accessoires en PVC" : revendication 8,
 - (i) "par enduction" : page 7, lignes 2 à 10,
 - caractéristique a) "liant réticulable" : page 3, lignes 29 à 30,

- caractéristiques b) à d) : revendication 1,
- caractéristique e) : page 6, lignes 33 à 34,
- (ii) "puis réticulation de cette composition ... en surface pendant 5 à 30 minutes" : page 7, lignes 6 à 10, et
- "le liant étant tel qu'il laisse exsuder les plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition" : revendication 1.

En ce qui concerne la recevabilité, selon l'article 123(2) CBE, de la suppression dans le libellé de ladite caractéristique des mots initialement inclus "additifs et" il convient de faire référence aux paragraphes 11 et 12 de la notification de la chambre issue le 19 septembre 2003, cités au paragraphe V ci-dessus.

2.2 La revendication 1 satisfait donc aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

3. *Article 83 CBE*

3.1 Par la précision de la caractéristique portant sur la capacité d'exsudation du film de liant réticulé, à savoir sa limitation à l'exsudation des plastifiants, l'objection de la Division d'examen ayant rapport aux additifs solides comme le dioxyde de titane devient caduque.

3.2 En outre, la chambre ne voit aucune raison de douter que l'objet de la revendication 1 satisfasse aux conditions énoncées à l'article 83 CBE, c'est-à-dire que l'exposé de l'invention soit suffisamment complet qu'il permette d'effectuer l'invention sur l'ensemble du domaine revendiqué.

Il ressort clairement de la description de la demande que la caractéristique technique définissant la capacité de passage de plastifiants (i.e. additifs liquides) à travers le film du revêtement est surtout la taille des mailles obtenues par réticulation du liant. L'homme du métier n'aura pas de difficulté à exécuter cet enseignement sur toute la portée revendiquée, particulièrement au regard de l'exemplification comme liant d'une résine polyester hydroxylée faiblement ramifiée. Ainsi, l'homme du métier n'aura pas besoin de connaître à l'avance les conditions concrètes qui s'appliqueront et qui naturellement dépendent du liant spécifique et du plastifiant spécifique (voir page 3, lignes 31 à 32 ; page 4, lignes 12 à 20 ; page 9, "constituant du revêtement") (T 14/83, JO OEB 1984, 105 ; T 409/91, JO OEB 1994, 653).

De même, le manque d'information sur une méthode pour déterminer l'effet d'exsudation ne contrarie pas l'article 83 CBE parce que le mérite de cette caractéristique se montre clairement par l'absence de décollement du film de revêtement du substrat de PVC (page 4, lignes 12 à 20 de la demande).

3.3 La condition énoncée à l'article 83 CBE est donc remplie par la revendication 1.

4. *Article 84 CBE*

4.1 La chambre n'accepte pas l'avis de la Division d'examen, c'est-à-dire que la revendication 1 tentait de définir l'invention par un résultat recherché qui ne puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et de procédures spécifiées de manière satisfaisante dans la description ou connus de l'homme du métier et ne nécessitant pas une somme déraisonnable d'expérimentations (T 68/85, JO OEB 1987, 228).

4.2 Bien qu'il n'y ait pas dans la description de tests et de procédures spécifiées pour déterminer quantitativement l'effet d'exsudation des plastifiants à travers le film du revêtement, la chambre est convaincue que l'homme du métier muni de ses connaissances générales dans le domaine de polymères est à même de comprendre la signification de la caractéristique "le liant étant tel qu'il laisse exsuder les plastifiants du PVC à travers le film de peinture qu'on obtient en réticulant ladite composition".

L'homme du métier connaissant d'une part les relations entre nombre et positions des sites réticulables, degré de réticulation et taille de mailles résultante ainsi de la réticulation et d'autre part la structure et le poids moléculaire du plastifiant utilisé n'aura pas besoin "d'une somme déraisonnable d'expérimentations" afin de mettre en œuvre cette caractéristique ; il lui suffira par contre d'un nombre réduit d'expérimentations pour s'orienter et pour la réduire à sa signification pratique.

- 4.3 Il en résulte que la revendication 1 satisfait aux dispositions de l'article 84 CBE.
5. Étant donné que la Division d'examen n'a pas encore pris position sur la nouveauté de l'objet revendiqué au regard des documents cités, ni sur son caractère inventif, il convient de lui renvoyer l'affaire pour la poursuite de l'examen (article 111(1) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré pour suite à donner.

La Greffière :

Le Président :

E. Görgmaier

R. Young