

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 17 mars 2003

N° du recours : T 1181/01 - 3.4.2

N° de la demande : 95914390.0

N° de la publication : 0699349

C.I.B. : H01M 10/40, 6/18, C01B 1/093,
C07C 317/04, C23F 11/16,
C07C 11/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Matériau à conduction ionique présentant de bonnes propriétés anticorrosion

Titulaire du brevet :
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), et al

Opposant :
-

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54(2), 111(1)

Mot-clé :
"Nouveauté (oui) : impossibilité de mettre en oeuvre un mode de réalisation de l'art antérieur"

Décisions citées :
T 0206/83

Exergue :
-



N° du recours : T 1181/01 - 3.4.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.2
du 17 mars 2003

Requérant : Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS)
3, rue Michel Ange
F-75016 Paris (FR)

Mandataire : Sueur, Yvette
Cabinet SUEUR & L'HELGOUALCH
109, boulevard Haussmann
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 5 avril 2001 par laquelle la demande de brevet européen n° 95 914 390.0 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : E. Turrini
Membres : A. G. Klein
V. Di Cerbo

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 95 914 390.0 (n° de publication internationale WO 95/26056) a été rejetée par décision de la division d'examen.

La décision de rejet était fondée sur le motif que l'objet de la revendication indépendante 4 alors en vigueur portant sur un composé de formule $\text{Il}^+ [(\text{ZSO}_2)_2 \text{N}]^-$ n'était pas nouveau au vu du document

D1 : JP-A-5-283086, accompagné d'une traduction en langue anglaise.

- II. La requérante (demanderesse) a formé un recours contre la décision de rejet de la demande et a requis l'annulation de la décision et la délivrance d'un brevet sur la base de deux jeux de revendications annexés à son mémoire de recours du 31 juillet 2001, l'un à titre de requête principale et comprenant des revendications n° 1 à 32 et l'autre à titre subsidiaire.

En réponse à un entretien téléphonique au cours duquel le rapporteur exprimait l'opinion provisoire *a priori* favorable de la Chambre, sous réserve d'apporter à la demande quelques modifications mineures, la requérante a déposé avec sa lettre du 31 octobre 2002 une nouvelle version des revendications n° 1 à 19 selon la requête principale, ainsi que des nouvelles pages 1, 3, 4 et 8 à 11 de la description.

- III. La teneur de la revendication indépendante 4 de la requête principale s'énonce comme suit :

"4. Composé représenté par la formule $\text{Il}^+ [(\text{ZSO}_2)_2 \text{N}]^-$

dans laquelle chaque substituant Z représente de manière indépendante un atome de fluor ou un groupement organique perfluoré ou non qui possède éventuellement au moins une fonction polymérisable, l'un ou moins des substituants Z représentant un atome de fluor."

Les revendications 1 à 3 portent sur un procédé pour la préparation d'un composé ayant les caractéristiques du composé défini à la revendication 4, et les revendications 5 à 32 renvoient toutes directement ou indirectement au composé de la revendication 4, la teneur de ces revendications n'étant pas pertinente pour la présente décision.

- IV. A l'appui de ses requêtes, la requérante a essentiellement fait valoir que dans le document D1 les sels de formule $(RfSO_2)_2NLi$ dans lesquels le substituant Rf représente un atome de fluor ne sont cités que de manière générale et que tous les exemples concrets concernent des sels dans lesquels tous les groupements $RfSO_2$ sont des groupements CF_3SO_2 . En outre, aucun procédé de préparation des sels ayant au moins un groupement FSO_2 n'est décrit dans le document D1 et en conséquence l'homme du métier ne reçoit pas d'information suffisante pour obtenir ces sels sans effort excessif de recherche ou d'expérimentation. En invoquant notamment la décision T 0206/83, la requérante a conclu que le document D1 décrit uniquement la formule chimique des composés de la revendication 4 actuelle sans proprement divulguer les composés de manière à constituer une antériorité opposable.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Nouveauté de l'objet de la revendication 4 selon la requête principale au regard du document D1*
 - 2.1 Le document D1 divulgue un électrolyte organique comprenant un sel métallique ayant au moins deux groupements $RfSO_2$, où le substituant Rf désigne un atome de fluor ou un fluoroalkyle (revendication 1 et paragraphe [0005] de la traduction en anglais). Considérant que le mode particulier de réalisation divulgué dans le document D1 est le sel de formule $(CF_3SO_2)_2NLi$ (revendication 2, paragraphes [0005] et [0009] à [0014] et exemples 1 à 3) et que le document décrit le remplacement des substituants fluoroalkyles par des atomes de fluor, la division d'examen a conclu que le composé de formule $Il[(FSO_2)N(ZSO_2)]$ selon la revendication 4 serait divulgué de prime abord par le document D1.

Or, aucun des composés tels que définis dans la revendication 4 n'est décrit ni considéré de manière explicite dans le document D1. En particulier, les modes de réalisation, les exemples et les essais comparatifs destinés à illustrer l'invention mettent tous en oeuvre des sels dans lesquels les groupements sulfonyles $RfSO_2$ sont tous des groupements perfluorométhyl sulfonyles CF_3SO_2 , le document ne contenant aucune description d'exemples de sels comprenant au moins un groupement fluorosulfonyle FSO_2 .

En outre, le document D1 ne décrit aucun procédé de préparation des sels comprenant au moins un groupement fluorosulfonyle. L'on ne trouve pas trace non plus dans le document D1 d'indications permettant la préparation

de ces sels. En particulier, comme déjà soutenu par la requérante au cours de la procédure d'examen, la seule référence citée dans le document D1, c'est-à-dire l'article de L A Dominey (Fifth International Seminar on Lithium Battery Technology and Applications, 1991, page 1) cité au paragraphe [0003] du document D1, ne concerne que des sels comprenant uniquement des groupements perfluorométhyl sulfonyle, et en particulier $(CF_3SO_2)_2NLi$ et $(CF_3SO_2)_2CLi$. En outre, les arguments et les essais comparatifs présentés par la requérante au cours de la procédure d'examen devant la première instance semblent confirmer que le procédé décrit dans cet article ne peut pas être mis en oeuvre pour la préparation des sels de lithium comprenant des groupements fluorosulfonyle en raison de l'instabilité de la liaison F-S. Par ailleurs, la chambre note que la division d'examen n'a avancé aucun argument quant à la reproductibilité des sels selon le document D1 et comprenant au moins un groupement fluorosulfonyle soit en faisant appel aux connaissances générales de base de l'homme du métier, soit en faisant appel à des guides et manuels de base ou des ouvrages de référence (T 0206/83 JO OEB 1987, 5 ; points 4 et 5 des motifs).

Il semblerait donc que l'homme du métier ne pouvait nullement, sans faire aucun effort excessif de recherche ou d'expérimentation et en ne faisant appel qu'à ses seules connaissances de base, obtenir les sels de lithium comprenant au moins un groupement fluorosulfonyle selon le document D1 et que l'exposé du document D1 permettant la substitution d'un substituant CF_3 par un atome de fluor dans les sels de lithium n'est donc pas reproductible dans le sens de la jurisprudence constante des chambres de recours (décision T 0206/83 (*supra*), points 2, 4 et 5 des motifs). En l'absence de

preuves du contraire, il faut conclure que les composés de formule $Il[(FSO_2)N(ZSO_2)]$ où Z désigne un atome de fluor ou un groupement organique perfluoré ou non sont exclus du contenu opposable du document D1.

- 2.2 Pour ces motifs, la chambre estime que les composés définis à la revendication 4 ne peuvent pas être considérés comme ayant été rendus accessibles au public par la divulgation du document D1 au sens de l'article 54(2) de la CBE et qu'en conséquence, vu que la demande décrit un procédé permettant l'obtention des composés définis à la revendication 4 (voir revendication 1), l'objet de la revendication 4 est nouveau par rapport au document D1.

Il s'ensuit que la décision attaquée par la requérante doit être annulée pour ce seul motif.

3. *Poursuite de la procédure de délivrance*

De l'analyse faite ci-dessus du contenu du document D1 en relation avec la question de la nouveauté du composé de la revendication indépendante 4 il résulte immédiatement que ce document ne peut pas davantage être pris en compte à l'encontre de l'activité inventive, puisque les composés correspondant sont réputés ne pas y être divulgués et que l'homme du métier ne pourra retirer du document D1 aucun enseignement susceptible de le guider vers l'obtention du composé revendiqué.

Les autres antériorités au dossier ne sont pas davantage opposables à la brevetabilité du composé de la revendication indépendante 4.

La chambre souscrit par ailleurs à l'avis positif déjà

émis par la division d'examen sans indication de motifs quant à la brevetabilité du procédé de préparation selon la revendication indépendante 1 (point 4 de la décision contestée).

Toutes les autres revendications définissent des objets comportant les combinaisons de caractéristiques de l'une ou l'autre des revendications indépendantes 1 ou 4.

Etant donné que pour ces raisons la demande telle que modifiée selon la requête principale de la requérante et l'invention qui en fait l'objet satisfont à ses yeux aux exigences de la CBE, la chambre considère approprié en raison des circonstances de l'espèce de faire usage de la possibilité qui lui est ouverte par l'article 111(1) de la CBE d'exercer les compétences de la première instance et d'ordonner directement la délivrance d'un brevet sur la base des documents selon la requête principale de la requérante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré avec l'ordre de délivrer un brevet sur la base des documents suivants :
 - revendications : revendications n° 1 à 19 remises avec la lettre du 31 octobre 2002 et revendications n° 20 à 32 de la requête principale remises avec la

lettre du 31 juillet 2001 ;

- description : pages 2, 5 à 7 et 12 à 17 de la demande telle que publiée et pages 1, 3, 4 et 8 à 11 remises avec la lettre du 31 octobre 2002 ; et
- dessins : feuilles 1/5 à 5/5 de la demande telle que publiée.

Le Greffier :

Le Président :

P. Martorana

E. Turrini