

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 9 mars 2004

N° du recours : T 1266/01 - 3.3.2
N° de la demande : 95905177.2
N° de la publication : 0738108
C.I.B. : A01N 25/34
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé et matériaux pour la protection anti-termite des constructions

Titulaire du brevet :

CECIL S.A.

Opposant :

Syngenta Limited

Référence :

Procédé anti-termite/CECIL S.A.

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 111(1)

Mot-clé :

"Renvoie à la première instance - oui : modification de la revendication principale conduisant à un objet non examinée en première instance"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 1266/01 - 3.3.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 9 mars 2004

Requérant : CECIL S.A.
(Titulaire du brevet) Avenue Frederic Mistral
F-38670 Chasse-sur-Rhône (FR)

Mandataire : Richebourg, Michel François
Cabinet Michel Richebourg
"Le Clos du Golf"
69, rue Saint-Simon
F-42000 Saint Etienne (FR)

Intimée : Syngenta Limited
(Opposant) Fernhurst
Haslemere
Surrey GU27 3JE (GB)

Mandataire : Waterman, John Richard
Syngenta Limited
Intellectual Property Department
Jealott's Hill International Research
Centre
P.O. Box 3538
Bracknell
Berkshire RG42 6EY (GB)

Décision attaquée : Décision de la Division d'opposition de l'Office
européen des brevets signifiée par voie postale
le 16 octobre 2001 par laquelle le brevet
européen n° 0738108 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : U. Oswald
Membres : J. Riolo
J. H. P. Willems

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 738 108 a été délivré sur la base de la demande européenne n° 95 905 177.2 avec un jeu de 9 revendications dont le libellé de la revendication 1 s'énonçait :

"1. Procédé pour la protection anti-termite des constructions, caractérisé en ce qu'il consiste à étendre, préalablement à l'érection de l'édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris les fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d'un composé insecticide, l'ensemble étant capable de diffuser lentement l'insecticide."

II. L'intimée (opposante) a fait opposition à la délivrance de ce brevet européen, demandant sa révocation en application de l'article 100a) de la CBE en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi que de l'article 100b) de la CBE pour manque de faisabilité de l'invention.

Entre autres, les documents suivants ont été cités au cours des procédures d'opposition et recours :

- (3) traduction anglaise de la demande japonaise
JP-A-61 162 123
- (4) GB-A-2 084 021
- (5) DE-B-1 141 837
- (19) JP-A-61 162 123
- (20) JP-A-58 126 307 ainsi que sa traduction anglaise

III. Dans la décision de la Division d'opposition, il a été décidé de révoquer le brevet européen n° O 738 108 au motif que le jeu de revendications présenté au cours de la procédure orale ne remplissait pas les exigences d'activité inventive stipulées par l'article 56 de la CBE.

La revendication 1 de ce jeu de revendication s'énonçait comme suit :

"1. Procédé pour la protection anti-termite des constructions, caractérisé en ce qu'il consiste à étendre, préalablement à l'érection de l'édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris les fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d'un composé insecticide à une concentration de 0.5% à 2% d'insecticide, l'ensemble étant capable de diffuser lentement l'insecticide."

Dans sa décision, la Division d'opposition a estimé que la revendication principale du jeu de revendications présenté au cours de la procédure orale était nouveau par rapport à la divulgation du document (19) du fait de l'indication de la concentration en insecticide présent dans le film en matière plastique à savoir 0,5% à 2%.

Elle a par contre considéré que l'objet du brevet contesté ne remplissait pas les conditions d'activité inventive au vu de cette unique différence technique par rapport à l'état de la technique.

En effet, elle a jugé qu'il était évident de combiner l'enseignement des documents (4) et (5), concernant les

avantages de l'imprégnation de film plastique avec des insecticides ayant précisément des concentrations en insecticide similaires à celles mentionnées dans le brevet attaqué, avec le document (3) pour aboutir à l'objet revendiqué en vue de résoudre le seul problème objectivement résolu par le brevet en l'état du dossier, à savoir la mise à disposition d'un procédé pour la protection anti-termite des constructions.

- IV. La requérante (titulaire) a introduit un recours contre cette décision.

- V. Une procédure orale devant la chambre de recours s'est tenue le 9 mars 2004.

- VI. Au cours de la procédure orale, la requérante a produit un nouveau jeu de revendications à titre de requête principale.

La revendication 1 de ce jeu de revendication s'énonce :

"1. Procédé pour la protection anti-termite des constructions, caractérisé en ce qu'il consiste à étendre, préalablement à l'érection de l'édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris dans les tranchées des fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d'un composé insecticide à une concentration de 0.5% à 2% d'insecticide, l'ensemble étant capable de diffuser lentement l'insecticide."

- VII. L'intimée a contesté l'admissibilité de ce jeu de revendications.

VIII. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête présentée durant la procédure orale, ou à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à la première instance.

L'intimée demande le rejet du recours, ou à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à la première instance.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Admissibilité du jeu de revendications de la requête principale*

Au cours de la procédure orale, la requérante a produit un nouveau jeu de revendications à titre de requête principale afin de démarquer l'objet du brevet contesté de l'état de la technique.

La Chambre observe que ce jeu a été introduit dans la procédure en réponse à une discussion conduite pour la première fois au cours de la procédure orale au sujet de la pertinence du document (20) et de l'appréciation des caractéristiques techniques des revendications distinguant l'objet revendiqué de ce dernier.

La Chambre décide donc d'admettre le jeu de revendications dans la procédure malgré le moment de sa production puisque que la requérante n'avait pas eu l'opportunité de réagir à un stade préalable.

3. *Annulation de la décision de la Division d'opposition et renvoi à l'instance du premier degré (article 111(1) CBE)*

3.1 Dans le cas présent, la Division d'opposition a décidé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas brevetable pour manque d'activité inventive par rapport à l'état de la technique car la seule caractéristique distinctive de la revendication 1, à savoir la concentration en insecticide, représentait une mesure usuelle dans le domaine.

Par l'amendement introduit dans la revendication 1 du jeu de revendications produit au cours de la procédure orale, la requérante a fait apparaître un élément technique distinctif supplémentaire dans le procédé revendiqué, à savoir que le film protecteur est étendu sur la totalité de la surface découverte par les travaux de terrassement et non sur les fondations comme cela est le cas des documents (19) et (20).

Comme cela ressort du premier paragraphe ci-dessus, la Division d'opposition n'a pas pu évaluer la pertinence de cette caractéristique technique et sa décision doit donc être annulée puisqu'elle portait sur un objet différent.

3.2 Selon le brevet en cause, la caractéristique technique introduite dans la revendication 1 du jeu de revendications produit au cours de la procédure orale représente un point "important" de l'invention (cf. demande telle que déposée, page 4, ligne 17 à 24).

La modification produite au cours de la procédure orale peut donc être considérée comme un point essentiel qui mériterait d'être appréciée par deux instances.

Par ailleurs, il convient de faire droit à la requête légitime de l'intimée qui considère que le renvoi à la première instance est nécessaire pour lui permettre de préparer avec le soin et le temps adéquats son argumentation sur ce nouveau point qui est apparu pour la première fois au cours de la procédure orale.

La Chambre note que le renvoi à la première instance fait également partie des requêtes de la requérante.

Dans ces circonstances, la Chambre décide de renvoyer l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.
2. Le cas est renvoyé à la première instance pour la poursuite de la procédure sur la base de la requête présentée durant la procédure orale.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

U. Oswald