

Code de distribution interne :

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

DECISION
du 29 octobre 2004

N° du recours : T 0477/02 - 3.2.2

N° de la demande : 98917279.6

N° de la publication : 0972090

C.I.B. : C22C 38/18

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Acier et procédé pour la fabrication d'une pièce pour roulement

Demandeur :

ascometal, et al

Opposant :

-

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)

Mot-clé :

"Modifications - extension de l'objet de la demande (non)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0477/02 - 3.2.2

DECISION
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 29 octobre 2004

Requérant : Ascometal, et al
Immeuble "La Pacific"
11 - 13 Cours Valmy
La Défense 7
F-92800 Puteaux (FR)

Mandataire : Bouget, Lucien
Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne D'Orves
F-75441 Paris Cedex 09 (FR)

Décision attaquée : Décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 26 novembre 2001 par laquelle la demande de brevet européen n°98917279.6 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : T. K. H. Kriner
Membres : R. Ries
E. J. Dufrasne

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 98 917 279.6 (n° de publication WO-A-98/45495) a été rejetée par décision de la Division d'examen au motif que les revendications modifiées déposées le 29 septembre 2001 ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Dans cette décision, la Division d'examen a considéré que l'état de la technique le plus proche est représenté par le document

D2 : DE-A-19 524 957

figurant déjà dans le passage citant l'art antérieur de la demande. Ce document concerne - comme la demande - l'utilisation d'un acier pour la fabrication d'une pièce de roulement et donc n'est pas une "antériorisation fortuite". La Division d'examen est parvenue à la conclusion que l'application du "disclaimer" figurant dans la revendication 1 afin de délimiter l'objet de la revendication 1 par rapport à l'enseignement de D2 n'est pas admissible. Par conséquent, la Division d'examen a considéré que la revendication 1 contrevenait aux dispositions de l'article 123(2) CBE, et la demande a été rejetée.

A titre de remarque auxiliaire, la Division d'examen a indiqué qu'une limitation de la teneur en silicium au-delà de la valeur de 1,2% divulguée dans la demande telle que déposée, pourrait distinguer l'objet de la revendication 1 d'une façon positive vis-à-vis de l'enseignement du document D2.

- II. La requérante a formé un recours, reçu le 17 janvier 2002, contre cette décision et déposé un jeu de revendications auxiliaires en même temps que le mémoire de recours, reçu le 22 mars 2002. La taxe de recours a été acquittée le 17 janvier 2002.
- III. Dans une notification annexée à la convocation à une procédure orale requise à titre subsidiaire par la requérante, la Chambre a donné son opinion préalable que les revendications selon la requête principale et auxiliaire ne sont pas acceptables et signalé qu'une version modifiée de la revendication 1 ne comportant plus de disclaimer pourrait satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE.
- IV. En réponse (voir télécopie du 14 octobre 2004 et lettre du 21 octobre 2004), la requérante a accepté la proposition de la Chambre y compris la modification de la fourchette pour l'aluminium. Elle n'a pas maintenu les requêtes formulées dans le mémoire de recours ni la requête de procédure orale. Elle requiert que la procédure conduisant à la délivrance du brevet européen se déroule de manière écrite. Par conséquent, la convocation à la procédure orale a été annulée.

La revendication 1 acceptée par la requérante se lit comme suit :

"1. Acier pour la fabrication d'une pièce pour roulement, caractérisé en ce que sa composition chimique comprend, en pourcentage de poids :

0,6% ≤ C ≤ 1,5%

0.4% ≤ Mn < 1,5%

1,2% < Si ≤ 2,5%
0,2% ≤ Cr ≤ 2%
0% ≤ Ni ≤ 0.5%
0% ≤ Mo ≤ 0,2%
0% < Al ≤ 0,05%,
S ≤ 0,04%

le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration, la composition satisfaisant, en outre, les relations :

$Mn \leq 0,75 + 0,55 \times Si$
 $Mn \leq 2,5 - 0,8 \times Si."$

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Modifications ; article 123(2) CBE*

La revendication 1 dérive de la revendication 1 telle que déposée et, en plus, comporte une limite inférieure en silicium de > 1,2% Si et une limite supérieure en manganèse de < 1,5% Mn. Ces deux restrictions des teneurs en Si et Mn formant en combinaison la composition d'acier préférée sont divulguées dans le passage à la page 3, lignes 6 à 10 de la demande telle que publiée (WO-A-98/45495). Par conséquent, les modifications apportées à la revendication 1 satisfont aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

3. *Poursuite de la procédure*

Dans la décision contestée, la Division d'examen est uniquement parvenue à la conclusion que la demande de

brevet ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE. Le seul motif invoqué par la Division d'examen à l'encontre de la délivrance d'un brevet, à savoir que l'objet de la revendication 1 s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, n'étant ainsi plus justifié, la décision doit être annulée.

La Division d'examen ne s'est pas prononcée sur les autres exigences de la CBE. La Chambre, pour ne pas priver la requérante de la possibilité de bénéficier de deux instances pour apprécier les questions en suspens, juge approprié, dans ces circonstances, de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE (cf. deuxième phrase, deuxième possibilité) et de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner.

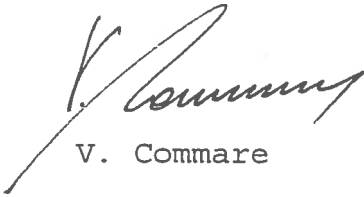
Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

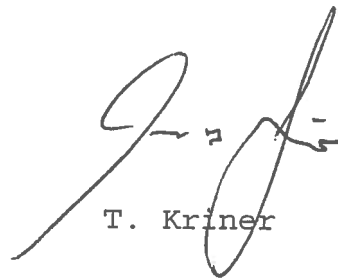
1. La décision contestée annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen afin de poursuivre la procédure sur la base de la revendication 1 acceptée par la requérante dans la télécopie du 14 octobre 2004.

Le Greffier :

Le Président :



V. Commare



T. Kriner

