

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 8 décembre 2005

N° du recours : T 0495/03 - 3.3.05

N° de la demande : 90401818.1

N° de la publication : 0407262

C.I.B. : C01B 33/193

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Silice à porosité contrôlée et son procédé d'obtention

Titulaire du brevet :

RHODIA CHIMIE

Opposant :

Degussa AG Intellectual Property Management Standort Marl

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 22 (CBE 2000), 54, 54(3), 111(2), 114(2), 123(2), (3)
CBE R. 67

Mot-clé :

"Nouveauté (non) "

Décisions citées :

T 0398/98, G 0001/03, G 0002/03, G 0002/98

Exergue :

-



N° du recours : T 0495/03 - 3.3.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.05
du 8 décembre 2005

Requérant : RHODIA CHIMIE
(Titulaire du brevet) 25, quai Paul Doumer
F-92408 Courbevoie Cédex (FR)

Mandataire : Dubruc, Philippe
Rhodia Services
Direction de la Propriété Industrielle
40, rue de la Haie-Coq
F-93306 Aubervilliers Cédex (FR)

Intimée : Degussa AG
(Opposante) Intellectual Property Management
Standort Marl
Bau 1042/PB 15
D-45764 Marl (DE)

Mandataire : Godemeyer, Thomas, Dr.
Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner
Patentanwälte
An den Gärten 7
D-51491 Overath (DE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets signifiée par
voie postale le 24 février 2003 par laquelle
le brevet européen n° 0407262 a été révoqué
conformément aux dispositions de l'article
102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M. M. Eberhard
Membres : A. T. Liu
J. H. P. Willems

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 407 262 a été délivré sur la base de 19 revendications pour les États contractants AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE et 18 revendications pour l'Espagne.

II. La revendication 1 pour les États contractants désignés autres que l'Espagne a le libellé suivant :

"Silice précipitée présentant les caractéristiques suivantes :

- surface spécifique B.E.T. comprise entre 20 et 300 m²/g,
- surface spécifique C.T.A.B. comprise entre 10 et 200 m²/g,
- prise d'huile (DBP) comprise entre 80 et 400 cm³/100g
- volume poreux de 1 à 10 cm³/g,
- diamètre moyen de pores variant entre 10 et 50 nm."

III. Une opposition a été formée au brevet au titre de l'article 100(a) CBE. À l'appui du motif de manque de nouveauté, le document suivant a été notamment cité comme état de la technique :

D1 : EP-A-0 396 460

Ce document est une demande européenne antérieure au sens de l'article 54(3) CBE, désignant les mêmes États contractants que le présent brevet.

- IV. Un premier recours a été formé suite à la décision de la division d'opposition révoquant le brevet européen pour manque de nouveauté au vu de l'exemple 2 selon D1. Au cours de la procédure orale du 13 décembre 2000, la requérante a déposé entre autre une nouvelle revendication 1 qui diffère de la revendication 1 telle que délivrée, indiquée ci-dessus, par la limite supérieure du diamètre moyen de pores qui est de 40 nm au lieu de 50 nm. Le texte de cette revendication, valable pour tous les États contractants autres que l'Espagne, est identique pour la requête principale et les deux requêtes subsidiaires.
- V. Dans la décision T 398/98 du 13 décembre 2000, la chambre de recours concernée a conclu qu'en l'absence de preuves montrant que le procédé de préparation selon l'exemple 2 de D1 conduit inévitablement à une silice dont le diamètre moyen de pores tombe dans l'intervalle de 10 à 40 nm, une silice ayant les caractéristiques définies dans la revendication 1 est nouvelle. Elle a annulé la décision de la division d'opposition et renvoyé l'affaire à la première instance pour poursuite de la procédure.
- VI. Par lettre du 14 novembre 2002, l'intimée (opposante) a présenté un document concernant un essai de reproduction de l'exemple 2 selon D1.
- VII. À l'issu de la procédure orale du 16 janvier 2003, la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet européen. Elle a estimé que, eu égard aux résultats de l'essai de reproduction soumis par l'intimée, l'objet de la revendication 1 manque de nouveauté au vu de D1.

VIII. Recours a été formé par le titulaire contre la décision de la division d'opposition datée du 24 février 2003.

Avec le mémoire de recours du 7 juillet 2003, la requérante a déposé trois jeux de revendications à titre de requête principale et deux requêtes subsidiaires. La revendication 1 (pour tous les États contractants autres que l'Espagne) reste cependant identique à celle sur laquelle étaient basées la décision de la chambre de recours T 0398/98 et la décision contestée.

IX. Dans une notification en date du 7 mai 2004, la Chambre a indiqué son avis préliminaire sur les questions soulevées par les parties concernant l'application de l'article 111(2) CBE.

X. Par lettres du 19 et du 21 juillet 2004, la requérante a présenté des documents pour démontrer qu'il n'existe aucune loi générale mettant en relation les valeurs de prises d'huile DBP et DOP.

XI. Sur demande de la chambre, la requérante a envoyé par lettre du 29 juillet 2004 une copie de la norme NFT 30-022 (mars 1953).

XII. À la fin de la procédure orale qui a eu lieu le 3 août 2004 en l'absence de la requérante dûment convoquée, la chambre a décidé de poursuivre la procédure par écrit et a demandé à l'intimée de déposer le compte-rendu de l'essai de reproduction de l'exemple 2 du document D1.

XIII. Par lettre du 24 septembre 2004, l'intimée a présenté les deux déclarations suivantes contenant les détails de l'essai de reproduction conduit par l'intimée :

- "Erklärung an Eides Statt", signée par G.-G. Lindner, datée du 6 septembre 2004,
- "Erklärung an Eides Statt", signée par C. Jaeb, datée du 6 septembre 2004.

Par lettre du 11 novembre 2004, l'intimée a de plus envoyé une copie de la norme ASTM D 281-95 relative à une méthode standard de mesure de prise d'huile. Une copie de chacun de ces trois documents a été envoyée à la requérante, expressément avec un délai de deux mois pour y répondre éventuellement.

XIV. Les arguments de la requérante se résument comme suit :

- La question de nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'exemple 2 du document D1 a été tranchée dans la décision T 398/98. Les termes employés dans cette décision ne signifient pas que l'on donne la possibilité à l'intimée d'apporter des preuves relatives à l'exemple 2 de D1.
- Les résultats de l'essai de reproduction de cet exemple ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article 111(2) CBE. En statuant de nouveau sur la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'exemple 2 du document D1, la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure.
- Les résultats de l'essai fournis par l'intimée ne permettent pas de conclure à l'absence de nouveauté.

XV. Les arguments de l'intimée sont essentiellement les suivants :

- Les résultats de l'essai du 14 novembre 2002 constituent un fait nouveau au sens de l'article 111(2) CBE, si bien que la division d'opposition n'est plus liée par les motifs et le dispositif de la décision T 398/98.
- Suite à la révision de la CBE, en particulier de l'article 22 CBE, et aux changements dans la jurisprudence (décisions G 2/98, G 1/03 et G 2/03), la présente chambre ne serait plus liée par la décision T 398/98 statuant sur l'admissibilité des modifications dans la revendication 1.
- Il n'est pas clair s'il s'agit dans D1 de la prise d'huile déterminée avec du phtalate de dibutyle (DBP) ou du phtalate de dioctyle (DOP).
- En tout état de cause, les écarts de mesures obtenus dans l'essai de reproduction par rapport aux données dans l'exemple 2 de D1 sont des déviations standards.

XVI. La requérante a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet européen sous forme modifiée selon la requête principale ou l'une des deux requêtes subsidiaires présentées avec le mémoire de recours daté du 7 juillet 2003. En outre, elle a demandé le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée a demandé le rejet du recours, ou, subsidiairement, le renvoi de l'affaire à la première instance pour poursuite de la procédure. En outre, elle a demandé que la chambre ne tienne pas compte des documents tardifs déposés par la requérante avec ses

lettres du 19 et du 21 juillet 2004. Elle a requis subsidiairement qu'une seconde procédure orale ait lieu.

Motifs de la décision

Revendication 1 (pour les États contractants désignés autres que l'Espagne).

Le libellé de cette revendication est le même pour la requête principale et les deux requêtes subsidiaires. L'exposé ci-dessous s'applique ainsi à toutes les requêtes.

1. *Modifications, article 123(2) et (3) CBE.*

La revendication 1 diffère de la revendication 1 telle que délivrée par la limite supérieure du diamètre moyen de pores qui est de 40 nm au lieu de 50 nm (voir point IV ci-dessus). Dans la décision T 398/98, la chambre de recours concernée a accepté que cette modification apportée à la revendication 1 satisfait aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE. La revendication 1 restant la même, la présente chambre ne voit pas de raison pour remettre en cause la décision concernant l'admissibilité de cette modification.

L'intimée a argué que, suite à la révision de la CBE, en particulier de l'article 22 CBE, et aux décisions G 2/98, G 1/03 et G 2/03, la présente chambre ne serait plus liée par la décision précédente. Comme déjà observé dans la notification du 29 juillet 2004, le texte révisé de la CBE (CBE 2000) n'est pas encore entré en vigueur ; de plus, l'article 22 CBE 2000 ne fait pas partie des

articles s'appliquant à titre provisoire (voir JO OEB, 2001, Édition Spéciale n° 4, pages 1 et 2). Par ailleurs, même si les décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours citées par l'intimée touchent l'article 123(2) CBE, la décision G 2/98 vise la condition requise pour revendiquer la priorité d'une demande portant sur la "même invention" et les décisions G 1/03 et G 2/03 visent l'admissibilité d'un "disclaimer" au regard de l'article 123(2). Ces décisions n'abordent donc pas la question d'admissibilité de modifications basées sur des données indiquées dans le brevet même. Le texte d'un futur article 22 CBE et les décisions citées ne constituent donc pas des faits nouveaux au sens de l'article 111(2) CBE pour le cas présent.

2. *Nouveauté*

- 2.1 D1 décrit dans l'exemple 2 une silice précipitée ayant des valeurs de surface BET, surface CTAB et volume poreux qui tombent dans les plages définies dans la revendication 1. Le diamètre moyen de pores de la silice n'est pas divulgué dans cet exemple.

Par lettre du 14 novembre 2002, l'intimée a fourni les résultats d'un essai de reproduction de l'exemple 2 selon D1. Ces données montrent que la silice précipitée a un diamètre moyen de pores de 31 nm (ou 32 nm), déterminé en faisant pénétrer le mercure dans les pores de l'échantillon sous un angle de contact de 130° (ou 140°), diamètre qui tombe ainsi dans la plage de 10 nm à 40 nm définie dans la revendication 1. Les autres valeurs sont les suivantes :

- surface BET : 75 m²/g
- surface CTAB : 72 m²/g
- prise d'huile DBP : 186 g/100g
- volume poreux : 3,29 cm³/g (130°)
3,30 cm³/g (140°)

Compte tenu de la densité du DBP, la valeur de prise d'huile DBP exprimée en ml/100g est d'environ 178 ml/100g comme indiquée par l'intimée (voir lettre du 22.10.03, page 5). Toutes ces valeurs tombent ainsi dans les intervalles indiqués dans la revendication 1. Le compte-rendu de cet essai a été présenté par lettre du 24 septembre 2004 avec les déclarations de G.-G. Lindner et de C. Jaeb datées du 6 septembre 2004 (voir point XIII). La requérante n'a soumis aucune observation suite à ces déclarations. Elle n'a donc pas contesté le fait que les conditions mentionnées dans le compte-rendu correspondent essentiellement à celles décrites pour l'exemple 2 du document D1, ni l'affirmation selon laquelle la reproduction de l'exemple 2 à plus petite échelle (1/2.6) n'a pas d'influence sur les propriétés du produit.

- 2.2 Dans le mémoire de recours du 7 juillet 2003, la requérante a argué que la division d'opposition n'aurait pas dû statuer à nouveau sur la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'exemple 2 du document D1.

La chambre tient à observer qu'il est explicitement indiqué dans la décision T 398/98 que la charge de la preuve incombe à l'intimée en ce qui concerne l'affirmation contestée par la requérante, à savoir que les différences entre le procédé de fabrication de l'exemple 2 de D1 et l'exemple 3 du brevet avaient

effectivement une influence insignifiante sur la porosité. Il ressort aussi clairement de la même décision que la nouveauté de la silice selon la revendication 1 n'a été acceptée qu'en l'absence de preuves du contraire (voir points 3, 3.1 et 3.3.2 de la décision). L'intimée a donc ultérieurement reproduit le procédé selon l'exemple 2 de D1 dans le but d'apporter les preuves manquantes. Cet essai de reproduction de l'exemple 2 constitue manifestement un fait nouveau et les faits de la cause ne sont donc plus les mêmes que ceux sur lesquels la décision précédente était basée. La division d'opposition n'est ainsi plus liée par les motifs et le dispositif de la chambre de recours dans l'affaire T 398/98 (article 111(2) CBE).

2.3 La requérante a allégué que l'essai fourni par l'intimée ne permet pas de conclure à l'absence de nouveauté. En particulier, il a été remarqué que l'intimée n'a pas indiqué dans sa lettre du 14 novembre 2002 que toutes les conditions mentionnées par le document D1 dans son exemple 2 ont été rigoureusement respectées (voir mémoire de recours, page 4, point 3.2.1). Cet argument n'est plus valable du fait que l'intimée a présenté le compte-rendu de l'essai de reproduction dont la véracité n'a pas été remise en cause par la requérante qui ne s'est pas manifesté, ni dans les délais ni plus tard (voir points XIII et 2.1 ci-dessus).

2.4 La requérante a aussi allégué que les mesures de BET, CTAB et de prise d'huile du produit de l'essai de reproduction montrent qu'il ne s'agirait pas de la même silice que celle obtenue dans l'exemple 2 de D1 (voir mémoire de recours, page 4, point 3.2.2). De ce fait, la valeur du diamètre moyen de pores indiquée pour la

silice obtenue dans l'essai de reproduction ne pourrait être considérée comme étant celle de la silice selon l'exemple 2 de D1.

2.4.1 De l'avis de la chambre, il est normal que des répétitions de mesures BET et CTAB conduisent à des écarts dans les résultats obtenus, l'amplitude de ces écarts dépendant de la précision de la mesure. Si en plus, les mesures ne sont pas faites sur le même échantillon mais sur un autre, même si celui-ci est reproduit exactement dans les mêmes conditions, l'écart entre les valeurs risque d'être encore plus important. En conséquence, la chambre considère que la différence d'environ 10% entre les valeurs de BET et de CTAB obtenues par l'intimée par rapport aux valeurs divulguées dans D1 correspond aux différences auxquelles s'attendraient l'homme du métier compte tenu notamment de la précision des méthodes de mesure concernées. Cette différence ne permet pas de conclure que la silice de l'essai de reproduction ne correspond pas essentiellement à celle de l'exemple 2 de D1.

2.4.2 Quant aux valeurs de prise d'huile, la chambre note qu'il existe une incertitude concernant la divulgation à ce sujet dans D1. Dans la description, il est explicitement indiqué que la prise d'huile est déterminée selon la norme NFT-30-022 (mars 53) en mettant en oeuvre le phtalate de dibutyle (page 5, lignes 20 à 21). Cependant, la silice obtenue dans l'exemple 2 de D1 présente une valeur de 150 "Prise DOP ml/100 g silice" (voir tableau page 12), ce qui devrait être déterminée en mettant en oeuvre non pas le phtalate de dibutyle mais le phtalate de dioctyle. Il ne ressort donc pas clairement de D1 si la valeur de prise d'huile

indiquée pour l'exemple 2 a été effectivement déterminée en mettant en oeuvre du phtalate de dibutyle ou du phtalate de dioctyle. Au vu de cette incertitude, la valeur de prise d'huile indiquée dans l'exemple 2 ne peut servir d'indice pour juger le bien-fondé de la reproduction.

La chambre souhaite en outre observer que la mesure de prise d'huile selon D2 est susceptible de conduire à des écarts importants. Il est vrai que la norme NFT 30-022 appliquée dans D2 ne fait pas mention des marges d'erreurs possibles. Toutefois, comme l'a remarqué l'intimée, la méthode de détermination de la prise d'huile selon la norme ASTM D 281-95 met en oeuvre un procédé de mesure similaire à celui de la norme NFT 30-022. Or, dans la discussion de la reproductibilité, il est mentionné dans la norme ASTM que les résultats obtenus dans des laboratoires différents devraient être considérés comme suspects s'ils diffèrent de plus de 38%. Comme souligné par l'intimée, ceci signifie que des différences allant jusqu'à 38% sont considérées comme normales et tolérables pour ce genre de mesures. Ceci n'a pas été réfuté par la requérante (voir aussi lettre du 11 novembre 2004 et point XIII ci-dessus). Ainsi, en admettant que la prise d'huile DOP pour l'exemple 2 de D1 soit en réalité mesurée en mettant en oeuvre du phtalate de dibutyle, la différence entre la valeur de 150 ml/100g de silice et la valeur de 186 g DBP /100g déterminée par l'intimée et correspondant approximativement à 178 ml DBP/100g serait d'environ 19%, c'est-à-dire dans les limites de tolérance pour la méthode utilisée. Par ailleurs, si la prise d'huile "DOP ml/100g de silice" indiquée dans l'exemple 2 (et

d'ailleurs aussi dans les autres exemples de D1) était effectivement une valeur DOP, la différence entre la valeur mesurée par l'intimée (162 ml/100g, voir lettre du 11.11.2004) et celle donnée dans D1 serait d'environ 8%. En conséquence, même si la chambre, en faveur de la requérante, prenait en considération la prise d'huile comme indice pour juger du bien-fondé de la reproduction, elle arriverait à la conclusion que les différences entre la valeur de prise d'huile indiquée dans D1 et les valeurs mesurées par l'intimée ne permettent pas de conclure que la silice reproduite ne correspond pas à celle de l'exemple 2 de D1.

- 2.5 La requérante a indiqué que la prise d'huile (DBP) de 186 g/100g déterminée pour l'essai de reproduction "correspond à une valeur de DOP plus élevée que 186 ml/100g", elle n'a cependant pas expliqué d'où provenait cette valeur de DOP. La requérante a contesté la valeur DBP d'environ 178 ml/100g obtenue en divisant la valeur DBP mesurée (186 g/100g) par la densité du DPB, sans toutefois préciser les raisons de cette contestation (voir lettre du 19 juillet 2004, page 3). La chambre ne voit elle-même pas de raisons pour lesquelles cette conversion ne serait pas correcte. Comme indiqué précédemment, cette valeur tombe bien dans la plage entre 80 et 400 cm³/100g définie dans la revendication 1. Dans ces circonstances, la chambre conclut que les preuves fournies par l'intimée démontrent que la silice de l'exemple 2 de D1 présente toutes les caractéristiques définies dans la revendication 1. La silice selon la revendication 1 des trois requêtes manque donc de nouveauté au vu de D1 (article 54(3) CBE). Il en résulte qu'il ne peut être fait droit ni à la requête principale ni à la requête

subsidaire 1 qui incluent toutes deux les revendications pour les États contractants désignés autres que l'Espagne et les revendications pour l'Espagne, ni à la requête subsidiaire 2.

3. *Faits et preuves tardifs, article 114(2) CBE.*

La constatation de la chambre indiquée ci-dessus est indépendante d'une relation quelconque qui puisse exister entre une valeur DBP et une valeur DOP. En conséquence, les arguments de la requérante du 19 et 21 juillet 2003 à ce sujet et les documents cités à l'appui de ces arguments ne sont pas pertinents pour la présente décision. Il n'est donc pas nécessaire de décider si ces documents ont été produits tardivement et s'ils sont ou non à prendre en considération en vertu de l'article 114(2) CBE.

4. *Remboursement de la taxe de recours*

Selon la règle 67 CBE, la condition préalable pour le remboursement de la taxe de recours est qu'il soit fait droit au recours. Ceci n'étant pas le cas, il n'est donc pas nécessaire d'examiner si un tel remboursement serait équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

- Le recours est rejeté.

- La demande en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier :

Le Président :

A. Wallrodt

M. Eberhard