

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 29 novembre 2007**

**N° du recours :** T 1004/04 - 3.3.10

**N° de la demande :** 92420488.6

**N° de la publication :** 0550361

**C.I.B. :** C07C 219/06

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Tensioactifs à base de composés d'ammonium quaternaire,  
procédés de préparation, bases et compositions assouplissantes  
dérivées

**Titulaire du brevet :**

STEPAN EUROPE

**Opposants :**

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH  
Evonik Goldschmidt Rewo GmbH  
Akzo Nobel N.V.  
The Procter & Gamble Company  
Kao Corporation Intell. Property & Legal Div.

**Référence :**

-

**Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :**

CBE Art. 123(2)

**Mot-clé :**

"Modifications (non admissibles) : combinaison de  
caractéristiques non décrite dans la demande telle que  
déposée"

**Décisions citées :**

-

**Exergue :** -



N° du recours : T 1004/04 - 3.3.10

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.10  
du 29 novembre 2007

**Requérante :**  
(Titulaire du brevet)

STEPAN EUROPE  
Chemin Jongkind  
F-38340 Voreppe (FR)

**Mandataire :**

Maiwald Patentanwalts GmbH  
Elisenhof  
Elisenstraße 3  
D-80335 München (DE)

**Intimée 1 :**  
(Opposant 1)

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH  
Group Intellectual Property  
Am Unisys-Park 1  
D-65843 Sulzbach (DE)

**Mandataire :**

**Intimée 2 :**  
(Opposante 2)

Evonik Goldschmidt Rewo GmbH  
Postfach 11 60  
D-36392 Steinau an der Straße (DE)

**Mandataire :**

Thiele, Georg Friedrich  
Evonik Degussa GmbH  
DG-IPM-PAT  
Postcode 84/339  
Rodenbacher Chaussee 4  
D-63457 Hanau (DE)

**Intimée 3 :**  
(Opposante 3)

Akzo Nobel N.V.  
Velperweg 76  
NL-6824 BM Arnhem (NL)

**Mandataire :**

Hesselink, Dinah Elisabeth  
Akzo Nobel N.V.  
Intellectual Property Department (Dept. AIP)  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem (NL)

**Intimée 4 :**  
(Opposante 4)

The Procter & Gamble Company  
One Procter & Gamble Plaza  
Cincinnati, OHIO 45202 (US)

**Mandataire :**

TER MEER - STEINMEISTER & PARTNER GbR  
Mauerkircherstraße 45  
D-81679 München (DE)

**Intimée 5 :**  
(Opposante 5)

Kao Corporation Intell. Property & Legal Div.  
Patent Department  
1-3, Bunka 2-chome, Sumida-ku  
Tokyo 131 (JP)

**Mandataire :**

Kindler, Matthias  
Hoffmann, Eitle  
Patent- und Rechtsanwälte  
Arabellastraße 4  
D-81925 München (DE)

**Décision attaquée :**

Décision de la division d'opposition de  
l'office européen des brevets postée le  
8 juin 2004 par laquelle le brevet européen  
No. 0550361 a été révoqué conformément aux  
dispositions de l'article 102(1) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** R. Freimuth  
**Membres :** P. Gryczka  
J.-P. Seitz  
J. Mercey  
P. Schmitz

## Exposé des faits et conclusions

- I. Les opposantes 1 à 5 (respectivement intimées 1 à 5) ont formé chacune une opposition en vue d'obtenir la révocation en sa totalité du brevet européen n° 550 361 basé sur la demande de brevet européen n° 92420488.6.
- II. Par décision signifiée par voie postale le 8 juin 2004, la division d'opposition a révoqué le brevet.

Selon la division d'opposition l'invention n'était pas suffisamment décrite et l'objet des revendications selon la requête principale alors pendante n'était pas nouveau. Les revendications modifiées selon les requêtes subsidiaires I à V alors pendantes n'étaient pas claires, n'avaient pas de support dans la demande telle que déposée et avaient pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré.

- III. La propriétaire du brevet litigieux (requérante) a introduit un recours contre cette décision et a déposé avec la lettre datée du 8 octobre 2004 cinq jeux de revendications à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires 1 à 4.

La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit :

"1. Composé tensioactif cationique comprenant, sous forme de sel d'ammonium quaternaire, un produit de condensation entre, d'une part, une fraction d'acides gras sous forme libre, saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés, lesdits acides gras présentant chacun une chaîne hydrocarbonée dont le nombre d'atomes est compris

entre 5 et 23, et d'autre part, au moins une amine tertiaire fonctionnalisée, l'amine tertiaire fonctionnalisée étant la triéthanolamine, la fraction d'acides gras comportant au moins 50 % en moles d'acides linéaires en C<sub>16</sub> à C<sub>18</sub>, la fraction d'acides gras C<sub>16</sub>/C<sub>18</sub> comportant majoritairement des acides linéaires en C<sub>18</sub>, et le rapport molaire fraction d'acides gras/amine tertiaire étant compris entre 1,82 et 1,60."

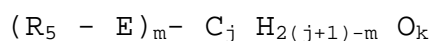
La revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 s'énonce comme suit :

"1. Composé tensioactif cationique comprenant, sous forme de sel d'ammonium quaternaire, un produit de condensation entre, d'une part, une fraction d'acides gras sous forme libre, saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés, lesdits acides gras présentant chacun une chaîne hydrocarbonée dont le nombre d'atomes est compris entre 5 et 23, et d'autre part, un mélange d'une amine tertiaire polyhydroxylée et d'une amine tertiaire substituée par une fonction amine primaire ou secondaire, dans un rapport molaire de la première par rapport à la seconde amine au moins égal à 2, les chaînes alkyle d'au moins une amine tertiaire comportant ensemble au moins quatre atomes de carbone, le rapport molaire fraction d'acides gras/amine tertiaire étant compris entre 1,85 et 1,40, et les chaînes alkyle de l'amine tertiaire comportant jusqu'à 12 atomes de carbone et comportant ensemble d'une à quatre fonctions choisies parmi une fonction hydroxyle ou amine."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 diffère de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 en ce que la fraction d'acides gras est définie par les caractéristiques additionnelles suivantes : "la fraction d'acides gras comportant au moins 50 % en moles d'acides linéaires en C<sub>16</sub> à C<sub>18</sub>, la fraction d'acides gras C<sub>16</sub>/C<sub>18</sub> comportant majoritairement des acides linéaires en C<sub>18</sub> et présente une insaturation globale, exprimée par un indice d'iode inférieur à 33".

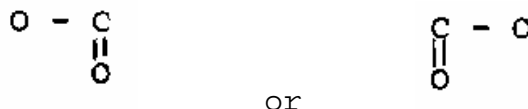
La revendication 1 selon la requête subsidiaire 3 s'énonce comme suit :

"1. Base assouplissante, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un composé tensioactif cationique en solution dans un solvant,  
le au moins un composé tensioactif comportant, sous forme de sel d'ammonium quaternaire, un produit de condensation entre, d'une part, une fraction d'acides gras sous form libre, saturés ou insaturés, linéaires ou ramifiés, lesdits acides gras présentant chacun une chaîne hydrocarbonée dont le nombre d'atomes est compris entre 5 et 23, et d'autre part, au moins une amine tertiaire fonctionnalisée choisie parmi la triéthanolamine, la méthyl-diéthanolamine, l'éthyl-diéthanolamine, le diméthylamino-N-2,3-propanediol, le diéthylamino-N-2,3-propanediol, le méthylamino-N,N-bis-2,3-propanediol et l'éthylamino-N,N-bis-2,3-propanediol,  
le rapport molaire fraction d'acides gras/amine tertiaire étant compris entre 1,85 et 1,40, et le solvant comportant au moins un composé



dans laquelle

E est une fonction



R<sub>5</sub> est une longue chaîne hydrocarbonée saturée ou insaturée, ayant de 5 à 23 atomes de carbone, dans laquelle

m est égal à 1, j est compris entre 1 et 18, et de préférence entre 1 et 4, et k est égal à 0 ; ou

m est égal à 1, j est égal à 1, R<sub>5</sub> est une chaîne hydrocarbonée ayant de 7 à 17 atomes de carbone et k est égal à 0 ; ou

m est égal à 2, k est égal à 0 et j est compris entre 2 et 12 ; ou

m est égal à 2, k est égal à 1, j est compris entre 4 et 12, et R<sub>5</sub> est une chaîne hydrocarbonée ayant 7 ou 9 atomes de carbone ou

m est égal à 3, j est égal à 3 ou 4, k est égal à 0 et R<sub>5</sub> est une chaîne hydrocarbonée ayant 7 ou 9 atomes de carbone."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 4 s'énonce comme suit :

"1. Composé tensioactif cationique comprenant, sous forme de sel d'ammonium quaternaire, un produit de condensation entre, d'une part, une fraction d'acides gras sous form libre, saturés ou insaturés, linéaires ou

ramifiés, lesdits acides gras présentant chacun une chaîne hydrocarbonée dont le nombre d'atomes est compris entre 5 et 23, et d'autre part, un mélange de la triéthanolamine et de la N,N-diméthylaminopropylamine, dans un rapport molaire de la triéthanolamine par rapport à la N,N-diméthylaminopropylamine au moins égal à 2, les chaînes alkyle de l'amine tertiaire comportant jusqu'à 12 atomes de carbone et comportant ensemble d'une à quatre fonctions choisies chacun parmi une fonction hydroxyle ou amine, et le rapport molaire fraction d'acides gras/amine tertiaire étant compris entre 1,85 et 1,40."

- IV. La procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 29 Novembre 2007 en l'absence de la requérante et des intimées 1, 3 et 4 qui avaient annoncé préalablement qu'elles n'y assisteraient pas (Règle 71(2) CBE).
- V. La requérante a fait valoir par écrit que toutes les modifications apportées aux revendications des diverses requêtes trouvaient une base dans la demande telle que déposée ce qui les rendaient conformes aux dispositions de l'Article 123(2) CBE.
- VI. Selon les intimées les revendications amendées selon la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 4 définissaient des combinaisons, entre autres d'acide et d'amine, qui n'étaient pas divulguées dans la demande telle que déposée. Les revendications modifiées ne remplissaient donc pas les exigences de l'Article 123(2) CBE. L'intimée 2 qui avait soumis par écrit que le recours n'était pas admissible a abandonné cette objection lors de la procédure orale devant la Chambre.



VII. La requérante a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur le fondement de sa requête principale, ou, sur celui de l'une de ses quatre requêtes subsidiaires, toutes requêtes déposées avec sa lettre datée du 8 octobre 2004.

Les intimées ont demandé le rejet du recours.

VIII. La Chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. *Modifications (Article 123(2) CBE)*

2.1 *Requête principale*

La revendication 1 de la requête principale a été modifiée, *inter alia*, en précisant que le produit de condensation est issu d'une fraction d'acide gras "sous form [*sic*] libre" et d'une amine particulière, à savoir, la triéthanolamine. La requérante a soumis par écrit que ces deux modifications trouvaient une base dans la demande telle que déposée qui prévoit, d'une part, page 2, ligne 30, que les acides gras puissent être sous forme libre et, qui cite d'autre part, page 10, ligne 25 parmi une liste d'amines, la triéthanolamine, qui est par ailleurs également utilisée dans les exemples 1 à 3 et 6 (la requérante a cité par écrit les passages du

brevet litigieux correspondant à ceux de la demande telle que déposée).

Cependant, les passages auxquels se réfère la requérante divulguent certes séparément, d'une part, les acides sous forme libre et, d'autre part, la triéthanolamine mais en rien leur combinaison. Une telle combinaison n'est en outre pas divulguée ailleurs dans la demande telle que déposée. Pour y parvenir il faut opérer deux choix au sein de ladite demande, le premier consistant à retenir uniquement les acides sous forme libre et non les dérivés d'acides (page 2, ligne 30), et le second, à associer ces acides sous forme libre à une amine particulière, la triéthanolamine, choisie au sein d'une liste de plusieurs amines (page 10, lignes 13 à 32). Les exemples de la demande telle que déposée auxquels se réfère également la requérante impliquent quant à eux la triéthanolamine mais en combinaison avec de l'huile de palme (exemples 1, 3 et 6) ou de suif (exemple 2), donc avec des acides gras sous forme de triester de glycérol et non des acides gras sous forme libre (page 13, ligne 33 à page 4, ligne 1).

Par conséquent, bien que la demande telle que déposée décrive séparément les acides gras sous forme libre et la triéthanolamine, elle ne divulgue pour autant pas de façon directe et non ambiguë leur combinaison telle que requise par la revendication 1 selon la requête principale. Il s'en suit que cette dernière étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne satisfait donc pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

## 2.2 *Requêtes subsidiaires 1 et 2*

La revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 1 et 2 a été modifiée, *inter alia*, en précisant que le produit de condensation est issu d'une fraction d'acide gras "sous form [sic] libre" et d'un mélange d'une amine tertiaire polyhydroxylée, et d'une amine tertiaire substituée par une fonction amine primaire ou secondaire.

Selon la requérante ces modifications trouvaient une base dans des passages du brevet litigieux correspondant à la demande telle que déposée qui prévoit, d'une part, page 2, ligne 30, que les acides gras puissent être sous forme libre et, d'autre part, dans sa revendication 9 que l'amine soit le mélange d'amines tel que défini dans la revendication 1 modifiée.

Cependant, les passages auxquels se réfère la requérante divulguent séparément, d'une part, les acides sous forme libre et, d'autre part, le mélange particulier d'amines mais nullement la combinaison telle que définie par la revendication 1 modifiée. Une telle combinaison n'est en outre pas spécifiée ailleurs dans la demande telle que déposée. Ainsi, les conclusions énoncées dessus pour la revendication 1 de la requête principale (point 2.1) s'appliquent, *mutatis mutandis*, aux modifications apportées à la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 et 2 qui ne satisfont donc pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

## 2.3 *Requête subsidiaire 3*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 3 a été modifiée, *inter alia*, en précisant que le produit de

condensation est issu d'une fraction d'acide gras "sous form [sic] libre" et d'au moins une amine tertiaire fonctionnalisée choisie parmi la triéthanolamine, la méthyl-diéthanolamine, l'éthyl-diéthanolamine, le diméthylamino-N-2,3-propanediol, le diéthylamino-N-2,3-propanediol, le méthylamino-N,N-bis-2,3-propanediol et l'éthylamino-N,N-bis-2,3-propanediol. La requérante a fait valoir que ces deux modifications trouvaient une base dans les passages du brevet litigieux correspondant à la demande telle que déposée qui prévoit, d'une part, page 2, ligne 30, que les acides gras puissent être sous forme libre et, d'autre part, cite page 10, lignes 23 à 28 les amines particulières introduites dans la revendication 1.

Cependant, comme pour les requêtes précédentes les passages auxquels se réfère la requérante ne divulguent que séparément, d'une part, les acides sous forme libre et, d'autre part, les amines particulières, sans pour autant décrire la combinaison telle que requise par la revendication 1 modifiée. Une telle combinaison n'est en outre pas divulguée ailleurs dans la demande telle que déposée. Ainsi, les conclusions énoncées dessus pour la revendication 1 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 et 2 (points 2.1 et 2.2) s'appliquent, *mutatis mutandis*, à la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 qui n'est donc pas conforme aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

#### 2.4 *Requête subsidiaire 4*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 4 a été modifiée, *inter alia*, en précisant que le produit de condensation est issu d'une fraction d'acide gras "sous

form [sic] libre" et d'un mélange de triéthanolamine et de N,N-diméthylaminopropylamine. La requérante a fait valoir que ces deux modifications trouvaient une base dans les passages du brevet litigieux correspondant à la demande telle que déposée qui prévoit, d'une part, page 2, ligne 30, que les acides gras puissent être sous forme libre et, d'autre part, page 13, lignes 13 à 18 et dans l'exemple 7 les deux amines particulières introduites dans la revendication 1.

Cependant, comme pour les requêtes précédentes les passages auxquels se réfère la requérante ne divulguent que séparément, d'une part, les acides sous forme libre et, d'autre part, les deux amines particulières, sans pour autant décrire la combinaison telle que requise par la revendication 1 modifiée. Une telle combinaison n'est en outre pas divulguée ailleurs dans la demande telle que déposée ; l'exemple 7 auquel se réfère également la requérante implique certes les deux amines mais uniquement en combinaison avec de l'huile de palme, donc avec des acides gras sous forme de triester de glycérol et non des acides gras sous forme libre (page 13, ligne 33 à page 4, ligne 1). Ainsi, les conclusions énoncées dessus pour la revendication 1 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 3 (points 2.1 à 2.3) s'appliquent, *mutatis mutandis*, à la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 qui n'est donc pas conforme aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

3. En conclusion, la revendication 1 modifiée de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 4 telles que soumises par la requérante ne répond pas aux critères imposés par l'Article 123(2) CBE.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté.

Le greffier :

Le Président :

P. Cremona

R. Freimuth