

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 4 juin 2009**

N° du recours : T 1081/07 - 3.3.10

N° de la demande : 00401988.1

N° de la publication : 1070506

C.I.B. : A61L 2/18

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Désinfection d'endoscopes avec une solution aqueuse d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène

Demandeur :

SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES
CHIMIQUES, S.E.P.P.I.C.

Opposant :

ECOLAB INC.

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 100(c) et 123(3)

Mot-clé :

"Requête principale et subsidiaire 1 : modifications
(non admissibles) - extension de l'objet du brevet au-delà du
contenu de la demande"

"Requête subsidiaire 2 : modifications (non admissibles) -
extension de la protection conférée par le brevet"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 1081/07 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 4 juin 2009

Requérant :
(Titulaire du brevet) SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES
INDUSTRIES CHMIQUES, S.E.P.P.I.C.
75, quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07 (FR)

Mandataire :
Conan, Philippe Claude
L'Air Liquide,
Services Brevets et Marques,
75, quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07 (FR)

Intimée :
(Opposant) ECOLAB INC.
840 Sibley Memorial Highway
Mendota Heights MN 55118 (US)

Mandataire :
Godemeyer, Thomas
polypatent
Postfach 1107
D-51482 Overath (DE)

Décision attaquée :
Décision de la division d'opposition de
l'office européen des brevets postée le
3 avril 2007 par laquelle le brevet européen
No. 1070506 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 102(1) CBE 1973.

Composition de la Chambre :

Président : R. Freimuth
Membres : P. Gryczka
J.-P. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée par l'opposante (intimée) en vue d'obtenir la révocation en sa totalité du brevet européen n° 1 070 506 motifs pris d'absence d'activité inventive et extension de l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 100 (a) et (c) CBE).

II. Par décision signifiée par voie postale le 3 avril 2007, la division d'opposition a révoqué le brevet.

Selon la division d'opposition les revendications modifiées selon la requête alors pendante n'étendaient pas l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée. Cependant, l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive.

III. La propriétaire du brevet litigieux (requérante) a introduit un recours contre cette décision et a déposé avec la lettre datée du 6 août 2007 trois jeux de revendications à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires 1 et 2.

La revendication 1 selon la requête principale correspond à la revendication 1 du brevet tel que délivré qui s'énonce comme suit:

"1. Procédé de désinfection d'un endoscope, caractérisé en ce que ledit endoscope est mis en contact pendant 5 à 15 minutes, dans une machine à laver et à désinfecter les endoscopes, avec une solution aqueuse, obtenue par dilution dans l'eau au 10^{ème}, d'une solution aqueuse initiale comprenant au moins 1% en poids et au plus 1,5%

en poids d'acide peracétique, au moins 6% en poids et au plus 8% en poids de peroxyde d'hydrogène, au moins 6% en poids et au plus 10% en poids d'acide acétique."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale uniquement par la définition de la solution initiale cette dernière "comprenant de 1,0% à 1,5% en poids d'acide peracétique, de 7% à 8% de peroxyde d'hydrogène, de 9% à 10% d'acide acétique, de 0,010% à 0,020% de GENAPOL™ 2908D, de 1% à 3% de dihydrogénophosphate de sodium (12 H₂O), de 0,15% à 0,25% de pyrophosphate de sodium et de 0,015% à 0,025% de N-oxyde de cocodiméthylamine."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 s'énonce comme suit:

"1. Procédé de désinfection d'un endoscope dans une machine à laver et à désinfecter les endoscopes, par sa mise en contact, pendant une phase désinfection de 10 minutes, avec une solution désinfectante comprenant environ 0,11% en poids d'acide peracétique, et environ 0,72% de peroxyde d'hydrogène, la machine ayant procédé préalablement à une dilution au 10^{ème} d'une solution contenant de 1,0% à 1,5% en poids d'acide peracétique, de 7% à 8% de peroxyde d'hydrogène, de 9% à 10% en poids d'acide acétique, de 0,010% à 0,020% en poids de GENAPOL™ 2908D, de 1% à 3% en poids de dihydrogénophosphate de sodium (12 H₂O), de 0,15% à 0,25% en poids de pyrophosphate de sodium et de 0,015% à 0,025% en poids de N-oxyde de cocodiméthylamine."

- IV. Une procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 4 juin 2009 en l'absence de la requérante qui avait annoncé préalablement qu'elle n'y assisterait pas (Règle 115 (2) CBE).
- V. La requérante a fait valoir par écrit que les modifications apportées aux revendications de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 trouvaient une base dans la demande telle que déposée, à savoir à la page 11, lignes 1 à 3 en combinaison avec la page 10, lignes 12 à 20 et 25 à 32. En outre, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 n'étendait pas la protection conférée par le brevet tel que délivré, la solution diluée au 10^{ème} définie par cette revendication comprenant également, comme requis par la revendication 1 telle que délivrée, de l'acide acétique. Ces modifications étaient ainsi admissibles (articles 100 (c) et 123(3) CBE).
- VI. Selon l'intimée les revendications amendées selon la requête principale et la requête subsidiaire 1 définissaient une combinaison de caractéristiques qui n'était pas divulguée dans la demande telle que déposée, à savoir, la combinaison d'une durée de désinfection particulière avec une dilution au 10^{ème} et une solution de désinfection initiale spécifique. En outre, la demande telle que déposée n'envisageait qu'une dilution au 10^{ème} par la machine à laver et à désinfecter alors que cette condition n'était pas requise par les revendications modifiées (article 100 (c) CBE). La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 n'exigeait plus la présence d'acide acétique dans la phase de désinfection alors qu'elle était requise par la revendication 1 du brevet tel que délivré. L'objet de la

revendication 1 modifiée étendait donc la protection conférée par le brevet tel que délivré et n'était donc pas conforme aux exigences de l'article 123 (3) CBE.

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 deux requêtes subsidiaires, toutes déposées avec sa lettre datée du 6 août 2007.

L'intimée a 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.

Modifications (Articles 100 (c) et 123 (3) CBE)

2. Requête principale et subsidiaire 1

La revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 a été modifiée, *inter alia*, en précisant que l'endoscope était mis en contact avec "une solution aqueuse obtenue par dilution dans l'eau au 10^{ème} d'une solution aqueuse initiale". La requérante a soutenu par écrit que cette modification trouvait sa base dans la demande telle que déposée qui prévoit à la page 11, lignes 1 à 3 une dilution au 10ème des compositions de désinfection.

Le passage auquel se réfère la requérante ne fait cependant référence qu'à une dilution dans une machine à laver et à désinfecter alors même que la revendication 1 modifiée selon la requête principale et selon la requête subsidiaire 1 n'impose aucune restriction dans ce sens, la dilution pouvant notamment être opérée avant la mise en œuvre du procédé revendiqué à l'extérieur de la machine. Ainsi la revendication modifiée englobe au moins un mode opératoire qui n'était pas décrit dans la demande de telle que déposée, à savoir que la solution initiale puisse être diluée au 10ème ailleurs que dans la machine à laver et à désinfecter.

La Chambre pour sa part n'a pas connaissance d'un autre passage de la demande telle que déposée sur lequel pourrait se fonder cette modification. Au contraire, d'autres passages de ladite demande confirment le fait que la dilution d'une solution initiale doit être réalisée par la machine à laver et à désinfecter (page 9, ligne 30 à page 10, ligne 2, revendication 16).

Il s'en suit que cette modification étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (Article 100 (c) CBE).

3. Requête subsidiaire 2

Selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 le procédé de désinfection d'un endoscope est réalisé par sa mise en contact avec une solution désinfectante comprenant environ 0,11% en poids d'acide peracétique, et environ 0,72% de peroxyde d'hydrogène. Ainsi, alors que la revendication 1 du brevet tel que délivré impose que l'endoscope soit mis en contact avec une solution

comprenant obligatoirement, entre autres, de l'acide acétique, la revendication 1 modifiée ne requiert plus la présence de ce composé dans la solution de désinfection. Par conséquent, la modification apportée à la revendication 1 étend la protection conférée par le brevet tel que délivré dans la mesure où la revendication modifiée englobe un procédé exclu par les revendications 1 telles que délivrées, à savoir un procédé de désinfection dans lequel l'endoscope est mis en contact avec une solution ne comprenant pas d'acide acétique.

La requérante a fait valoir par écrit que la solution désinfectante comprenait obligatoirement de l'acide acétique puisque la revendication 1 modifiée précisait que la machine a procédé préalablement à une dilution d'une solution contenant, entre autres, 9 à 10% en poids d'acide acétique. Cependant, la partie de la revendication 1 modifiée à laquelle se réfère la requérante concerne une étape de dilution qui selon l'intitulé de la revendication n'a pas de lien direct et obligatoire avec l'étape de désinfection. En effet, il n'est pas précisé dans la revendication 1 modifiée que la solution diluée préalablement par la machine soit celle mise en contact avec l'endoscope dans le but de le désinfecter. Au contraire, la revendication définit *expressis verbis* la solution mise en contact avec l'endoscope, à savoir une solution comprenant environ 0,11% en poids d'acide peracétique, et environ 0,72% de peroxyde d'hydrogène ce qui serait redondant s'il existait un lien direct entre l'étape de désinfection et l'étape de dilution.

Par conséquent, la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 étend la protection conférée par le brevet tel que délivré et enfreint ainsi les dispositions de l'article 123 (3) CBE.

4. En conclusion, l'ensemble des requêtes soumises par la requérante doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :

C. Rodríguez Rodríguez

R. Freimuth