

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 24 février 2010**

N° du recours : T 0736/08 - 3.3.06

N° de la demande : 99923646.6

N° de la publication : 1086276

C.I.B. : D21H 23/76

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de fabrication de papier et carton

Titulaire du brevet :

SNF, S.A.

Opposant :

Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Référence :

Fabrication de papier/SNF

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)(3)

Mot-clé :

"Élargissement de la protection (Requête principale et deuxième requête subsidiaire): oui"

"Modification supportée (Première et deuxième requêtes subsidiaires): non"

Décisions citées :

G 0009/91

Exergue :

-



N° du recours : T 0736/08 - 3.3.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.06
du 24 février 2010

Requérante : SNF, S.A.
(Titulaire du brevet) 41, rue Jean Huss
F-42028 Saint-Etienne Cedex 01 (FR)

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

Intimée : Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
(Opposante) Klybeckstrasse 141
P.O. Box/Postfach
CH-4002 Basel (CH)

Mandataire : Peatfield, Jeremy William
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
Patents Department
P O Box 38
Cleckheaton Road
Low Moor
Bradford
West Yorkshire BD12 0JZ (GB)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
22 février 2008 par laquelle le brevet
européen n° 1086276 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE 1973.

Composition de la Chambre :

Président : P.-P. Bracke
Membres : L. Li Voti
U. Tronser

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours fait suite à la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 1 086 276, concernant un procédé pour la fabrication d'une feuille de papier ou carton.

II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen précité entre autres sur le fondement de l'article 100(c) CBE.

A l'appui de l'opposition, l'opposante a cité entre autres les documents suivants:

(2): US-A-5167766;

(3): EP-A-202780;

(4): EP-A-201237 et

(5): EP-A-160527.

III. La division d'opposition a estimé dans sa décision que les documents d'origine de la demande ne contenaient pas de support pour un cisaillement de l'émulsion inverse à 10.000 tours/minute sans aucune référence à un quelconque équipement.

Par conséquent, la revendication 1 du brevet litigieux ne remplit pas les conditions de l'article 123(2) CBE.

IV. La titulaire du brevet (ci-après requérante) a formé un recours à l'encontre de cette décision.

La requérante a soumis avec la lettre du 25 janvier 2010 trois requêtes subsidiaires.

Une procédure orale s'est tenue devant la chambre le 24 février 2010.

V. Le libellé de la revendication 1 du jeu de revendications selon la requête principale s'énonce comme suit:

"1. Procédé pour la fabrication d'une feuille de papier ou carton ou analogues, présentant des caractéristiques améliorées de rétention et d'égouttage, du type selon lequel on utilise un système dual de polymère de type acrylique et de bentonite ou un kaolin éventuellement traité comme agents primaire et secondaire, respectivement, de rétention, **caractérisé e n ce qu'il** incorpore des opérations qui consistent à ajouter à la suspension ou masse fibreuse à flocculer, ou pâte à papier, a) un (co)polyacrylamide, comme agent de rétention principal, qui est réticulé et se présente sous la forme d'une émulsion inverse ou eau-dans-huile («inversée» à l'eau), ou d'une solution de la poudre obtenue par séchage de ladite émulsion inverse, ladite émulsion ou solution étant cisailée préalablement à l'introduction ou injection dans la masse fibreuse tel qu'on effectue le cisaillement de l'émulsion inverse de polymère (solution «inversée» à l'eau) ou de la solution obtenue par redissolution dans l'eau de la poudre obtenue par séchage de l'émulsion inverse de synthèse, avant l'injection dans la pâte, à une concentration de l'ordre de 3-5 à 10-15 g de matière active (cad le polymère)/litre d'émulsion du polymère, de préférence entre 5 et 10 g/l, dans des pompes haute pression en recirculation ou des turbines et on obtient par le cisaillement de l'émulsion inverse «inversée» à l'eau ou de la solution de la poudre de séchage de l'émulsion de

synthèse, avant l'injection dans la pâte, un regain ionique IR de 40 à 50% ou pouvant atteindre au moins 60 ou 70% et même plus, jusqu'à des valeurs supérieures ou très supérieures à 100%, avec:

Regain Pionique $IR = (X - Y) / Y \times 100$

avec X: ionicité après cisaillement en meq/g,

Y: ionicité avant cisaillement en meq/g, et

b) ensuite un second agent de rétention (système dit «dual», «microparticulaire»)

c) sans étape de fort cisaillement de la pâte entre les ajouts a) et b) ou avec une étape de cisaillement de la pâte entre les ajouts a) et b)."

Le libellé de la revendication 1 du jeu de revendications selon la première requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "dans des pompes haute pression en recirculation ou des turbines" entre "de préférence entre 5 et 10 g/l" et "et on obtient par le cisaillement de l'émulsion" **est remplacée** par l'expression "dans un mixer ménager, sensiblement à 10.000 tours/minute durant une durée comprise entre 15 - 30 secondes et 2 - 5 minutes,".

Le libellé de la revendication 1 du jeu de revendications selon la deuxième requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "dans des pompes haute pression en recirculation ou des turbines" entre "de préférence entre 5 et 10 g/l" et "et on obtient par le

cisaillement de l'émulsion" **est remplacée** par l'expression "dans un mixer ou mélangeur ménager, sensiblement à 10.000 tours/minute durant une durée comprise entre 15 - 30 secondes et 2 - 5 minutes, ou on effectue le cisaillement dans des pompes haute pression en recirculation ou des turbines,".

VI. La requérante a présenté par écrit et oralement entre autres les arguments suivants:

- les requêtes ne devraient pas être examinées au regard de leur conformité avec l'article 123(3) CBE puisque la décision de la première instance portait seulement sur la conformité des revendications avec les exigences de l'article 123(2) CBE;

- en ce qui concerne la revendication 1 selon la requête principale l'objet revendiqué serait une combinaison des revendications 1 et 19 telles que délivrées;

- il aurait été évident pour l'homme du métier que les caractéristiques de vitesse de rotation et de temps de séjour (dénommé "durée" dans le texte de la revendication) pendant l'opération de cisaillement de l'émulsion inverse contenues dans la revendication 1 telle que délivrée concernent seulement l'utilisation des mélangeurs ou mixers ménagers et ne s'appliquent pas à l'utilisation des pompes haute pression en recirculation ou des turbines, objet de la revendication 1 modifiée; par conséquent, il était correct de ne pas retenir ces caractéristiques dans la revendication modifiée;

- de plus, ces caractéristiques de vitesse de rotation et de temps de séjour ne seraient pas essentielles pour l'invention;

- par conséquent, la protection de la revendication 1 selon la requête principale ne serait pas élargie par rapport à la revendication 1 telle que délivrée;

- en ce qui concerne le texte de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire, l'homme du métier, à la lumière de la description originale se rapportant à un mixer ménager de type Moulinex, aurait compris qu'il est possible d'utiliser selon l'invention tous les types de mélangeurs ménagers similaires couramment utilisés dans l'industrie du papier pour le même type d'opération;

- ces mixers ménagers sont en nombre très limité connu par exemple des documents (3) à (5) et, comme suggéré dans le document (2), l'homme du métier aurait été capable sur la base de ses connaissances de choisir les conditions opératoires et les appareils nécessaires pour obtenir le résultat désiré; par conséquent, la dénomination Moulinex contenue dans la description et revendications originales serait redondante et ne comporterait aucun effet technique particulier;

- par conséquent la revendication 1 selon la première requête subsidiaire remplirait les exigences de l'article 123(2) CBE;

- des considérations similaires s'appliqueraient à la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire.

VII. L'intimée a présenté par écrit et oralement entre autres les arguments suivants:

- la revendication 1 selon la requête principale ne remplirait pas les exigences de l'article 123(3) CBE parce que les conditions opératoires du cisaillement de l'émulsion inverse selon la revendication 1 telle que délivrée, à savoir la vitesse de rotation et le temps de séjour, ne sont plus contenues dans le texte de la revendication modifiée; par conséquent, la protection conférée par la revendication 1 modifiée ne serait pas équivalente à la protection de la revendication 1 telle que délivrée mais serait plus large;

- les documents d'origine de la demande ne contenaient pas de support pour l'utilisation d'un mélangeur ménager générique sans référence au type "Moulinex"; en ne spécifiant pas le type Moulinex la revendication 1 selon la première requête subsidiaire serait élargie à d'autres types de mélangeurs qui ne sont pas équivalents; par conséquent, elle ne serait pas conforme aux conditions de l'article 123(2) CBE.

VIII. La requérante demande que la décision contestée soit annulée et que le cas soit renvoyé devant la première instance pour poursuite de la procédure d'opposition sur la base du jeu de revendications selon la requête principale soumis pendant la procédure orale ou sur la base d'une des requêtes subsidiaires 1 ou 2, soumises avec la lettre du 25 janvier 2010.

IX. L'intimée demande le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Requête principale

1.1 Article 123(3) CBE

1.1.1 La revendication 1 selon la requête principale est une revendication modifiée par rapport à la revendication du brevet tel que délivré considérée par la division d'opposition; par conséquent, il entre dans les compétences de la Chambre d'examiner la conformité de cette revendication avec toutes les dispositions de la CBE et en particulier d'examiner si les modifications apportées contreviennent aux exigences des articles 123(2) et (3) CBE (voir décision G 9/91, JO 1993, 408, point 19 des motifs).

Par conséquent, la Chambre ne peut faire droit à la requête de la requérante selon laquelle l'examen de l'admissibilité de la revendication 1 selon la requête principale serait limité aux articles de la CBE traités dans la décision de la première instance, à savoir la conformité des revendications aux exigences de l'article 123(2) CBE.

1.1.2 La revendication 1 telle que délivrée s'énonçait comme suit: "1. Procédé pour la fabrication d'une feuille de papier... ladite émulsion ou solution étant cisailée préalablement à l'introduction ou injection dans la masse fibreuse tel qu'on effectue le cisaillement... avant l'injection dans la pâte, à une concentration de l'ordre de 3-5 à 10-15 g de matière active (cad le polymère)/litre d'émulsion du polymère, de préférence entre 5 et 10 g/l, à 10.000 tours/minute ou dans un

mixer ou mélangeur ménager, sensiblement au même ordre de grandeur de vitesse de rotation, durant une durée comprise entre 15 - 30 secondes et 2 - 5 minutes,..."

Dans la revendication 1 selon la requête principale l'expression "à 10.000 tours/minute ou dans un mixer ou mélangeur ménager, sensiblement au même ordre de grandeur de vitesse de rotation, durant une durée comprise entre 15 - 30 secondes et 2 - 5 minutes," a été remplacée par l'expression "dans des pompes haute pression en recirculation ou des turbines" qui était contenue dans la revendication 19 telle que délivrée s'énonçant comme suit: "Procédé de fabrication d'une feuille de papier ou carton ou analogue, selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisée en ce que l'on effectue le cisaillement dans des pompes haute pression en recirculation ou des turbines."; revendication dépendante de la revendication 1.

Selon la Requéérante, même si la revendication 1 modifiée ne contient plus la mention de la vitesse de rotation et du temps de séjour pendant le cisaillement de l'émulsion inverse, la protection ne serait pas étendue puisque l'homme du métier aurait interprété l'objet de la revendication dépendante 19 telle que délivrée comme une alternative à l'utilisation des mixers ou mélangeurs ménagers mentionnés dans la revendication 1, dont elle dépend, et il aurait été évident que les paramètres opératoires concernant la vitesse de rotation et le temps de séjour sont liés à l'utilisation des mixers ménagers et ne peuvent pas s'appliquer à l'utilisation des pompes haute pression en recirculation ou des turbines.

1.1.3 La Chambre remarque que le temps de séjour de l'émulsion inverse dans l'appareil la cisailant avant son injection dans la pâte est une caractéristique qui s'applique d'une manière évidente à un quelconque appareil utilisé par le cisaillement.

Par conséquent, il s'applique aussi à des pompes haute pression en recirculation ou des turbines, si elles sont utilisées pour cisailier l'émulsion inverse avant l'injection dans la pâte.

La requérante n'a pu donner aucune raison convaincante par laquelle l'homme du métier aurait considéré au moins le temps de séjour pendant le cisaillement de l'émulsion inverse comme une caractéristique incompatible avec l'utilisation d'une turbine ou d'une pompe haute pression.

Par conséquent, le fait d'avoir supprimé cette caractéristique dans le texte de la revendication 1 telle que délivrée élargit nécessairement la protection conférée par la revendication à des procédés comportant un temps de cisaillement plus court ou plus longue que le temps de séjour envisagé par la revendication 1 telle que délivrée.

1.1.4 De plus, l'argument soumis par la requérante que cette caractéristique serait superflue et dépourvue d'un effet technique ne peut pas non plus être accepté par la Chambre parce qu'il ressort clairement du texte de la revendication que le regain ionique IR est lié à la ionicité de l'émulsion inverse, laquelle varie pendant le cisaillement:

regain ionique $IR = (X - Y) / Y \times 100$

avec X: ionicité après cisaillement en meq/g,

Y: ionicité avant cisaillement en meq/g.

Par conséquent, toutes les conditions opératoires adoptées pour le cisaillement et donc aussi la longueur du temps de cisaillement choisie influencent le regain ionique.

Il est donc évident que le temps de séjour pendant l'étape de cisaillement a un effet technique qui ne peut pas être méconnu.

1.1.5 Par conséquent, la revendication 1 selon la requête principale ne remplit pas les exigences de l'article 123(3) CBE.

2. Première requête subsidiaire

2.1 Article 123(2) CBE

2.1.1 Le libellé de la revendication 1 du jeu de revendications selon la première requête subsidiaire contient l'expression: "dans un mixer ménager, sensiblement à 10.000 tours/minute durant une durée comprise entre 15 - 30 secondes et 2 - 5 minutes,".

Il n'est pas contesté que le texte de la demande originale divulgue un texte équivalent en se rapportant seulement à un mixer ménager du type Moulinex (voir page 14, lignes 19 à 21 et revendication 19 de la demande originale PCT publiée).

Il doit donc être examiné si avoir supprimé l'expression "du type Moulinex" constitue une violation de l'article 123(2) CBE.

- 2.1.2 La Chambre remarque que le texte de la revendication 1, n'indiquant plus le type Moulinex, se rapporte nécessairement aussi à des mixers ayant des caractéristiques techniques différentes des mixers de type Moulinex et qui, même s'ils peuvent être utilisés pour le même but, ne peuvent pas être considérés comme étant similaires à un mixer de type Moulinex.

Même si on peut accepter que le nombre des mixers ménagers qui trouve une application courante dans l'industrie du papier est limité et comprend la série de mixers divulguée, par exemple, dans les demandes de brevet (3) à (5) (voir le document (3), colonne 13, lignes 29 à 33; (4) page 11, lignes 7 à 11; (5), page 8, lignes 16 à 19) et que l'homme du métier aurait été capable de modifier les conditions opératoires selon le résultat désiré comme suggéré par exemple dans le document (2) (voir passage à la colonne 4, lignes 33 à 37 et de la colonne 4, ligne 57 à la colonne 5, ligne 4), le texte original de la demande contient une indication explicite d'utilisation d'un seul type de mixers ménagers et ne contient rien qui suggère d'utiliser des mixers d'un autre type.

- 2.1.3 L'argument soumis par la Requérente que la caractéristique "du type Moulinex" serait superflue et dépourvue d'effet technique ne peut pas non plus être accepté par la Chambre parce qu'il est clair que les caractéristiques techniques du mélangeur et donc les conditions de cisaillement de l'émulsion ont un effet

sur le regain ionique IR à obtenir selon le procédé revendiqué. Par conséquent, comme expliqué auparavant, toutes les conditions opératoires et donc aussi le type de cisaillement fourni par l'appareil choisi ont une influence sur l'IR obtenu.

Il est donc évident que le choix du type de mélangeur a aussi un effet technique.

- 2.1.4 Par conséquent, la demande originale ne contient aucun support pour l'utilisation d'un mélangeur ménager dans l'étape de cisaillement de l'émulsion inverse sans l'indication "du type Moulinex".

La revendication 1 selon la première requête subsidiaire contrevient donc à l'article 123(2) CBE.

3. Deuxième requête subsidiaire

3.1 Articles 123(2) et (3) CBE

Le libellé de la revendication 1 du jeu des revendications selon cette requête est caractérisé en ce que le cisaillement de l'émulsion inverse est conduit "dans un mixer ou mélangeur ménager, sensiblement à 10.000 tours/minute durant une durée comprise entre 15 - 30 secondes et 2 - 5 minutes," ou "dans des pompes haute pression en recirculation ou des turbines,".

Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles données ci-dessus cette revendication ne remplit pas les conditions de l'article 123(2) CBE en ce qu'elle ne spécifie pas que le mélangeur ménager utilisé est du type Moulinex et elle ne remplit pas non plus les

conditions de l'article 123(3) CBE en ce qu'elle ne spécifie pas le temps de séjour pendant le cisaillement de l'émulsion inverse avec des pompes haute pression en recirculation ou des turbines.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

La greffe :

Le Président :

G. Rauh

P.-P. Bracke