

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 14 mai 2013**

N° du recours : T 1055/09 - 3.3.03

N° de la demande : 97927247.3

N° de la publication : 842224

C.I.B. : G08L 77/00, C08L 77/02,
C08L 23/08, C08L 101/00,
C08F 283/04

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Résines thermoplastiques souples à résistance à la traction
améliorée

Titulaire du brevet :
ARKEMA FRANCE

Opposants :
Evonik Degussa GmbH
EMS-CHEMIE AG

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 83, 84, 111(1)
CBE R. 103(1)

Mot-clé :
"Suffisance de l'exposé : non (requête principale)"
"Clarté : oui (requête subsidiaire 1)"
"Remboursement de la taxe de recours : non"
"Renvoi à la première instance : oui"

Décisions citées :
-

Exergue :
-



N° du recours : T 1055/09 - 3.3.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.03
du 14 mai 2013

Requérante : ARKEMA FRANCE
(Titulaire du brevet) 420, rue d'Estienne d'Orves
F-92700 Colombes (FR)

Mandataire : Dossmann, Gérard
Casalonga & Partners
Bayerstraße 71-73
D-80335 München (DE)

Intimée : Evonik Degussa GmbH
(Opposante 1) Rellinghauser Straße 1-11
D-45128 Essen (DE)

Mandataire : Polypatent BGL
Braunfelder Feld 29
D-51429 Bergisch Gladbach (DE)

Intimée : EMS-CHEMIE AG
(Opposante 2) Reichenauerstrasse
CH-7013 Domat/Ems (CH)

Mandataire : Reitzle, Helmut
Pfenning, Meinig & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwälte
Theresienhöhe 13
D-80339 München (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
24 mars 2009 par laquelle le brevet européen
n° 842224 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président : B. ter Laan
Membres : O. Dury
R. Cramer

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours a été déposé par la titulaire du brevet à l'encontre de la décision de la division d'opposition postée le 24 mars 2009 de révoquer le brevet européen EP 0 842 224, basé sur la demande de brevet européen 97 927 247.3 correspondant à la demande internationale publiée sous le n° WO 97/46621.
- II. Le brevet en litige a été délivré sur la base de six revendications, dont les revendications 1, 2 et 6, seules pertinentes pour la présente décision, s'énonçaient comme suit :

"1. Composition thermoplastique comprenant au moins un polymère (M) formant matrice dans laquelle sont dispersés au moins un polymère (S) et au moins un polymère (K) et telle que sa résistance à la traction est supérieure à celle d'une composition comprenant seulement (M) et (S), la proportion en poids de (M) étant la même."

"2. Composition selon la revendication 1 dans laquelle le mélange (M) + (S) + (K) se présente sous la forme d'une phase dispersée comprenant des nodules de (K), des nodules de (K) encapsulés en tout ou partie dans (S) et des nodules de (S)."

"6. Composition selon l'une des revendications précédentes dans laquelle (M) est le PA-11, (S) est un copolymère éthylène/(méth)acrylate d'alkyle/anhydride maléique et (K) le PA-12."

III. Des oppositions ont été formées à l'encontre du brevet précité le 3 mai 2005 (opposante 01) et le 18 mai 2005 (opposante 02). Dans leurs mémoires d'opposition les opposantes ont chacune soulevé des objections au titre des motifs énoncés à l'Art. 100 (a) CBE (manque de nouveauté et manque d'activité inventive) et à l'Art. 100 (b) CBE.

IV. La décision contestée était basée sur une requête principale (maintien du brevet tel que délivré) et les requêtes subsidiaires 1 à 7 qui tendaient toutes au maintien du brevet sous forme modifiée. Le brevet en litige a été révoqué car aucune des requêtes de la titulaire ne satisfaisait aux conditions posées par l'Art. 83 CBE. La division d'opposition a en particulier considéré que sur la base des informations contenues dans le brevet en litige, l'homme du métier ne pouvait établir que par tâtonnements quelles mesures il devait appliquer afin d'obtenir un résultat satisfaisant, eu égard par exemple

- au choix des polymères (M), (S) et (K);
- à la mise en œuvre des critères de compatibilité de ces polymères selon les paragraphes [0021] à [0027];
- à la préparation des compositions revendiquées;
- à la détermination de la résistance à la traction.

L'analyse des exemples du brevet en litige mettait par ailleurs en évidence des incohérences entre les résultats présentés et les consignes de mise en œuvre indiquées dans la description. En particulier, il était indiqué à la page 20, paragraphe (vii), que la composition de l'exemple 16 était conforme à l'invention mais ne présentait pas d'encapsulation selon la revendication 2 telle que délivrée. Suite à cette

analyse, la division d'opposition a énoncé au paragraphe 4.3 une "conclusion générale" selon laquelle "les revendications de la Requête Principale, de la Requête Subsidaire 1, telle que déposée avec la lettre du 18.09.2008, et des Requêtes 2-7, soumises lors de la procédure orale, ne satisfont pas aux exigences de l'Article 83 CBE, parce que l'exécution de l'invention implique des efforts excessifs pour l'homme du métier".

- V. Le 5 mai 2009, la titulaire du brevet (requérante) a formé un recours à l'encontre de cette décision. La taxe de recours a été acquittée le même jour.

Le 3 août 2009, la requérante a déposé le mémoire de recours et a requis le maintien du brevet tel que délivré (requête principale), le cas échéant le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base de l'une des requêtes subsidiaires numérotées 1 à 7. Il a par ailleurs été requis que la taxe de recours soit remboursée et que l'affaire soit renvoyée devant la première instance pour suite à donner dans la mesure où la décision contestée viendrait à être annulée.

Par lettre datée du 11 janvier 2013 la requérante a soumis d'autres arguments et déposé de nouvelles requêtes subsidiaires 2 à 9 en remplacement des requêtes subsidiaires 2 à 7 préalablement en instance.

- VI. Dans leurs réponses datées du 18 novembre 2009 (intimée 01) et du 17 septembre 2009 (intimée 02), les intimées ont fourni leurs commentaires sur le mémoire de recours et requis le rejet du recours.

VII. Dans sa notification en date du 29 octobre 2012 annexée à la citation à la procédure orale la Chambre a donné son opinion préliminaire.

VIII. La procédure orale devant la chambre a eu lieu le 14 mai 2013 en présence de toutes les parties.

Au début de la procédure orale, la requérante a renoncé à la requête principale formulée dans le mémoire de recours (annulation de la décision contestée et maintien du brevet tel que délivré). Après une discussion portant sur la conformité avec les Art. 83 et 84 CBE de la requête subsidiaire 1 déposée avec le mémoire de recours (nouvelle requête principale), la requérante a déposé deux nouvelles requêtes subsidiaires et a renoncé aux requêtes subsidiaires 2 à 9 déposées par lettre du 11 janvier 2013.

La requête principale consistait en cinq revendications, dont la revendication 1 s'énonçait (ci-après, les passages en **gras** correspondent aux modifications par rapport à la revendication 1 du brevet en litige):

"1. Composition thermoplastique comprenant au moins un polymère (M) formant matrice dans laquelle sont dispersés au moins un polymère (S) et au moins un polymère (K) et telle que sa résistance à la traction est supérieure à celle d'une composition comprenant seulement (M) et (S), la proportion en poids de (M) étant la même, **les polymères (M) et (K) étant choisis dans la même famille.**"

Les revendications 2 et 5 correspondaient aux revendications 2 et 6 du brevet en litige.

La requête subsidiaire 1 consistait en deux revendications, dont la revendication 1 s'énonçait:

"1. Composition thermoplastique comprenant au moins un polymère (M) formant matrice dans laquelle sont dispersés au moins un polymère (S) et au moins un polymère (K) et telle que sa résistance à la traction est supérieure à celle d'une composition comprenant seulement (M) et (S), la proportion en poids de (M) étant la même, **les polymères (M) et (K) étant deux polyamides différents ou deux polyamides dérivés des mêmes monomères et de propriétés physiques différentes, le polymère (S) est choisi parmi les polyoléfines fonctionnalisées, les polyesters aliphatiques greffés et les polymères à blocs polyamide et blocs polyéther éventuellement greffés.**"

La revendication 2 correspondait à la revendication 6 du brevet en litige.

La requête subsidiaire 2 n'est pas importante pour la présente décision.

IX. Les arguments de la requérante pertinents pour la présente décision peuvent se résumer ainsi:

Requête principale

Suffisance de l'exposé

a) La composition selon la revendication 1 est définie d'une part par sa composition (polymères (M), (K) et (S)) mais aussi d'autre part par sa morphologie

(matrice (M) dans laquelle sont dispersés (K) et (S)) et par un critère de résistance à la traction.

- b) Les polymères (M), (K) et (S) utilisables sont connus et décrits dans le brevet. Etant donné que la revendication 1 stipule que (K) et (S) sont dispersés dans la matrice (M), les polymères (K) et (S) doivent être différents du polymère (M).

- c) Les polymères (M), (K) et (S) sont choisis sur la base de trois tests de compatibilité (M)/(S), (K)/(S) et (M)/(K) décrits aux paragraphes [0021] à [0027] du brevet en litige. A cet égard, il ressort du Tableau 1 (Suite 2) que la taille des nodules à considérer pour les tests de compatibilité (M)/(S) d'une part et (K)/(S) d'autre part, est le diamètre en volume D_v mesuré par microscopie électronique à balayage (MEB), cette méthode faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier comme le montre le document FR 2 719 849 cité au paragraphe [0007] du brevet en litige. La variation notée entre les exemples 3 et 4 du brevet en litige est négligeable et n'a pas d'influence sur la conclusion tirée des tests de compatibilité. L'objection des intimées selon laquelle les tests de compatibilité définis dans le brevet en litige et/ou la méthode de mesure du diamètre des nodules ne serai(en)t pas assez clairement défini(e)(s) de sorte que l'homme du métier ne serait pas en mesure de mettre en œuvre l'invention n'est soutenue par aucune preuve.

- d) Les compositions revendiquées se préparent de manière usuelle par simple mélange de (M), (K) et (S) selon des méthodes connues dans l'art (cf. paragraphe [0020]

et brevet US cité au paragraphe [0005] du brevet en litige). Les intimées n'ont fourni aucune preuve démontrant que la méthode de préparation des compositions revendiquées ne serait pas assez clairement définie pour mettre en œuvre l'invention.

- e) La résistance à la traction selon la revendication 1 est mesurée selon l'une des trois méthodes mentionnées aux paragraphes [0010] et [0011] du brevet en litige qui sont basées sur des normes bien établies dans l'art.

- f) Bien que les exemples du brevet en litige soient limités aux polyamides PA11 ou PA12 en tant que polymères (M) et (K) et à un nombre limité de polymères (S), un domaine plus large peut être revendiqué sur la base des informations fournies dans la description. Il n'y a aucune preuve qui démontre que l'invention ne peut être exécutée sur toute l'étendue des revendications.

- g) L'homme du métier comprendrait que les polymères mis en œuvre dans les exemples selon l'invention satisfont aux tests de compatibilité selon les paragraphes [0021] à [0027]. Les compositions ternaires des exemples 8' et 18 ne tombent pas sous la présente revendication 1 et sont donc à considérer à titre de comparaison. Les exemples du brevet en litige ne contiennent pas d'incohérence eu égard à la présente requête principale.

- h) L'encapsulation de (K) par (S) est un mode de réalisation préféré et ne caractérise pas les compositions selon la revendication 1. L'exemple 16,

dans lequel il n'y a pas d'encapsulation, ne tombe pas sous la revendication 2. L'homme du métier est en mesure d'établir si une composition présente une morphologie telle que définie à la revendication 2 en effectuant une extraction par solvant de la phase (S), par exemple selon la méthode du document FR 2 719 849 cité au paragraphe [0007] du brevet en litige.

i) Les conditions de l'Art. 83 CBE sont donc satisfaites.

Requête subsidiaire 1

Clarté

j) L'expression "propriétés physiques différentes" de la revendication 1 est à lire dans son sens usuel et se rapporte à n'importe quelle propriété caractérisant les polymères. Cette caractéristique implique que (K) soit différent de (M).

Suffisance de l'exposé

k) Etant donné que l'objet revendiqué a été limité aux polyamides en tant que polymères (M) et (K) et à un nombre restreint d'alternatives pour (S), le brevet en litige apporte un enseignement suffisant quant aux types de polymères à choisir. En pratique, la classe des polyamides couramment utilisés est limitée. Alors que les exemples du brevet démontrent qu'il est possible de mettre en œuvre l'invention, les objections des intimées ne sont soutenues par aucune preuve.

Objet de la requête subsidiaire 1

- l) Les revendications 1 et 2 faisaient partie tant de la requête subsidiaire 5 déposée le 18 septembre 2008 (procédure d'opposition), que de la requête subsidiaire 5 déposée avec le mémoire de recours et de la requête subsidiaire 6 déposée le 11 janvier 2013. Les intimées ne peuvent donc avoir été surprises par l'objet de la requête subsidiaire 1.

Remboursement de la taxe de recours

- m) Dans sa décision, la division d'opposition a statué sur le contenu global de la description du brevet en litige sans prendre en compte l'objet - restreint - spécifiquement défini dans les revendications de chacune des requêtes subsidiaires en instance. La requérante n'était ainsi pas en mesure d'identifier
- quels étaient, parmi les nombreux arguments présentés à l'encontre de la requête principale, ceux qui étaient à retenir pour chacune des requêtes subsidiaires;
 - quelle(s) revendication(s) de ces requêtes étai(en)t ainsi attaquée(s).

La décision de la division d'opposition est donc entachée d'un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours.

- X. Les arguments des intimées pertinents pour la présente décision peuvent se résumer ainsi:

Requête principale

Suffisance de l'exposé

- a) Le libellé de la revendication 1 définit un résultat à atteindre sans toutefois indiquer comment procéder. Il ressort du brevet en litige que l'invention repose sur le choix particulier des polymères (M), (K) et (S) sur la base des tests de compatibilité définis aux paragraphes [0021] à [0027] du brevet en litige.
- b) Pour effectuer ce choix, l'homme du métier doit effectuer un programme de recherche afin d'identifier, parmi la multitude de polymères indiqués dans la description du brevet en litige, quelles combinaisons de polymères (M), (K) et (S) permettent effectivement de satisfaire le critère de résistance à la traction selon la revendication 1 et/ou le critère de morphologie selon la revendication 2. Les critères de compatibilité indiqués aux paragraphes [0021] à [0027] du brevet en litige ne sont pas suffisamment décrits pour exécuter l'invention avec de grandes chances de succès. Le test de compatibilité (M)/(K) est en particulier très vague. Le brevet en litige ne donne par ailleurs aucune indication quant à la méthode à utiliser pour mesurer la taille des nodules pour les tests de compatibilité (M)/(S) ou (K)/(S). Le brevet en litige n'indique pas si la méthode décrite dans le document FR 2 719 849, cité comme art antérieur, est celle à utiliser. Il est notoire que différentes méthodes de mesure conduisent à des résultats différents. Le brevet en litige ne donne également aucune indication quant à la méthode de préparation des échantillons pour le test de compatibilité: non

seulement les exemples 3 et 4 du Tableau 1 (Suite 2) du brevet en litige montrent-ils que les proportions respectives de (M) et (S) ont un impact sur la taille des nodules, mais il est aussi notoirement connu que la méthode de dispersion, en particulier la vitesse employée, peut influencer sur la taille des nodules.

- c) Les paragraphes [0010] et [0011] du brevet en litige indiquent trois méthodes de mesure de résistance à la traction. Il n'est pas sûr que ces méthodes soient concordantes.
- d) Les exemples du brevet en litige démontrent que le choix des polymères (M), (K) et (S) d'une part et que l'amélioration de la résistance à la traction selon la revendication 1 d'autre part sont des caractéristiques indépendantes, le choix de polymères compatibles ne conduisant pas obligatoirement à une amélioration de la résistance à la traction.
- e) Tous les exemples du brevet en litige qui illustrent la présente revendication 1 ont été réalisés en utilisant les polyamides PA11 ou PA12 en tant que polymères (M) et (K) et une seule sorte de polymère (S). L'homme du métier n'a aucune indication comment choisir adéquatement d'autres combinaisons de polymères parmi la multitude de possibilités données dans la description de façon à obtenir une augmentation de la résistance à la traction telle que définie dans la revendication 1.
- f) Bien que les polymères (M), (K) et (S) mis en œuvre dans l'exemple 16 fassent partie de ceux répertoriés

dans la description, l'exemple 16 ne conduit pas à une morphologie selon la revendication 2.

- g) Sur la base du brevet en litige l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir si une composition présente ou non une morphologie selon la revendication 2, en particulier de différencier des nodules de (K) des nodules de (S) et/ou de nodules de (K) encapsulés en tout ou partie dans (S). A cet égard, rien ne prouve qu'une telle morphologie ait été effectivement obtenue dans au moins l'un des exemples. La méthode par extraction de solvant mentionnée par la requérante n'est pas indiquée dans le brevet en litige et la requérante n'a pas démontré qu'une telle méthode ou qu'une autre méthode ait effectivement été à la disposition du public avant la date de priorité du brevet en litige. Etant donné que dans les exemples du brevet en litige un seul diamètre de nodules a été mesuré (Tableau 1 (Suite 2)), il est douteux que cette méthode ait effectivement été employée.
- h) Les revendications n'excluent pas que (K) et/ou (S) puissent être identiques à (M). Pour de telles formes de réalisation, il n'est pas possible de préparer des compositions sous forme dispersée telle que revendiquées.
- i) Le brevet en litige n'indique pas assez en détail les conditions de préparation des compositions revendiquées.
- j) Dans ces circonstances, l'homme du métier ne peut mettre en œuvre l'invention sans effort excessif

("undue burden") et ne peut procéder que par tâtonnements ("trial and error").

- k) Les critères de l'Art. 83 CBE ne sont donc pas remplis.

Requête subsidiaire 1

Clarté

- l) La revendication 1 fait la distinction entre "deux polyamides différents" et "deux polyamides dérivés des mêmes monomères et de propriétés physiques différentes". Le brevet en litige ne donne cependant aucune indication quant aux "propriétés physiques" à considérer. De plus, deux polyamides ayant des propriétés différentes sont forcément différents l'un de l'autre. La portée de ces deux alternatives étant ambiguë, l'objet de la revendication 1 ne satisfait pas aux conditions de l'Art. 84 CBE.

Suffisance de l'exposé

- m) Etant donné que les exemples n'illustrent qu'une forme de réalisation selon la présente revendication 1, à savoir selon la revendication 2, les objections a)-e) et h)-j) soulevées à l'encontre de la requête principale restent valables pour la requête subsidiaire 1.

Objet de la requête subsidiaire 1

- n) Bien que les objections au titre de l'Art. 83 CBE soumises par les intimées aient toutes été présentées

depuis le début de la procédure d'opposition, la requérante n'a déposé la requête subsidiaire 1, sous sa forme actuelle, qu'à un stade avancé de la procédure orale devant la Chambre. Le dépôt très tardif de cette requête n'est pas justifié et place les intimées dans une situation désavantageuse et à laquelle ils n'étaient pas préparés, notamment au vu du nombre important de requêtes jusqu'alors en instance. Dans ces conditions, la procédure devrait pour le moins se poursuivre par écrit.

Remboursement de la taxe de recours

- o) La décision contestée est dûment motivée pour chacune des requêtes alors en instance. Il n'y a donc pas de vice substantiel de procédure qui pourrait justifier le remboursement de la taxe de recours.

XI. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et le maintien du brevet sous forme modifiée selon la requête principale soumise comme requête subsidiaire 1 avec le mémoire de recours, ou selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 2 déposées pendant la procédure orale. La requérante a par ailleurs demandé le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure.

Les intimées (opposantes) ont demandé le rejet du recours.

XII. La chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. Suffisance de l'exposé

- 2.1 Pour que les critères de l'Art. 83 CBE soient remplis l'homme du métier doit être en mesure de mettre en œuvre l'invention, c'est-à-dire qu'il doit savoir, sur la base des informations contenues dans le brevet en litige - éventuellement complétées par ses connaissances générales - comment procéder pour préparer

- une composition selon la revendication 1 qui est en particulier caractérisée en ce qu'elle comprend trois polymères (M), (K), (S) tels que (K) et (S) soient dispersés dans (M) et en ce qu'elle satisfait à un critère de résistance à la traction;
- une composition présentant une morphologie selon la revendication 2.

- 2.2 La description du brevet en litige divulgue les informations suivantes pour préparer ces compositions:

- les polymères (M) et (K) peuvent être choisis parmi les listes données aux paragraphes [0031] à [0061];
- le polymère (S) est à choisir parmi ceux énumérés aux paragraphes [0063] à [0075];
- (M) et (S) d'une part et (K) et (S) d'autre part sont choisis "compatibles", c'est-à-dire qu'ils doivent satisfaire aux tests décrits aux paragraphes [0021]-[0022] et [0023] à [0025], respectivement;

- (K) ne doit "pas être trop compatible avec (M) pour qu'ils démixent et que l'essentiel de (K) se mette en nodules dans (M)" (paragraphe [0027]);
- la résistance à la traction se mesure selon l'un des trois critères indiqués aux paragraphes [0010] et [0011];
- les compositions sont préparées par simple mélange de (M), (K) et (S) (paragraphes [0020] et [0029]).

2.2.1 Sur la base de ces informations, la mise en œuvre de l'invention dépend donc essentiellement du choix des polymères (M), (K) et (S), ce choix reposant en premier lieu sur une série de trois tests dans lesquels la compatibilité des polymères est évaluée sur chacun des systèmes binaires (M)/(S), (K)/(S) et (M)/(K). A cet égard, étant donné que (S) et (K) doivent être dispersés dans (M) en tant que matrice, les polymères (S) et (K) ne peuvent être identiques à (M), comme objecté par les intimées.

Concernant le choix des polymères, la description du brevet en litige reste très générale et propose une multitude de possibilités pour chacun des polymères (M), (K) et (S). La seule indication donnée à l'homme du métier pour affiner son choix réside dans les tests de compatibilité décrits aux paragraphes [0021] à [0027].

En pratique, la méthode proposée par le brevet en litige implique que, ayant choisi une matrice (M), l'homme du métier devra effectuer un premier test de compatibilité entre (M) et (S) pour savoir si un polymère (S) est adéquat ou non. Dans l'affirmative, il effectuera un second test de compatibilité entre (S) et (K). Si le résultat est à nouveau satisfaisant il lui faudra alors

vérifier par un troisième test si (M) et (K) sont compatibles. Enfin, dans l'hypothèse où ces trois tests seraient tous couronnés de succès, il lui faudra finalement effectuer des mesures de résistance à la traction sur deux compositions ((M)/(S)/(K) et (M)/(S)) et vérifier si - au moins - l'une des trois méthodes indiquées aux paragraphes [0010] et [0011] du brevet montre que la composition (M)/(S)/(K) ainsi préparée est conforme à la revendication 1. Ainsi, sur la base des informations de la description, l'homme du métier ne pourra constater qu'après avoir effectué au moins cinq tests différents s'il a effectivement mis en œuvre l'invention avec succès. A cet égard, compte tenu des informations fournies dans le brevet en litige et/ou par la requérante, en particulier pendant la procédure orale, il ne peut être conclu que ces tests représentent de simples mesures de routine.

2.2.2 Les Tableaux 1, 1 (Suite 1) et 1 (Suite 2) concernent la préparation de compositions polymériques comprenant trois polymères ainsi que la mesure de leur résistance à la traction selon l'un, les deux ou trois des paramètres selon les paragraphes [0010] et [0011]. Les informations suivantes peuvent se déduire de ces exemples:

- le polymère L (défini au paragraphe [0091] du brevet en litige) est un polymère (S) et chacun des polymères PA11, PA11p20, PA11p40, PA12p40, PA12 (définis aux paragraphes [0087] à [0099] du brevet en litige) est un polymère (M) ou (K) selon la revendication 1;
- le polymère L et chacun des polymères PA11, PA11p40, PA11p20, PA12p40, PA12 sont "compatibles" au sens du brevet en litige (cf. taille des nodules des exemples 3, 4, 8, 11, 14, 26 et 29 du Tableau 1 (suite 2));

- la comparaison des exemples 4 et 5; 11 et 12, 12' ou 19; 8 et 17 ou 9; 14 et 15; 26 et 27 montre que les compositions des exemples 5, 9, 12, 12', 15, 17, 19 et 27 satisfont au paramètre d'amélioration de la résistance à la traction selon la revendication 1 quel que soit le critère d'évaluation choisi parmi les trois possibilités énoncées aux paragraphes [0010] et [0011] (le calcul de $E_{clat.}/module \cdot 100$ du Tableau 1 mène à des valeurs de 7.5 et 7.6 pour les exemples 11 et 19, respectivement; ces valeurs sont "arrondies" à 8 dans le Tableau). Bien que le brevet en litige ne contienne aucune information qui permettrait de conclure si les polymères (M) et (K) employés dans ces exemples satisfont ou non au test de compatibilité du paragraphe [0027], ceci n'a pas été mis en doute par les intimées. Les exemples 5, 9, 12, 12', 15, 17, 19 et 27 du brevet en litige illustrent donc l'objet de la revendication 1.

Cependant, tous les exemples du brevet en litige susceptibles d'illustrer les revendications 1 et 2 en instance ont été réalisés en n'utilisant qu'un seul couple de polyamides en tant que polymères (M) ou (K) (PA11 et PA12) et un seul polymère en tant que polymère (S) (polymère L). L'homme du métier n'a aucune indication comment choisir d'autres combinaisons de polymères (M)/(K)/(S) autres que ceux spécifiquement utilisés dans les exemples identifiés ci-dessus afin de préparer avec de grandes chances de succès d'autres compositions telles que revendiquées.

Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 2.2), le choix des polymères (M)/(K)/(S) constitue le cœur de la présente invention. Aussi, compte tenu de la très vaste portée de

la revendication 1 et des nombreuses alternatives citées dans la description, il est conclu que, dans le cas d'espèce, les exemples du brevet en litige ne permettent pas à l'homme du métier de combler le manque d'informations de la description en ce qu'ils ne fournissent pas d'indication supplémentaire comment choisir les polymères (M), (S) et (K) afin d'exécuter l'invention sur toute l'étendue des revendications, en particulier des revendications 1 à 4.

- 2.3 L'exemple 16 du brevet en litige concerne la préparation d'une composition ternaire comprenant les composés PA11p20, EP12 (défini au paragraphe [0096] du brevet en litige) et PA12 comme polymères (M), (S) et (K), respectivement. Il ressort de la deuxième colonne du Tableau 1 (Suite 2) que cet exemple illustre l'invention (les exemples comparatifs sont identifiés par un "x" dans cette colonne, ce qui n'est pas le cas de l'exemple 16). Cette conclusion est confirmée par le fait que l'exemple 16 est effectué en accord avec les indications données dans la description, ce qui n'a pas été contredit par la requérante. Les polymères (M) et (K) mis en œuvre dans cet exemple correspondent même à une forme de réalisation particulièrement préférée de l'invention décrite aux paragraphes [0083] et [0085] du brevet en litige. Toutefois, il est indiqué dans la dernière colonne du Tableau 1 (Suite 2) que la composition ainsi préparée ne présente pas d'encapsulation selon la revendication 2. Ce résultat démontre ainsi que l'invention n'est pas suffisamment décrite pour être mise en œuvre sur toute l'étendue des revendications.

2.4 Sur la base de ces considérations il est conclu que l'homme du métier ne trouve pas d'enseignement suffisant dans le brevet en litige qui lui permettrait de mettre en œuvre l'invention avec de grandes chances de succès. Il n'a également aucune information sur laquelle se baser pour transformer, sans effort excessif et/ou sans faire preuve d'activité inventive, un éventuel échec en succès. En cas d'échec, il ne pourrait que tester des combinaisons de polymères (M), (S) et (K) choisis au hasard parmi les nombreuses possibilités indiquées dans la description. Pour exécuter l'invention, l'homme du métier ne peut donc pratiquer que par tâtonnements ou élaborer un programme de recherche, ce qui est considéré, dans le cas d'espèce, impliquer des efforts excessifs ("undue burden").

2.5 Les revendications 1 et 2 de la requête principale ne satisfont donc pas aux exigences de l'Art. 83 CBE.

3. La conclusion précédente étant tirée indépendamment de la lecture faite de l'expression "choisis dans la même famille", il n'est pas besoin de statuer sur la clarté de la revendication 1 à cet égard dans la présente décision.

Requête subsidiaire 1

4. Clarté

4.1 L'objection soulevée par les intimées se rapporte à la caractéristique de la revendication 1 "les polymères (M) et (K) étant deux polyamides différents ou deux polyamides dérivés des mêmes monomères et de propriétés physiques différentes". Etant donné que cette

caractéristique ne faisait pas partie des revendications du brevet en litige, il convient de vérifier si elle satisfait aux conditions posées par l'Art. 84 CBE.

4.2 Bien que le brevet en litige n'indique pas quelles "propriétés physiques" sont à considérer, cette expression a un sens technique pour l'homme du métier. En l'absence de toute indication contraire, cette expression est donc à lire dans son sens le plus large et englobe de ce fait toute propriété mesurable qui caractérise l'état desdits polymères.

4.3 Bien que l'expression "deux polyamides différents" englobe l'autre alternative pour (M) et (K) mentionnée dans la revendication 1, à savoir "deux polyamides dérivés des mêmes monomères et de propriétés physiques différentes", l'homme du métier est en mesure de déterminer quels polymères sont ainsi définis. Les intimées n'ont en particulier pas démontré que ces caractéristiques empêcheraient l'homme du métier de déterminer s'il travaillait dans le cadre ou en dehors de la revendication 1. Le fait qu'un même polymère puisse être décrit par chacune de ces deux expressions est peut-être superflu, voir surabondant, mais n'enfreint pas le critère de clarté posé par l'Art. 84 CBE.

4.4 Les critères de l'Art. 84 CBE sont donc satisfaits.

5. Renvoi devant la première instance

5.1 La décision contestée n'indique pas explicitement aux parties quelles objections soulevées au titre de l'Art. 83 CBE, parmi toutes celles identifiées pour la

requête principale (motifs de la décision: pages 13 à 20), ont été effectivement retenues par la division d'opposition à l'encontre de chacune des requêtes subsidiaires de la titulaire. La décision ne permet pas non plus de conclure si seulement l'une ou plusieurs, et auquel cas laquelle/lesquelles, des revendications de chacune des requêtes subsidiaires en instance étai(en)t objectée(s). A titre illustratif, le paragraphe 4.2.4(vii) de la décision contestée fait référence au manque d'encapsulation de la composition préparée à l'exemple 16 du brevet en litige sans qu'il ne soit toutefois tiré de conclusion si cette incohérence était telle qu'elle conduisait à une objection d'insuffisance de l'exposé et, dans l'affirmative, à quelles revendications de quelles requêtes une telle objection s'appliquait. La criticité de l'argument basé sur l'exemple 16 du brevet en litige pour l'ensemble des requêtes de la titulaire ne ressort ainsi pas clairement de la décision attaquée.

5.2 Dans le cas d'espèce, faisant usage du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, il est apparu approprié de renvoyer l'affaire devant la première instance pour poursuivre la procédure (Art. 111(1) CBE) afin notamment de permettre aux parties de bénéficier pleinement des deux instances et/ou de leur offrir la possibilité de produire éventuellement des preuves supplémentaires eu égard aux requêtes modifiées maintenant en instance.

5.3 Au vu des arguments présentés par les parties pendant la procédure de recours et de ceux avancés par la division d'opposition dans la décision attaquée, la chambre précise que la question de la suffisance de l'exposé

devrait s'évaluer sur des faits, de simples doutes n'étant en général pas suffisants.

6. Remboursement de la taxe de recours

6.1 La requérante considère que la décision contestée relative aux requêtes subsidiaires 1 à 7 n'est pas motivée et n'est donc pas fondée sur des motifs au sujet desquels elle a pu prendre position (Art. 113 (1) CBE) en ce qu'elle n'indique pas en quoi les limitations apportées laissent subsister l'objection d'insuffisance de description.

6.2 La section 4 de la décision attaquée traite spécifiquement de l'Art. 83 CBE (pages 13 à 20 des motifs de la décision). La section 4.2.1 commence en particulier par un premier paragraphe (i) qui se réfère explicitement à des revendications de chacune des requêtes subsidiaires 1 à 7 et finit par un paragraphe de conclusion selon lequel "l'homme du métier n'est pas en mesure d'arriver de manière fiable, sans équivoque et sans difficultés excessives aux combinaisons (M), (S) et (K) qui satisferont aux exigences de compatibilité". Au paragraphe 4.3 il est de plus stipulé qu'au vu de l'analyse précédente, les revendications de la requête principale et des requêtes 1 à 7 alors en instance ne satisfont pas aux exigences de l'Art. 83 CBE.

6.3 La décision contestée comprend donc au moins une objection dûment motivée pour au moins une revendication de chacune des requêtes subsidiaires en instance, ce qui était suffisant pour révoquer le brevet dans sa totalité. La prise de décision "globale" adoptée par la division d'opposition laisse cependant les parties dans le doute

non seulement quant aux objections effectivement retenues par la division d'opposition à l'encontre de chacune des sept requêtes subsidiaires, mais aussi quant à l'identification des revendications de chacune de ces requêtes concernées. Cette déficience ne constitue cependant pas, dans le cas d'espèce, un vice substantiel de procédure au regard de la Règle 103(1) (a) CBE. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder au remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré pour poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire 1 soumise lors de la procédure orale du 14 mai 2013.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

La Greffière:

Le Président:

E. Görgmaier

B. ter Laan