

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 26 mai 2011**

N° du recours : T 2092/09 - 3.3.03

N° de la demande : 01957885.5

N° de la publication : 1299471

C.I.B. : C08L 23/28

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Polyoléfine ignifuge

Demandeur :
NMC S.A.

Opposant :
-

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 84, 111(1), 123

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :
-

Mot-clé :
"Modifications - extension de l'objet : non"
"Clarté : oui"
"Nouvelle situation : renvoi en première instance"

Décisions citées :
-

Exergue :
-



N° du recours : T 2092/09 - 3.3.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.03
du 26 mai 2011

Requérant : NMC S.A.
Rovert 10
B-4731 Eynatten/Raeren (BE)

Mandataire : Office Freylinger
P.O. Box 48
LU-8001 Strassen (LU)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets du 12 mai 2009 postée le 20 mai 2009 par laquelle la demande de brevet européen n° 01957885.5 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE 1973.

Composition de la Chambre :

Président : B. ter Laan
Membres : O. Dury
C. Vallet

Exposé des faits et conclusions

I. Un recours a été formé à l'encontre de la décision de la division d'examen annoncée oralement le 12 mai 2009 et signifiée le 20 mai 2009 de rejeter la demande de brevet européen n° 01957885.5 correspondant à la demande internationale publiée sous le n° WO 02/02688.

II. La demande telle que déposée comprenait en particulier les revendications suivantes:

"1. Composition de polyoléfine ignifuge comprenant entre 5% et 90% de polyéthylène chloré."

"2. Composition de polyoléfine ignifuge selon la revendication 1, caractérisée en ce que la polyoléfine est choisie parmi le groupe constitué de polyéthylène et de propylène, leurs copolymères et des mélanges de ces produits."

"8. Mousse comprenant une composition de polyoléfine ignifuge selon l'une quelconque des revendications 1 à 6."

"10. Utilisation de la mousse selon la revendication 8 ou 9 pour la fabrication de gaines isolantes."

"11. Procédé de fabrication d'une composition de polyoléfine ignifuge selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la polyoléfine est mélangée à chaud avec du polyéthylène chloré et puis extrudé."

"12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'on ajoute un agent de moussage dans l'extrudeuse et en ce qu'on extrude le mélange ainsi obtenu afin d'obtenir une mousse."

Les passages de la page 3, lignes 12 à 15 et 16 à 18 de la demande telle que déposée s'énonçaient, respectivement, ainsi:

"Lorsque ces mousses sont utilisées en tant que gaines isolantes pour des tuyaux d'eau chaude, par exemple, il est possible de former des coudes de 90° sans pour autant devoir couper la gaine."

"Les gaines selon l'invention sont donc plus faciles et plus rapides à mettre en place sur chantier."

Enfin, les passages de la page 3, lignes 19 à 22, 22 à 24 et 25 à 28 de la demande telle que déposée s'énonçaient, respectivement, ainsi:

"Suivant un autre aspect de la présente invention, on propose également un procédé de fabrication d'une polyoléfine ignifuge dans lequel la polyoléfine est mélangée à chaud avec du polyéthylène chloré ainsi qu'avec éventuellement des adjuvants et additifs usuels et puis extrudée."

"Parmi ces additifs, citons les additifs antistatiques, anti-UV, les antioxydants, les pigments, les stabilisateurs volumiques et les agents de nucléation."

"Selon un mode de réalisation préféré, le mélange d'une polyoléfine à chaud avec du polyéthylène chloré se fait

dans une extrudeuse ; on ajoute un agent de moussage et on extrude le mélange ainsi obtenu afin d'obtenir une mousse."

- III. La décision contestée était basée sur une requête principale (revendications 1 à 11) et six requêtes subsidiaires, toutes ces requêtes ayant été déposées le 9 avril 2009. La division d'examen a notamment considéré que
- la revendication 2 de la requête principale et de chacune des requêtes subsidiaires 1 à 6 ne satisfaisait pas aux exigences de l'Art. 123 (2) CBE;
 - la requête principale ne satisfaisait pas au critère de clarté posé par l'Art. 84 CBE;
 - la requête principale et les requêtes subsidiaires 3 et 5 manquaient de nouveauté par rapport aux documents D3 (JP-A-62 184033) et D4 (EP-A-0 259 531).
- IV. Le 14 juillet 2009, la demanderesse a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la division d'examen. La taxe de recours a été acquittée le même jour.
- V. Le mémoire de recours ainsi qu'une nouvelle requête principale (9 revendications) ont été déposés conjointement le 25 septembre 2009. La requérante a par ailleurs requis le remboursement de la taxe de recours.
- VI. Dans sa notification signifiée le 4 mars 2011 annexée à la citation à la procédure orale, la chambre a fait part de son avis provisoire. Une traduction intégrale du document D3 effectuée par les services de l'OEB était jointe à la notification.

VII. Le 26 avril 2011 la requérante a déposé une nouvelle requête principale ainsi que les requêtes subsidiaires 1 à 3 et a présenté ses arguments en réponse aux objections soulevées par la Chambre de Recours.

VIII. La procédure orale devant la chambre s'est tenue le 26 mai 2011 en présence de la requérante.

Suite à une discussion approfondie relative aux objections soulevées par la Chambre au titre de l'Art. 123 (2) CBE et de l'Art. 84 CBE, la requérante a déposé une unique requête principale (revendications 1 à 6) en remplacement de l'ensemble des requêtes alors en instance. La seule revendication indépendante s'énonçait ainsi:

"1. Gaine isolante flexible pour tuyaux d'eau chaude permettant de réaliser des coudes de 90° sans pour autant devoir couper la gaine, en mousse de polyoléfine ignifuge extrudée, la mousse étant susceptible d'être obtenue par extrusion d'une composition de polyoléfine choisie parmi le groupe constitué de polyéthylène et de polypropylène, leurs copolymères et des mélanges de ces produits, caractérisée en ce que la composition comprend entre 5% et 90% en poids de polyéthylène chloré."

La requête en remboursement de la taxe de recours a été retirée.

IX. Les arguments de la requérante peuvent se résumer ainsi:

a) La revendication 1 se base sur la combinaison des revendications 10, 8, 1 et 2 de la demande telle que déposée. La caractéristique liée à l'obtention par

extrusion se base sur le passage de la page 3, lignes 25 à 28 de la demande telle que déposée. La précision selon laquelle les pourcentages sont "en poids" et se basent sur "la composition de polyoléfine" découle de la lecture de l'exemple 1 (page 4, lignes 24 - page 5, ligne 2). La caractéristique liée à la réalisation des "coudes de 90°" se base sur la page 3, lignes 12 à 15.

- b) Les revendications 2, 3, 4 et 6 se basent sur la combinaison de caractéristiques identifiées pour la revendication 1 avec chacune des revendications 4, 5, 6 et 9, respectivement, de la demande telle que déposée. La revendication 5 se base sur la combinaison de caractéristiques identifiées pour la revendication 1 avec le passage de la page 3, lignes 22 à 25 de la demande telle que déposée.
 - c) Le libellé de chacune des revendications 1 à 6 est conforme aux exigences de l'Art. 84 CBE. L'expression "composition de polyoléfine" définit en particulier des compositions ne comprenant que des polyoléfines selon la revendication 1 ainsi que, facultativement, des additifs.
- X. La requérante sollicite la réformation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale (revendications 1 à 6) déposée lors de la procédure orale.
- XI. La chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Recevabilité de la requête en instance

La requête en instance a été déposée très tardivement, à un stade avancé de la procédure orale devant la Chambre de Recours, ce qui pose la question de sa recevabilité. Considérant d'une part le caractère *ex-parte* de la présente procédure et tenant compte d'autre part du fait que ladite requête tendait, *a priori*, à répondre à l'ensemble des objections émises au titre des Art. 123 (2) et 84 CBE tant par la Chambre que par la première instance sans soulever d'autres questions, la Chambre a décidé, dans le cas d'espèce, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et de juger ladite requête comme recevable (Art. 12 (4) du Règlement de Procédure des Chambres de Recours).

3. Modifications: Art. 123 (2) CBE

- 3.1 Revendication indépendante 1

- 3.1.1 L'objet de la revendication 1 est une gaine isolante. Bien qu'aucune des revendications de la demande telle que déposée n'ait eu pour objet une telle gaine, la revendication 10 portait sur l'utilisation des mousses comprenant une composition de polyoléfine ignifuge selon *inter alia* les revendications 8, 1 et 2 d'origine pour la fabrication de gaines isolantes. Le passage de la page 3, lignes 12 à 18 fournit de plus une indication directe et non équivoque que l'un des buts de la demande d'origine était de fournir des gaines isolantes.

3.1.2 La caractéristique liée à la possibilité de réaliser des coudes de 90° sans devoir couper la gaine est tirée de la page 3, lignes 12 à 15. Il ne fait aucun doute que cet enseignement d'ordre très général s'applique à l'invention dans sa portée la plus large, donc à des gaines en mousse obtenue à partir de n'importe quelle composition de polyoléfine ignifuge décrite dans la demande telle que déposée.

L'introduction du terme "flexible" (troisième mot du libellé) pour décrire la gaine isolante découle implicitement du fait qu'il est possible de réaliser des coudes à 90° sans devoir couper la gaine.

3.1.3 La demanderesse a choisi de définir l'objet revendiqué à l'aide d'une formulation de type produit-par-procédé (gaine isolante ... en mousse..., la mousse étant susceptible d'être obtenue par extrusion"). L'objet revendiqué est donc la gaine isolante en tant que telle. Le fait que les mousses utilisées pour former les gaines peuvent être obtenues par extrusion se base sur les revendications 11 et 12 d'origine ainsi que sur le passage de la page 3, lignes 19 à 28.

3.1.4 Concernant la nature des pourcentages indiqués dans les revendications, la seule information donnée par la demande telle que déposée est que ces pourcentages sont en poids (cf. exemple 1: page 4, ligne 24 à page 5, ligne 2). Il ressort de plus dudit exemple 1 et de la page 2, lignes 1 à 7 et 14 à 21 de la description que la base de calcul à considérer pour ces pourcentages est la composition de polyoléfine mise en œuvre dans l'extrudeuse.

3.1.5 La revendication 1 se fonde donc directement et sans ambiguïté sur la combinaison des éléments suivants de la demande telle que déposée:

- a) les revendications 10, 8, 1 et 2;
- b) le passage de la page 3, lignes 12 à 28;
- c) le passage de la page 4, lignes 24 à la page 5, ligne 2 et des pourcentages définis page 2, lignes 1 à 7 et 14 à 21.

3.2 Les revendications dépendantes 2, 3, 4 et 6 se fondent sur la combinaison de caractéristiques identifiées au paragraphe 3.1.5 pour la revendication 1 avec chacune des revendications 4, 5, 6 et 9, respectivement, de la demande telle que déposée.

3.3 La revendication 5 se base sur la combinaison de caractéristiques identifiées pour la revendication 1 avec le passage de la page 3, lignes 22 à 24 de la demande telle que déposée.

3.4 Les revendications 1 à 6 satisfont donc aux critères de l'Art. 123 (2) CBE.

4. Clarté

Il est considéré que les revendications 1 à 6 satisfont au critère de clarté posé par l'Art. 84 CBE. Les objections de clarté soulevées par la première instance ne s'appliquent en effet plus à la requête en instance. A toutes fins utiles, il est noté que l'expression "composition de polyoléfine choisie parmi..." est lue comme limitant l'objet revendiqué à des compositions constituées de polyoléfine(s) comme polymère(s), la

nature de ces polyoléfinés étant définie dans la revendication 1 ainsi que, le cas échéant, d'additifs (cf. revendication 5).

5. Renvoi de l'affaire en première instance

L'objet de la requête en cause représente une nouvelle situation qui n'a pas fait l'objet d'un examen quant au fond par l'instance du premier degré. Il n'est en particulier pas exclu qu'une recherche supplémentaire soit nécessaire.

Les modifications apportées appellent donc un réexamen important qui ne peut être conduit que par l'instance du premier degré, en particulier en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive des objets des revendications modifiées (Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 6ème édition, 2010, VII.E.10.3).

Pour ces raisons, conformément à l'Art. 111 (1) CBE, la Chambre décide de ne pas exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure sur le fondement des revendications 1 à 6 déposées pendant la procédure orale.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré pour poursuite de la procédure.

La Greffière :

Le Président :

E. Görgmaier

B. ter Laan