



GD 3
Geschäftsstelle

München, den 29. 08. 86

Verteiler: Bezieher von Kopien der Entscheidungen der
Beschwerdekammern

Betrifft: Entscheidung T 94/84 vom 20.06.1985

Die Entscheidung wird nun veröffentlicht.

Es wird daher gebeten, das ursprüngliche Vorblatt zur Ent-
scheidung gegen das beiliegende auszutauschen.

B.A. Norman

B.A. Norman

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 94/84

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 79 400 579.3

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 10007

Bezeichnung der Erfindung: **Procédé pour réparer des fonds de peinture
et son application**
Title of invention:
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C09D 3/70

ENTSCHEIDUNG / DECISION
vom / of / du 20 juin 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : SOCIETE FRANCAISE DUCO (intimée)

Einsprechender / Opponent / Opposant : BASF Farben + Fasern AG (requérante)

Stichwort / Headword / Référence : Fonds de peinture/DUCO

EPÜ / EPC / CBE Articles 56, 113(1), 114(1) et (2) et
Règle 67 de la CBE
"Activité inventive - alternative évidente"
"Remboursement de la taxe de recours - Non
considération de motifs présentés par l'Opposant"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Le principe du contradictoire selon l'article 113(1) CBE (ici, le droit à être entendu) garantit qu'il soit pris connaissance des moyens invoqués. Ce principe est violé lorsque la traduction, remise ultérieurement dans une langue de l'Office, d'un document japonais bien cité dans les délais, est refusée.



Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Qui/Non

20

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 94/84

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 79 400 579.3

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 10007

Bezeichnung der Erfindung :

Title of invention: Procédé pour réparer des fonds de peinture et son application

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C09D 3/70

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 20. 06. 86.

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

SOCIETE FRANCAISE D U C O

(intimée)

Einsprechender / Opponent / Opposant :

B A S F Farben + Fasern AG

(requérante)

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Articles 56, 113(1), 114(1) et (2) et Règle 67 CBE

"Activité inventive - alternative évidente -"

"Remboursement de la taxe de recours - Non considération de motifs
présentés par l'Opposant"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



N° du recours : T 94/84

DECISION

de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 20. 06. 86.

Requérante : BASF Farben + Fasern AG, Hamburg
(Opposant) - Patentabteilung -
Max-Winkelmann-Straße 80
Postfach 6123
D - 4400 Münster-Hiltrup

Mandataire :

Intimée : Société française DUCO S.A.
(Titulaire du brevet) 43, rue Victor Renelle
F - 93240 STAINS

Mandataire :

Monsieur Bressand Georges
c/o Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
F - 75441 Paris Cedex 09

Décision attaquée :

Décision intermédiaire de la Division d'opposition
de l'Office européen des brevets du 28 février 1984
concernant le maintien du brevet européen
n° 10007 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membre : P. Lançon
Membre : F. Benussi

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

I. La demande de brevet européen n° 79 400 579.3, déposée le 20 août 1979, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande antérieure française du 29 août 1978, a donné lieu le 9 septembre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 0 010 007 sur la base de 8 revendications. Les revendications indépendantes 1 et 8 s'énonçaient comme suit :

1. Procédé d'isolation de fonds de peinture, en vue notamment de l'application de nouvelles couches de peinture sur ceux-ci, caractérisé en ce qu'on applique sur le fond à isoler une couche formant barrière d'une composition filmogène d'une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydro-alcoolique et on laisse sécher la couche protectrice ainsi obtenue.

8. Application du procédé suivant la revendication 1 à la réparation de fonds de peinture, en particulier sur les carrosseries de véhicules, caractérisée en ce qu'on applique sur le fond à réparer une couche de la composition liquide filmogène, on laisse sécher la couche protectrice obtenue et on applique ensuite sur celle-ci la nouvelle peinture servant à la réparation.

II. La requérante (opposante) a formé opposition au brevet européen et requis sa révocation pour absence de nouveauté et d'activité inventive, le 19 mai 1982. Les motifs de l'opposition s'appuyaient sur un état de la technique nouvellement cité, à savoir les documents :

(1) DE-A-25 19 559

(2a) Abrégé n° 01236 U-AG, publié le 22 février 1973 dans le Central Patents Index, Basic Abstracts Journal Section A - Plasdoc, Derwent Publication Ltd., Londres, Angleterre

(2b) ainsi que le brevet japonais publié qui est à la base de cet abrégé.

(3) Notice "Ultramid 1 C" de la Société BASF Badische Anilin und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein, RFA, publiée en avril 1965.

III. Au cours de la procédure orale tenue le 12 avril 1983, la requérante présente une traduction en langue allemande du brevet japonais 51563/72 (document (2b)) cité avec l'abrégé brevet (document (2a)) produit avec le mémoire d'opposition.

En se prévalant de l'article 114(2) CBE, la Division d'opposition refuse de prendre le brevet japonais et sa traduction en considération.

A l'issue de la procédure orale, la Division d'opposition conclut qu'elle envisage le maintien du brevet modifié de telle sorte que la seule revendication indépendante qui subsiste est une combinaison des revendications 8 et 1 antérieures.

IV. Après le délai prévu à la règle 58(4) CBE, au cours duquel la requérante communique son désaccord et envoie la traduction en langue anglaise, certifiée conforme, du brevet japonais (2b), la Division d'opposition rejette l'opposition par sa décision intermédiaire du 28 février 1984.

Dans l'exposé de ses motifs, la Division d'opposition fait valoir que le procédé revendiqué n'est décrit dans aucun des documents opposés et qu'aucun des documents cités, pris seul ou en combinaison avec les autres, ne suggérerait le procédé revendiqué.

.../...

- V. Le 18 avril 1984, la requérante forme un recours contre cette décision et acquitte simultanément la taxe de recours prescrite. Un mémoire exposant les motifs de recours est reçu le 28 juin 1984, en confirmation d'un télex.
- VI. Dans sa correspondance, la requérante avance que le document (2b) a été cité suffisamment tôt pour être pris en considération par la Division d'opposition et qu'il appartenait à cette dernière d'en demander la traduction si elle le jugeait utile. Dans la mesure où la traduction d'un document explicitement cité dans le mémoire d'opposition a été présentée par elle au cours de la procédure orale, de son plein gré, la requérante estime qu'il ne s'agit pas là de faits ou preuves qui n'ont pas été produits en temps utile. Ce document, considéré avec les documents (1) et (3) devrait détruire l'activité inventive de l'objet des revendications du brevet attaqué.
- VII. Dans une notification, la Chambre exprime des réserves sur la brevetabilité de l'objet des revendications. En particulier, la Chambre met l'accent sur le document (2b) qu'elle considère comme le plus pertinent vis-à-vis du brevet attaqué, et à partir duquel le problème soulevé dans la demande doit être déterminé. Selon elle, il apparaît que le seul problème que l'intimée (titulaire du brevet) se propose de résoudre est celui de fournir une alternative au procédé décrit dans le document (2b). En outre, la Chambre insiste sur l'absence, dans le dossier, de données concrètes permettant une comparaison objective avec l'art antérieur de référence. Enfin, elle introduit dans la procédure le manuel "Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen - Band IV - 1976" (Document (4)) qui signale une tendance générale à l'abandon des résines naturelles (page 105).
- VIII. L'intimée (titulaire du brevet) réfute l'interprétation donnée par le requérant au brevet japonais (document (2b)). Elle considère que ce document enseigne que les solutions envisagées doivent contenir au moins 50% de gomme laque et que ce document ne suggère en rien que l'on puisse supprimer la gomme laque, bien au contraire. Dans ces conditions, même combiné aux documents (1) et

(3), ce document (2b) ne saurait amener un technicien à la solution revendiquée dans le brevet attaqué, sans effort inventif.

En réponse à la notification de la Chambre, l'intimée souligne que l'amélioration de la tenue au vieillissement fait partie du problème soulevé dans le brevet attaqué. Elle communique des résultats d'essai de tenue aux intempéries effectuées sur des systèmes de peinture de réparation isolés par la composition isolante de l'exemple 2 (lettre reçue le 10 avril 1986).

IX. La requérante sollicite la révocation du brevet attaqué et le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée demande le rejet du recours et le maintien du brevet dans sa forme actuelle, la revendication indépendante unique s'énonçant comme suit :

Procédé de réparation de fonds de peinture, en particulier sur les carrosseries de véhicules, caractérisé en ce qu'on applique sur le fond à réparer une couche de la composition liquide filmogène d'une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydro-alcoolique, on laisse sécher la couche protectrice obtenue et on applique ensuite sur celle-ci la nouvelle peinture servant à la réparation.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.
2. L'objet des revendications ne s'étend pas au delà du contenu de la demande telle que déposée à l'origine.
3. Le brevet européen attaqué concerne la réparation des fonds de peinture, et en particulier des fonds de peinture appliqué sur des carrosseries d'automobiles.

Le document de l'état de la technique le plus proche, notamment quant à son objet, est le brevet japonais 51 563/72(2b). (Par la suite, lorsqu'il sera fait mention du document (2b), référence sera faite à la traduction certifiée du brevet japonais, présente dans le dossier).

Comme le fait le brevet attaqué, ce document (2b) a trait à la réparation des revêtements de peinture sur des supports tels que des pièces d'automobiles. Selon le document (2b), une application directe de peinture sur la couche ancienne entraîne de manière non exceptionnelle la contraction et le fendillement du revêtement parce que le solvant de la couche nouvelle pénètre dans la couche ancienne et la détache. En outre, il arrive que les pigments des couches inférieures migrent, lors de la nouvelle application d'une laque, vers la couche supérieure (voir description de (2b), page 1, et 6 premières lignes de la page 2).

Le remède à ces inconvénients, proposé par le document (2b), consiste à isoler la couche ancienne de la couche nouvelle par un film intermédiaire imperméable au solvant de la couche nouvelle. Pour la réalisation du film imperméable, le document 2b) propose, entre autres, un mélange de nylon N-méthoxyméthylé et de résine Shellac (page 6). Ce mélange est soluble dans l'alcool ou des mélanges eau-

alcool, mais insoluble dans d'autres solvants (voir page 2, dernier alinéa). Selon tous les exemples du document (2b), la couche intermédiaire est séchée préalablement à l'application de la couche extérieure.

4. L'intimée, sans disconvenir de la proximité des objectifs visés par le brevet attaqué et par le document (2b) souligne que ce dernier (2b) prévoit l'utilisation d'un mélange de gomme laque et de polyamide pour la réparation de carrosseries d'automobiles, et non d'une résine de polyamide. Or, la titulaire a constaté que les isolants à base de gomme laque solubilisés dans l'alcool, bien qu'ils soient efficaces et sèchent rapidement, présentent l'inconvénient d'un mauvais vieillissement dans le temps : craquelures, décollement.
5. Compte tenu des considérations ci-dessus, le problème devrait être celui de trouver un isolant ne présentant pas l'inconvénient d'un mauvais vieillissement dans le temps.

Malgré l'incitation, par la Chambre, à donner un support concret à ses allégations relatives à l'amélioration de la tenue au vieillissement, l'intimée n'a présenté que des essais, apparemment satisfaisants, portant sur la composition isolante pigmentée de son exemple 2. En ce qui concerne l'état de la technique le plus proche, l'intimée s'est bornée à déclarer que les compositions à base de gomme laque auraient présenté, dans les mêmes conditions, des défauts de craquelures et de décollements après 3 à 6 mois d'exposition (voir lettre reçue le 10 avril 1986, page 3, 2ème et 3ème alinéas). La Chambre ne voit là qu'une déclaration de caractère spéculatif. Elle considère que l'intimée n'a pas fourni d'éléments concrets permettant une comparaison objective avec l'art antérieur le plus proche (voir Décision T 20/81 Shell/Aryloxybenzaldéhydes J.O. 6/1982, 217 et notamment page 221, 2ème paragraphe).

En conséquence, le problème doit être ramené à celui de fournir une simple alternative à l'isolant connu. En d'autres termes, le problème est le même que le problème soulevé dans le document (2b).

6. La solution proposée par la titulaire consiste dans l'utilisation d'une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydroalcoolique. Sept exemples de compositions susceptibles de donner le résultat recherché par la titulaire ont été donnés dans la description. Toutes ces compositions sont exemptes de gomme laque et sont conformes à la définition de la revendication, et l'ensemble de la divulgation montre bien que la solution proposée répond bien au problème posé, ce qui n'a pas été mis en doute.
7. La nouveauté de l'objet de la revendication 1 n'est pas mise en cause. Il est vrai qu'aucun des documents cités au cours de la procédure ne divulgue l'objet de cette revendication.
8. La question qui se pose est celle de savoir si l'homme du métier soucieux de trouver une alternative à l'isolant décrit dans le document (2b) selon le problème posé, devait faire preuve d'une activité inventive pour utiliser une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine pour réparer des fonds de peinture, compte tenu de l'état de la technique, et notamment du document (2b).

Pour répondre au problème posé, la composition isolante alternative devait permettre, comme le faisait la composition isolante connue du document (2b), d'éviter les inconvénients liés à l'application directe d'une nouvelle couche de peinture sur une couche ancienne (fonds de peinture).

- 8.1 Parmi les produits de l'état de la technique qu'il pouvait prendre en considération, l'homme du métier avait à sa disposition le copolyamide décrit dans la notice "Ultramid 1C - B.A.S.F. Ludwigshafen - Avril 1965 (document (3)). Selon ce document, l'ultramid 1C, est un copolyamide ternaire à base de caprolactame,

d'hexaméthylène diamine/acide adipique et de p, p'-diamine dicyclohexyl-méthane/acide adipique. Ce polyamide, qui convient aux revêtements, est soluble dans l'alcool et les mélanges eau-alcool, mais résiste à la plupart des solvants tels que le benzène, les cétones, les éthers et les esters, parmi d'autres (voir notice (3), page 1, titre et 2 premiers paragraphes, et page 2, avant-dernier paragraphe).

Selon la notice, l'Ultramid 1C convient à la fabrication des laques. Les films d'Ultramid 1C résistent à de nombreux solvants et tiennent sur de nombreux supports tels que les métaux et les matières synthétiques, entre autres (voir notice (3), paragraphe reliant les pages 5 et 6).

Il ressort à l'évidence de la notice (3) que les propriétés du produit présenté sont pratiquement celles recherchées dans le document (2b) à tel point que ce produit doit, à l'évidence, convenir pour résoudre aussi le problème soulevé ici. L'alternative devrait, de prime d'abord, s'imposer à l'homme du métier. Il ne lui reste, somme toute, qu'à faire l'essai pour vérifier les capacités d'isolation qu'offrirait un film de copolyamide entre une couche ancienne de peinture et une couche normale.

8.2 Or, la demande de brevet allemand DE-A-2 519 559 (1) décrit précisément des revêtements de peintures sur support métallique ou non métallique constitués de plusieurs couches. Entre l'émail final et la couche d'apprêt, est intercalée une couche intermédiaire de polyamide non réticulée qui permet le renouvellement de l'émail final seul sans toucher à la couche d'apprêt. Dans ce cas, l'émail final est éliminé sans qu'il soit nécessaire d'éliminer la couche intermédiaire.

La couche intermédiaire résiste aux solvants permettant de décaper l'émail extérieur et protège donc la couche d'apprêt (document (1), page 2, 2ème alinéa, et 3ème alinéa ; page 3, premières lignes et 3ème et 7ème paragraphes).

8.3 En résumé, la solution consistant à remplacer la couche intermédiaire décrite dans le document (2b) par une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydro-alcoolique pour réparer des fonds de peinture découle de manière évidente de l'état de la technique. Cette solution va d'ailleurs dans le sens de la tendance générale à abandonner les résines naturelles (voir, par exemple, Document (4), page 105, paragraphe 4.2.2.1.4, 1ère phrase).

9. Puisque toutes les revendications du brevet attaqué doivent satisfaire aux conditions de la Convention, il est inutile de vérifier la validité des autres revendications, d'autant qu'aucune caractéristique inventive ne peut être décelée ou n'a été valablement avancée par ailleurs.

10. La requérante sollicite le remboursement de la taxe de recours en raison de la non-consideration par la Division d'opposition du brevet japonais cité dans le mémoire d'opposition.

Le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné qu'au titre de la règle 67 CBE. La question se pose donc, de savoir s'il y a eu vice substantiel de procédure.

10.1 Au titre de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position : s'agissant d'une décision de rejet d'une opposition, il va de soi que les motifs d'opposition ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs soient intégralement considérés par la Division d'opposition. Ce n'est que si la Division d'opposition estime que tous les motifs d'opposition bien considérés ne s'opposent pas au maintien du brevet qu'elle rejette l'opposition.

10.2 Dans le cas d'espèce, la Division d'opposition a refusé de prendre en considération à la fois le brevet japonais (document (2b)) et sa traduction en allemand, proposée au cours de la procédure orale par l'opposante. En dehors de l'allégation selon laquelle ces docu-

ments auraient été produits pour la première fois au cours de la procédure orale, aucune autre raison du refus de prendre connaissance du contenu de ces documents ne ressort ni de la décision ni du compte rendu de la procédure orale. Or la Chambre fait observer que, contrairement à ce qui est avancé par la Division d'opposition dans sa décision attaquée (voir chapitre I, page 2, 3ème alinéa), le brevet japonais a bien été mentionné dans le mémoire d'opposition (voir mémoire, page 2, citation (2), deux dernières lignes.

10.3 La Chambre reconnaît qu'il ne saurait y avoir violation des normes procédurales dans une évaluation éventuellement erronée de l'état de la technique. Elle a déjà émis l'opinion que l'évaluation objective de la pertinence de tout document de l'état de la technique relève de l'activité normale d'examen et ne peut en aucun cas, constituer un vice de procédure (voir décision T28/81 du 11 juin 1985, point 11 des motifs). Mais ceci ne s'applique pas au cas présent puisque la Division d'examen ^{opposi: 4m} n'a même pas pris connaissance du contenu du document (2b), se contentant seulement de l'information incomplète de l'abrégé (document (2a)). Tout se passe donc comme si la Division d'opposition avait délibérément empêché l'opposante de développer complètement ses motifs sur un élément de l'opposition non négligeable puisqu'il s'agissait de l'un des quatre textes cités à l'appui de l'opposition. Ce manquement vis-à-vis de l'article 113(1) peut, seul, suffire à conclure à un vice substantiel de procédure.

10.4 En outre, dans son refus de considérer le document (2b), la Division d'opposition fait référence à l'article 114(2) CBE. Or, dans son paragraphe (1), l'article 114 CBE dispose aussi que, au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits.

Ainsi, dans sa jurisprudence, la Chambre a reconnu que la tolérance de l'admissibilité d'un document produit hors des délais d'opposition pourrait être une source d'abus difficilement contrôlable. Elle a déjà reconnu l'inconvénient lié à l'acceptation d'un tel document, mais considéré que cet inconvénient est contrebalancé par l'obli-

.../...

gation d'examen d'office (voir décision T 273/84, point 6, 2 derniers alinéas, des motifs) lorsque ce document est susceptible de conduire au renversement de la décision attaquée.

En l'occurrence, s'il pouvait être admis (ce qui n'est pas le cas) que le document japonais (document (2b)) avait été cité pour la première fois à la procédure orale, une inspection rapide de son contenu s'imposait pour juger de sa pertinence. La fourniture simultanée d'une traduction dans une des langues de l'Office permettait cette inspection. Cependant, rien dans le dossier d'opposition, ne permet de croire qu'il en a été ainsi. Or, il a été mis en évidence, ci-dessus, que le document (2b) est le document de l'état de la technique le plus pertinent et que sa prise en compte met en cause la décision attaquée (voir points 3 et 4 ci-dessus). En conséquence, il peut être conclu au non respect de l'article 114 CBE considéré dans son intégralité.

10.5 Enfin, il ne pouvait être argué du fait que l'opposante, dans son mémoire d'opposition, avait mis l'accent sur l'abrégé Derwent (document (2a)) et non sur le brevet japonais (document (2b)) à la base de cet abrégé. En effet, il ne peut être nié que le mémoire d'opposition comporte une référence expresse au document de base (2b) : "... ainsi que le brevet japonais qui est à la base de cet exposé,". Or les règles 59 (CBE) et 1(2) (CBE) permettaient à la Division d'opposition d'exiger la fourniture du brevet japonais et de sa traduction.

Il n'est pas inutile d'ajouter aussi que la teneur de l'abrégé Derwent (document (2a)) n'est pas de nature à laisser croire au manque de pertinence du brevet de base.

10.6 L'ensemble de ces circonstances oblige à conclure au vice substantiel de procédure et à faire droit à la requête de l'opposante portant sur le remboursement de la taxe de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

des p. 100

100

100