

Publication au Journal Officiel ~~Oui~~ / Non

N° de recours : T 010/91 - 3.3.3

N° de la demande : 82 401 210.8

N° de la publication : 0 070 220

Titre de l'invention : Copolymères hétérogènes de l'éthylène pour la
fabrication de films

Classement: C08F 210/16

D E C I S I O N
du 8 janvier 1992

Titulaire du brevet : SOFRAPO-COMMERCIALE

Opposants :
1. BASF Aktiengesellschaft
2. OCTROOIBUREAU DSM
3. NESTE OY

Référence :

CBE Article 123

Mot clé : "Exigences opposées de l'article 123(2) et 123(3) CBE -
Non-prise en compte d'une caractéristique technique modifiée sur
proposition de la Division d'examen en violation de
l'article 123(2) CBE pour l'appréciation de la nouveauté et de
l'activité inventive en procédure d'opposition"

Sommaire



N° du recours : T 010/91 - 3.3.3

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.3
du 8 janvier 1992

Requérante :
(Titulaire du brevet)

SOFRAPO-COMMERCIALE
11 rue de l'Abreuvoir
F-92411 Courbevoie (FR)

Adversaire 01 :
(Opposant 01)

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
- Patentabteilung - C6 -
Carl-Bosch-Strasse 38
W-6700 Ludwigshafen (DE)

Adversaire 02 :
(Opposant 02)

Naamloze Vennootschap DSM
Het Overloon 1
NL-6160 TE Heerlen (NL)

Mandataire :

Hoogstraten, Willen Cornelis Roeland
OCTROOIBUREAU DSM
Postbus 9
NL-6160 MA Geleen (NL)

Adversaire 03 :
(Opposant 03)

NESTE OY
Keilaniemi
SF-02150 Espoo 15 (FI)

Mandataire :

Struif, Bernward, Dipl.-Chem. Dir.
Patentanwaltsbüro Tiedtke, Bühling, Kinne
Grupe, Pellmann, Grams, Struif
Bavariaring 4
W-8000 München 2 (DE)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de l'Office
européen des brevets du 08 août 1990 par laquelle le
brevet n° 0 070 220 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : F. Antony
Membres : C. Gérardin
M. Aúz Castro

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 82 401 210.8, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 10 juillet 1981 fondée sur un dépôt antérieur en France, a été déposée le 30 juin 1982.

Elle comportait 16 revendications, dont la première s'énonçait comme suit :

"Copolymères d'éthylène et d' α -oléfines comprenant au moins 4 atomes de carbone, de masse volumique comprise entre 0,905 et 0,940 g/cm³ et d'indice de fluidité compris entre 0,2 et 2 dg/mn, ayant une teneur moyenne en motifs α -oléfines comprise entre 1 et 8 % en moles et caractérisés en ce que la distribution des motifs α -oléfines dans le copolymère est hétérogène, ledit copolymère comprenant des fractions cristallines et des fractions amorphes, et en ce que la teneur en motifs α -oléfines dans le copolymère varie entre au moins 0,2 et au plus 5 fois leur teneur moyenne selon les fractions considérées".

Les caractères gras ont été introduits par la Chambre.

- II. Cette demande a donné lieu le 12 mars 1986 à la délivrance du brevet européen n° 70 220 sur la base de 15 revendications.

La revendication 1 s'énonçait comme suit :

"Copolymères d'éthylène et d' α -oléfines comprenant au moins 4 atomes de carbone, de masse volumique comprise entre 0,905 et 0,940 g/cm³ et d'indice de fluidité compris entre 0,2 et 2 dg/min, ayant une teneur moyenne en motifs α -oléfines comprise entre 1 et 8 % en moles et caractérisés en ce que la distribution des motifs α -oléfines le long de la chaîne est hétérogène, ledit copolymère comprenant des fractions cristallines et des fractions amorphes, et en ce

que la teneur en motifs α -oléfines le long de la chaîne varie entre au moins 0,2 et au plus 5 fois la teneur moyenne selon les fractions considérées."

Les caractères gras ont été introduits par la Chambre.

Les revendications 2 à 7 étaient des revendications dépendantes concernant des copolymères préférés selon la revendication 1. La revendication 8 était une revendication d'application dépendante visant la fabrication de films avec des copolymères selon l'une des revendications 1 à 7. Les revendications 9 à 15 étaient des revendications de procédé destiné à la fabrication de copolymères selon l'une des revendications 1 à 7.

III. Trois oppositions ont été formées contre ce brevet européen par l'opposante 1 le 10 décembre 1986, par l'opposante 2 le 9 décembre 1986 et par l'opposante 3 le 12 décembre 1986. Alors que la première opposition ne portait que sur les revendications de produit 1 à 7, les deux autres visaient la révocation du brevet dans sa totalité. Les motifs invoqués concernaient, d'une part, le défaut de nouveauté et d'activité inventive au titre de l'article 100 a) CBE, et, d'autre part, l'insuffisance de l'exposé au titre de l'article 100 b) CBE.

Après maintes modifications des revendications, la titulaire du brevet a finalement déposé le 27 décembre 1989, à titre de requête principale, un jeu de 14 revendications, parmi lesquelles la revendication 1 s'énonçait comme suit :

"Copolymères d'éthylène et d'au moins une alpha-oléfine choisie parmi le butène-1, l'hexène-1 et le méthyl-4 pentène-1, de masse volumique comprise entre 0,905 et 0,940 g/cm³ et d'indice de fluidité compris entre 0,2 et 2 dg/min., ayant une teneur moyenne en motifs alpha-oléfines comprise entre 1 et 8 % en moles, lesdits

copolymères comprenant des fractions cristallines et des fractions amorphes, caractérisés en ce que :

- la distribution des motifs alpha-oléfines entre les chaînes est hétérogène,
- la teneur en motifs alpha-oléfines entre les chaînes varie entre au moins 0,2 et plus 5 fois la teneur moyenne selon les fractions considérées, et
- les fractions cristallines présentent un pic unique de fusion compris entre 116° et 130°C et représentent de 20 à 50 % en poids du copolymère total."

Les caractères gras ont été introduits par la Chambre.

La revendication 8 portait sur un film d'épaisseur comprise entre 5 et 200 μm obtenu à partir d'un copolymère selon l'une des revendications 1 à 7 ; la revendication 9 visait le procédé de copolymérisation de l'éthylène.

Le jeu de 14 revendications déposé le 25 juillet 1988 a été maintenu, selon les termes de la lettre du 17 mars 1989, à titre de requête subsidiaire. Dans ce jeu de revendications,

- la revendication 1 et les revendications dépendantes 2 à 6 étaient des revendications de procédé de préparation de copolymères d'éthylène et d' α -oléfines,
- la revendication 7 et les revendications dépendantes 8 à 13 concernaient les copolymères d'éthylène et d' α -oléfines susceptibles d'être obtenus par le procédé selon la revendication 1, lesdits copolymères étant, entre autre, caractérisés par une distribution hétérogène des motifs α -oléfines le long de la chaîne, et
- la revendication 14 visait des films d'épaisseur comprise entre 5 et 200 μm comprenant un copolymère selon l'une des revendications 7 à 13.

Les caractères gras ont été introduits par la Chambre.

- IV. Par décision signifiée le 8 août 1990, la Division d'opposition a révoqué le brevet en litige au motif que le libellé des revendications selon les deux requêtes ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 123 CBE. Il était d'abord constaté que l'expression "entre les chaînes" utilisée pour caractériser la distribution des motifs α -oléfines dans les revendications de produit impliquait une hétérogénéité intermoléculaire, ce qui ne correspondait pas à l'expression "le long de la chaîne" utilisée dans la version de la revendication principale du brevet délivré qui impliquait, au contraire, une hétérogénéité intramoléculaire. Il en résultait une nouvelle définition des copolymères, donc une extension de la protection (article 123(3) CBE. Inversement, le maintien de l'expression "le long de la chaîne", comme dans la revendication 7 de la requête subsidiaire, représentait une modification inacceptable au titre de l'article 123(2) CBE. De plus, la revendication portant sur des films étendait la protection conférée par la revendication d'application dans le brevet délivré (article 123(3) CBE).
- V. Le 15 octobre 1990, la titulaire du brevet (requérante) a formé un recours à l'encontre de cette décision, en acquittant simultanément la taxe prescrite et en exposant les motifs du recours dans un mémoire déposé par télécopie le 14 décembre 1990. En annexe à ce mémoire, où étaient également discutées les questions de fond abordées au cours de la procédure d'opposition, étaient joints deux nouveaux jeux de revendications qui ne comportaient plus que des revendications de produits et de procédé, et dans lesquelles l'expression "le long de la chaîne" avait été simplement supprimée.

Suite à une notification de la Chambre en date du 3 septembre 1991, la requérante a déposé le 4 novembre 1991 trois nouveaux jeux de revendications, dont le premier, à titre de requête principale, s'énonce comme suit :

"1. Copolymères d'éthylène et d' α -oléfines comprenant au moins quatre atomes de carbone, de masse volumique comprise entre 0,905 et 0,940 g/cm³ et d'indice de fluidité compris entre 0,2 et 2 dg/min., ayant une teneur moyenne en motifs α -oléfines comprise entre 1 et 8 % en moles, lesdits copolymères comprenant des fractions cristallines et des fractions amorphes, caractérisés en ce que :

- la distribution des motifs α -oléfines le long de la chaîne est hétérogène,
- la teneur en motifs α -oléfines le long de la chaîne varie entre au moins 0,2 et au plus 5 fois la teneur moyenne selon lesdites fractions cristallines et amorphes, tel que cela résulte d'un fractionnement desdits copolymères selon la teneur en comonomères,
- les fractions cristallines présentent un pic unique de fusion compris entre 116° et 130°C et représentent de 20 à 50 % en poids du copolymère total.

2. Copolymères selon la revendication 1, caractérisés par le fait que les α -oléfines sont choisies parmi le butène-1, l'hexène-1, le méthyl-4 pentène-1 et l'octène-1.

3. Copolymères selon l'une des revendications 1 et 2, ne comportant qu'une seule α -oléfine, caractérisés en ce que leur indice de polydispersité est compris entre 3 et 9.

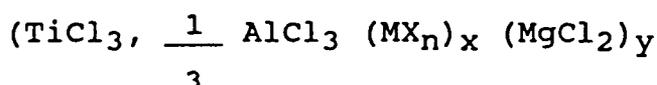
4. Copolymères selon l'une des revendications 1 et 2, comportant deux α -oléfines, caractérisés en ce que le rapport des teneurs moyennes respectives est compris entre 0,25 et 4.

5. Copolymères selon la revendication 4, caractérisés en ce que leur indice de polydispersité est compris entre 6 et 12.

6. Copolymères selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisés en ce que leur masse moléculaire moyenne est comprise entre 15 000 et 60 000.

7. Procédé de fabrication d'un copolymère tel que défini à l'une des revendications 1 à 6, consistant à copolymériser l'éthylène et les α -oléfines ayant au moins quatre atomes de carbone dans au moins un réacteur comportant plusieurs zones, à une température comprise entre 180° et 320°C et sous une pression comprise entre 300 et 2500 bars, au moyen d'un système catalytique de type Ziegler comprenant, d'une part, un activateur choisi parmi les hydrures et les composés organométalliques des métaux des groupes I à III de la Classification Périodique, et, d'autre part, au moins un composé halogéné de métal de transition, le rapport atomique du métal de l'activateur au métal de transition étant compris entre 1 et 10 et le temps de séjour moyen du système catalytique dans le réacteur de polymérisation étant compris entre 2 et 100 secondes, le flux gazeux alimentant le réacteur étant constitué, en régime stationnaire, de 10 à 80 % en poids d'éthylène et de 20 à 90 % en poids d' α -oléfines, caractérisé en ce que, d'une part, le rapport de la réactivité du système catalytique vis-à-vis de l'éthylène à sa réactivité vis-à-vis des α -oléfines est compris entre 5 et 15, et en ce que, d'autre part, l'essentiel des α -oléfines est injecté dans les premières zones fonctionnant à des températures comprises entre 180° et 240°C, tandis que la dernière zone fonctionne à une température comprise entre 240° et 320°C sans injection complémentaire substantielle d' α -oléfines.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que le composé halogéné de métal de transition a pour formule :



dans laquelle n est la valence de M, $0,3 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 20$, M est un métal de transition choisi dans les groupes VB, VIB et VIII de la Classification Périodique et X est un halogène.

9. Procédé selon l'une des revendications 7 et 8, caractérisé en ce que l'activateur est choisi parmi les trialkylaluminiums et les alkylsiloxalanes.

10. Procédé selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que la copolymérisation est effectuée en présence de jusqu'à 2 % en moles d'hydrogène.

11. Procédé selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que l' α -oléfine est le butène-1 et en ce que le flux gazeux alimentant le réacteur est constitué en régime stationnaire de 20 à 70 % en poids de butène-1 et de 30 à 80 % en poids d'éthylène.

12. Procédé selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que l' α -oléfine est l'hexène-1 et en ce que le flux gazeux alimentant le réacteur est constitué en régime stationnaire de 35 à 90 % en poids d'hexène-1 et de 10 à 65 % en poids d'éthylène."

Les caractères gras dans la revendication 1 ont été introduits par la Chambre.

Bien que le jeu de revendications ci-dessus ne comporte pas de revendication d'application, la Chambre note que la requérante a exprimé le souhait de pouvoir revenir, le cas échéant, à la revendication 8 d'application telle que délivrée.

Le deuxième jeu de revendications déposé à titre de première requête subsidiaire ne comporte également que des revendications de produit et de procédé. Quant au troisième jeu de revendications déposé à titre de deuxième requête subsidiaire, il ne comprend que des revendications de procédé.

VI. Parmi les arguments avancés pour justifier le libellé du premier jeu de revendications, la requérante a d'abord rappelé que l'expression "le long de la chaîne", qui ne figure nulle part dans la demande telle que déposée, a été en fait proposée par la Division d'examen au cours de l'entretien téléphonique du 30 juillet 1985. Elle a souligné, par ailleurs, que l'actuel propriétaire du brevet, c'est-à-dire la requérante, n'était pas la demanderesse d'origine, le brevet ayant été cédé au cours de la procédure d'opposition ; c'était seulement à ce stade que l'ancien propriétaire du brevet s'était rendu compte que ladite modification était en fait inappropriée. En effet, pour l'homme du métier, la caractéristique d'hétérogénéité revendiquée dans le brevet européen ne pouvait être interprétée que comme étant intermoléculaire. Enfin, elle a estimé qu'en l'absence de motifs de rejet des revendications de procédé la révocation du brevet ne pouvait être prononcée dans sa totalité.

VII. Dans leurs mémoires de réponse les intimées (opposantes) se sont bornées essentiellement à rappeler les exigences de l'article 123 CBE, qui ne permettent pas d'étendre un brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (2e paragraphe), ni d'en modifier les revendications au cours de la procédure d'opposition de façon à étendre la protection (3e paragraphe). Le brevet en litige ne pouvait donc être ni maintenu sur la base d'un jeu de revendications comprenant une revendication de produit incluant l'expression "le long de la chaîne", ni modifié afin de revenir au libellé initial.

Par lettre reçue le 10 octobre 1991, l'intimée 1 a déclaré renoncer à la procédure orale qu'elle avait requise à titre de requête subsidiaire.

VIII. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 12 déposées le 4 novembre 1991 à titre

de requête principale, ou sur la base d'un des deux jeux de revendications déposées simultanément à titre de requêtes subsidiaires.

Les intimées requièrent que le recours soit rejeté.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est recevable.
2. Les revendications selon la requête principale satisfont aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

La revendication portant sur des films obtenus par transformation des copolymères d'éthylène, laquelle n'avait pas de pendant dans la version des revendications telles que délivrées et résultait d'un changement de catégorie de revendication opéré au cours de la procédure d'opposition, a été supprimée. Il ne subsiste donc que les revendications de produit 1 à 6, d'une part, et les revendications de procédé 7 à 12, d'autre part, qui ne diffèrent des revendications telles que délivrées tout au plus que par l'incorporation de caractéristiques techniques supplémentaires, dont il ne saurait résulter une étendue de la protection.

3. Si l'on excepte le problème découlant de la présence de l'expression "le long de la chaîne" qui sera examiné ci-dessous, la revendication 1 résulte pour l'essentiel, d'une part, de la combinaison des revendications 1 et 2 telles que délivrées et initialement déposées, et, d'autre part, de l'incorporation de la caractéristique "tel que cela résulte d'un fractionnement desdits copolymères selon la teneur en comonomères" dans la partie caractérisante ; cette expression correspond en substance à la propriété f)

du copolymère dans le fascicule de brevet (colonne 6, lignes 22 à 26) et dans la demande initialement déposée (page 6, ligne 38 à page 7, ligne 2), où elle est identifiée comme étant l'indice d'homogénéité de la distribution du comonomère déterminé par un test de fractionnement du polymère. Les autres modifications, en particulier le transfert dans le préambule des fractions cristallines et amorphes dans le copolymère, sont de nature purement rédactionnelle et ne sont donc pas susceptibles d'étendre l'objet de la revendication principale au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Quant aux revendications dépendantes 2 à 6, elles correspondent en substance aux revendications 7, 4, 5, 6 et 3 telles que délivrées et initialement déposées.

De même, la revendication 7 de procédé résulte pour l'essentiel de la combinaison des revendications 9 et 11 telles que délivrées, qui elles-mêmes correspondent en substance aux revendications 9 et 10 et à la revendication 12 initialement déposées. Le transfert de la nature du flux gazeux de la partie caractérisante dans le préambule est une modification de nature purement rédactionnelle ; enfin, la présence de plusieurs zones dans le réacteur correspond à la modalité de mise en oeuvre du procédé illustrée à la colonne 4, ligne 65 et suivantes du fascicule de brevet correspondant à la page 5, ligne 17 et suivantes de la demande initialement déposée. Quant aux revendications de procédé 8 à 12, elles correspondent en substance aux revendications 10, 12, 13, 14 et 15 telles que délivrées, qui elles-mêmes correspondent aux revendications 11, 13, 14, 15 et 16 telles qu'initialement déposées.

L'ultime question à trancher pour déterminer si les dispositions de l'article 123(2) CBE sont satisfaites, est donc de savoir si l'expression "le long de la chaîne" dans la revendication 1 et, de manière correspondante, dans la description est acceptable à ce titre.

4. L'examen chronologique des faits montre que la requérante, aussi bien en tant que demanderesse au cours de la procédure d'examen que titulaire durant la procédure d'opposition, s'est longtemps accommodée de cette expression et l'a même techniquement justifiée.

4.1 Selon le résultat de l'entretien téléphonique du 30 juillet 1985 entre la demanderesse et la Division d'examen, la substitution a en fait été proposée par la Division d'examen elle-même, afin de surmonter de manière informelle les derniers obstacles à la délivrance. Il est donc raisonnable d'admettre qu'au stade final de la procédure d'examen, la nouvelle formulation rendait compte aux yeux de la Division d'examen sinon mieux, du moins de manière équivalente de la véritable nature des produits revendiqués. Il en a de toute évidence été de même pour la demanderesse, qui a manifestement dû donner au moins un accord de principe au cours de cet entretien téléphonique, avant de confirmer cet accord par écrit le 29 août 1985 en réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE.

Même si au cours de ce dernier stade de la procédure d'examen la demanderesse s'est cantonnée dans un rôle plutôt passif en ce qui concerne le libellé de la revendication principale, dans la mesure où elle n'a fait qu'entériner une modification et traduire une version des revendications proposées par la Division d'examen, la titulaire du brevet a de manière constructive utilisé cette expression lors de toute nouvelle formulation de la revendication de produit au cours de la procédure d'opposition. C'est ainsi que la revendication 1 déposée le 31 août 1987 et la revendication 7 déposée le 25 juillet 1988, qui visent toutes les deux des copolymères d'éthylène, contiennent cette expression parmi les caractéristiques du produit. Par ailleurs, dans sa lettre reçue le 23 mars 1989 la titulaire déclare expressément

s'en tenir à la définition des produits utilisée précédemment.

De plus, les arguments présentés par la titulaire le 25 juillet 1988 (page 5, lignes 15 à 21) en faveur de la brevetabilité des copolymères font explicitement référence à l'hétérogénéité des motifs α -oléfines le long de la chaîne et soulignent l'importance de cette caractéristique de structure pour l'appréciation de l'activité inventive.

- 4.2 C'est en fait la Division d'opposition qui a évoqué pour la première fois de manière explicite la distinction entre hétérogénéité intermoléculaire et hétérogénéité intramoléculaire (notification du 27 septembre 1989, point 3) en invitant la titulaire à préciser la véritable nature, c'est-à-dire en fait la structure, des polymères revendiqués. De la réponse reçue le 27 décembre 1989, il ressort que la structure de ces produits est en fait différente de celle admise jusqu'alors. En effet, la titulaire y précise d'abord que les copolymères d'éthylène selon le brevet en litige présentent en réalité une hétérogénéité intermoléculaire (page 1, paragraphe 4), puis souligne que les notions d'hétérogénéité intermoléculaire et d'hétérogénéité intramoléculaire sont parfaitement contradictoires et exclusives l'une de l'autre (page 5, paragraphe 1), ce qui la conduit à modifier en conséquence la caractéristique de la revendication 1 en indiquant que la distribution des motifs α -oléfines entre les chaînes est hétérogène. En l'absence de support approprié dans la demande telle que déposée, la présence de cette caractéristique de structure dans la revendication de produit a d'ailleurs été un des motifs de la décision de révocation du brevet.

C'est également l'interprétation qu'a défendue la nouvelle titulaire du brevet - le brevet ayant entre-temps été cédé - dans le mémoire de recours et, ultérieurement, dans la réponse reçue le 4 novembre 1991. Selon la requérante,

en effet, la présence de fractions cristallines et de fractions amorphes dans les copolymères, la variation de la teneur en motifs α -oléfines selon les fractions considérées, et la détermination de l'indice d'homogénéité de la distribution du comonomère par un test de fractionnement sont des preuves manifestes du caractère intermoléculaire de l'hétérogénéité, les termes "fractions" et "fractionnement" ne pouvant qu'impliquer des méthodes d'analyse propres à l'hétérogénéité intermoléculaire.

4.3 Il n'est donc pas douteux que la référence initiale à une distribution hétérogène des motifs α -oléfines dans les copolymères était une notion suffisamment vague pour pouvoir s'appliquer aussi bien à l'hétérogénéité intramoléculaire, c'est-à-dire située le long de la chaîne, dans le contexte relativement large de la revendication 1 en vigueur lors de la délivrance du brevet, qu'à l'hétérogénéité intermoléculaire, c'est-à-dire située entre les chaînes, dans le contexte plus spécifique de la revendication telle qu'ultérieurement modifiée. Le fait de définir la nature de l'hétérogénéité postérieurement au dépôt de la demande, que ce soit en clôture de la procédure d'examen ou au cours de la procédure de recours, revient donc à introduire dans la revendication de produit une caractéristique de structure qui n'était pas explicitement divulguée dans la demande d'origine ; cela démontre a posteriori que l'expression "le long de la chaîne", telle qu'elle figure dans la revendication principale du brevet délivré et dans la revendication 1 actuellement en vigueur, n'est pas équivalente à l'expression initiale "dans le copolymère". De ce fait, la modification proposée par la Division d'examen est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

4.4 Le libellé de la revendication principale de produit - revendication 1 dans la requête principale, revendication 7 dans la requête subsidiaire - n'étant pas acceptable à ce titre, la Division d'opposition, en l'absence d'une autre

requête subsidiaire portant spécifiquement sur les autres catégories de revendications, ne pouvait que révoquer le brevet en litige en entier, puisqu'il ne peut être fait droit à une requête que dans sa totalité.

5. La modification ci-dessus conduit à définir les copolymères à l'aide d'un paramètre de structure qui, dans le cadre de la revendication 1, est en fait dépourvu de signification technique. En effet, la caractérisation des produits par l'association d'une distribution intramoléculaire des motifs α -oléfines avec des éléments techniques qui se réfèrent plus spécifiquement à l'hétérogénéité intermoléculaire est une contradiction en soi. Pour l'homme du métier, le facteur d'hétérogénéité n'apparaît donc pas comme un paramètre de structure défini positivement, mais comme une caractéristique "neutre", à laquelle il ne peut attacher de valeur particulière. Aux yeux de la Chambre, cependant, c'est précisément dans la mesure où le paramètre d'hétérogénéité est une caractéristique sans signification technique dans la revendication de produit que les exigences de l'article 123(2) CBE perdent de leur caractère contraignant.

La présente situation est à rapprocher de celle évoquée dans la décision T 231/89 du 14 juin 1991 qui sera publiée, dans laquelle la Chambre était également confrontée aux exigences opposées de l'article 123(2) et 123(3) CBE à la suite d'une modification de la revendication principale proposée à tort par la Division d'examen. Dans le cas d'espèce, la Chambre avait estimé que le maintien dans la revendication de la caractéristique non divulguée à l'origine était acceptable, parce que cette caractéristique était sans influence sur l'étendue de la protection, donc sans influence pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive (Motifs de la décision, points 3.1 et 3.4).

De même, le facteur d'hétérogénéité étant dépourvu de signification technique, la Chambre conclut qu'il convient, dans le cas présent, de n'accorder aucune valeur limitative à ce paramètre et de ne pas le prendre en compte lors de l'examen de brevetabilité des produits.

6. Indépendamment du fait que cette approche est compatible quant à la forme avec le maintien de la référence à une distribution hétérogène des motifs α -oléfines le long de la chaîne dans la revendication principale, elle garantit quant au fond que la protection n'est pas étendue. En effet, l'incohérence signalée au point 5 ci-dessus n'est pas apparue lors de la dernière modification de la revendication principale proposée par la requérante, c'est-à-dire du seul fait que la distribution intramoléculaire des motifs α -oléfines est à présent explicitement associée avec des éléments techniques se référant plus spécifiquement à l'hétérogénéité intermoléculaire. Selon la Chambre, cette incohérence existait déjà de manière implicite dans la revendication de produit telle que délivrée interprétée à la lumière de la description conformément au protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE ; les arguments apportés par la requérante aussi bien dans le mémoire de recours (pages 4 à 8, point (a)) que dans les observations déposées le 4 novembre 1991 (pages 1 à 4, point I), pour démontrer qu'il ne peut s'agir en l'occurrence que d'hétérogénéité intermoléculaire, semblent plausibles aux yeux de la Chambre et n'ont d'ailleurs pas été mis en doute par les intimées.

Le facteur d'hétérogénéité n'avait donc pas davantage de signification technique dans la revendication 1 telle que délivrée que dans la revendication 1 actuellement en vigueur. Du fait de son incohérence, il était un élément "neutre" dans la revendication de produit telle que délivrée, c'est-à-dire non limitatif et sans valeur pour la définition des copolymères, et il est resté tel quel dans

la présente revendication de produit, donc sans influence pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. Ceci démontre bien que la définition des copolymères selon la revendication 1 en vigueur ne saurait être étendue par les modifications proposées par la requérante affectant ce paramètre de structure, et justifie par là-même la conclusion du point 2 ci-dessus.

7. ~~Compte tenu de cette conclusion relative au libellé des revendications selon la requête principale, il n'y a pas lieu d'examiner les deux requêtes subsidiaires.~~
8. En marge de cette conclusion, la Chambre s'est également penchée sur le contenu de la description de la demande telle que déposée, où est évoqué le contexte technique dans lequel, selon la requérante, s'inscrivaient à l'origine les copolymères revendiqués. L'introduction précise qu'un copolymère de l'éthylène et d'une α -oléfine destiné à un mode déterminé de transformation en objets finis n'est véritablement défini que par la donnée simultanée de sept caractéristiques, parmi lesquelles l'indice d'homogénéité de la distribution du comonomère (page 1, lignes 18 à 25). Bien que cette caractéristique, comme chacune des six autres, soit essentielle pour le comportement global du copolymère, aucune information n'était donnée à l'origine quant à la nature de l'hétérogénéité, si ce n'est par le biais de certaines méthodes d'analyse. Dans la mesure où la maîtrise de ce paramètre constituait sans doute l'enseignement majeur proposé par la requérante dans la demande telle que déposée, la Chambre estime qu'une discussion de l'hétérogénéité intermoléculaire, par exemple sur la base de certains des arguments techniques présentés en procédure de recours, s'imposait au titre de la règle 27(1)c) CBE ; à tout le moins, une formulation moins ambiguë de la description aurait permis d'interpréter correctement la revendication 1 d'origine.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'établir un partage des responsabilités dans la présente affaire entre, d'une part, la requérante, qui argue de sa bonne foi et s'estime lésée, et, d'autre part, la Division d'examen, la Chambre entend faire quelques remarques d'ordre général relatives à la procédure d'examen. Lorsqu'un brevet contenant une modification contraire aux dispositions de la CBE est délivré, la responsabilité en incombe aussi bien à la demanderesse qu'à la Division d'examen. Quelles que soient les objections soulevées par la Division d'examen et, par là-même, l'influence de la Division d'examen sur la forme et la teneur des revendications, le libellé proprement dit de ces revendications demeure cependant du ressort de la demanderesse. Des propositions de modification du libellé des revendications basées, comme dans la présente affaire, sur une interprétation d'une formulation ambiguë ou d'une expression vague ne devraient être faites qu'en s'assurant qu'elles correspondent effectivement à l'intention première de la demanderesse et, en tout état de cause, qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 123(2) CBE. Les faits ci-dessus montrent combien il peut être délicat d'y remédier sans pénaliser indûment la demanderesse.

9. La non-conformité avec les dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE ayant été le seul motif de révocation du brevet en litige, il reste à examiner la nouveauté et l'activité inventive de l'objet revendiqué. Bien que les parties aient largement eu l'occasion au cours de la procédure d'opposition et, dans une moindre mesure, au cours de la procédure de recours de prendre position sur la nouveauté et l'activité inventive des produits revendiqués, les arguments avancés de part et d'autre prenaient en compte les caractéristiques mentionnées dans la revendication principale alors en vigueur, parmi lesquelles figurait le facteur d'hétérogénéité. Ce paramètre de structure étant désormais dépourvu de signification technique pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive,

d'une part, et la revendication 1 comprenant à présent des caractéristiques additionnelles, d'autre part, la discussion des objections de fond soulevées par les intimées doit donc se faire sur de nouvelles bases. L'affaire est donc renvoyée devant la première instance avec mission d'examiner si, sur la base des conclusions du paragraphe 5 ci-dessus, les revendications 1 à 12 déposées le 4 novembre 1991 à titre de requête principale satisfont à ces critères de brevetabilité.

10. Il a été noté au point V ci-dessus que ce jeu de revendications ne comporte pas, à la différence du brevet tel que délivré, de revendication d'application. Comme l'a estimé la Chambre dans la décision T 123/85 publiée au JO OEB 1989, 336, le dépôt d'une requête en limitation en cours de procédure d'opposition ne saurait être interprété comme une renonciation définitive du titulaire à une partie du brevet dont il ferait ainsi abstraction ; ce faisant, le titulaire ne fait au contraire rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet au vu des objections soulevées. Le titulaire est donc libre de modifier ultérieurement au cours de cette procédure une requête déjà déposée ; il peut aussi bien donner une teneur différente à sa requête en limitation que défendre de nouveau son brevet tel qu'il a été délivré (Motifs de la décision, point 3.1.1, paragraphes 3 et 4). Dans le cas d'espèce, cela pourrait donc permettre à la requérante, le cas échéant, de réintroduire une revendication d'application identique à la revendication 8 telle que délivrée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour la poursuite de l'examen des oppositions sur la base des revendications 1 à 12 déposées le 4 novembre 1991 à titre de requête principale.

Le Greffier :

Le Président :


E. Gorgmaier


F. Antony