

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 18 août 1994

N° du recours : T 0401/94 - 3.3.3
N° de la demande : 8840184.4
N° de la publication : 0290342
C.I.B. : C08G 77/12
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Compositions thermoplastiques en poudre à base de polyamide ou de polyétheresteramide, leur procédé de préparation et leur utilisation pour le revêtement de substrats métalliques

Demandeur :
Elf Atochem S.A.

Opposant :
-

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54(2)

Mot-clé :
"Nouveauté (oui) - invention de sélection"

Décisions citées :
T 0012/81, T 0139/87

Exergue :



N° du recours : T 0401/94 - 3.3.3

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.3
du 18 août 1994

Requérant : Elf Atochem S.A.
4 & 8, Cours Michelet
La Défense 10
F - 92800 Puteaux (FR)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets du 30 novembre 1993 par laquelle la demande de brevet n° 88401084.4 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : C. Gérardin
Membres : P. Kitzmantel
W. M. Schar

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 88 401 084.4 déposée le 4 mai 1988 et publiée sous le numéro de publication 290 342, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 7 mai 1987 fondée sur un dépôt antérieur au Royaume Uni, a été rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE le 30 novembre 1993 par décision de la division d'examen.
- II. La demande a été rejetée sur la base des revendications 1 à 12 d'origine, les revendications 1, 2, 3 et 8 s'énonçant comme suit :
1. "Composition thermoplastique en poudre à base de polyamide et/ou de polyétherestéramide, caractérisée en ce qu'elle contient des résines de condensation de sulfonamides aromatiques et d'aldéhydes ou d'acides dicarboxyliques."
 2. "Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle présente une granulométrie comprise entre 5 µm et 1 mm."
 3. "Composition selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le rapport pondéral des résines de condensation au polyamide et/ou au polyétherestéramide est compris entre 0,5 et 20 %, et de préférence entre 0,5 et 10 %."
 8. "Procédé de préparation d'une composition telle que décrite dans l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les constituants de la composition, préalablement broyés sous forme de poudre, sont mélangés à sec."

Les revendications 4 et 5 concernaient d'autres compositions préférées selon la revendication 1 ; les revendications 6, 7 et 9 visaient d'autres procédés de préparation d'une composition selon les revendications 1 à 5 ; les revendications 10 à 12 portaient sur l'utilisation d'une composition selon les revendications 1 à 5 pour le revêtement de substrats métalliques selon une technique d'application de type poudre, en particulier par projection électrostatique et par trempage en lit fluidisé.

III. Le motif invoqué pour le rejet de la demande s'appuyait sur le fait que l'objet de la demande, en particulier tel que défini dans les revendications 1, 2, 3 et 8, n'était pas nouveau à l'égard de l'enseignement du document suivant :

(1) EP-A3-0 212 085.

Il était indiqué dans cette décision que ce document décrivait dans la revendication 4 en combinaison avec l'enseignement de la page 3, ligne 4 une composition à base de polyamide-11, qui contenait entre 2 et 30 % en poids d'une résine de condensation de formaldéhyde et de toluène sulfonamide, et que cette composition était nécessairement sous forme de poudre, puisque selon les exemples elle était obtenue par mélange à sec des constituants, extrudée, puis façonnée sous forme de granules. Le fait que les compositions divulguées dans le document (1) contenaient en plus un copolymère d'alpha-oléfine et d'acide carboxylique insaturé ne pouvait pas être pris en compte comme différence, étant donné le libellé de la revendication 1 qui comportait des formulations non limitatives comme "à base de" et "contient". Il était par ailleurs signalé que les autres revendications 4 à 7 et 9 à 12 satisfaisaient aux dispositions de la CBE.

IV. Le 4 février 1994, la requérante (demanderesse) 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 le 7 avril 1994. En annexe à ce mémoire, la requérante a déposé deux nouveaux jeux de revendications.

i) Le premier, à considérer comme requête principale, comporte

- des revendications d'utilisation (revendications 1 à 7), la revendication 1 correspondant à la revendication 10 d'origine et incorporant les caractéristiques de la revendication 1 d'origine, et les revendications dépendantes 2 à 7 portant sur la mise en oeuvre de composition préférées (revendications 2 à 5) et sur des techniques d'application particulières (revendications 6 et 7) correspondant aux revendications 11 et 12 d'origine ;
- des revendications de procédé de préparation (revendications 8 à 10) correspondant aux revendications 6, 7 et 9 d'origine ;
- et la revendication 11 suivante :
"Composition thermoplastique en poudre à base de PA-11 et/ou PA-12 caractérisée en ce qu'elle contient des résines de condensation de sulfonamides aromatiques et d'aldéhydes ou d'acides dicarboxyliques, qu'elle présente une granulométrie de préférence comprise entre 5 µm et 1 mm, et en ce que le rapport pondéral des résines de condensation au polyamide est compris de préférence entre 0,5 et 20 % et avantageusement entre 0,5 et 10 %."

- ii) Le deuxième, à considérer comme requête subsidiaire, ne comprend que les revendications d'utilisation 1 à 7 et de procédé 8 à 10 ci-dessus.
- iii) La requérante a souligné que ces revendications correspondaient pour l'essentiel aux revendications 4 à 7 et 9 à 12 d'origine, ce qui rendait sans objet l'objection de défaut de nouveauté sur laquelle la décision de rejet était basée. La requérante estimait que son recours était donc fondé au sens de l'article 109(1) CBE et que la division d'examen était tenue d'y faire droit en procédant à la révision préjudicielle ; au support de son argumentation elle a en particulier invoqué la décision T 139/87, JO OEB 1990, 68.

V. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un brevet européen sur la base d'un des deux jeux de revendications déposés le 7 avril 1994.

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. Le libellé des revendications selon les deux requêtes satisfait aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Les revendications 1 à 5 peuvent être considérées comme la combinaison de la revendication d'utilisation 10 d'origine et des revendications de composition 1 à 5 d'origine. Les revendications 6 à 10 correspondent respectivement aux revendications 11, 12, 6, 7 et 9 d'origine. Ces considérations s'appliquent aux deux jeux de revendications.

En ce qui concerne la revendication 11 selon la requête principale, elle combine les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4 et/ou 5 d'origine. Faisant suite à une liste de polyamides appropriés comme constituants des compositions thermoplastiques et à l'indication que ces polyamides peuvent en général également être utilisés en mélange, la description met particulièrement l'accent sur les seuls PA-11 et PA-12 ainsi que sur les copolyamides obtenus par copolycondensation de l'acide amino-11 undécanoïque et de l'acide amino-12 dodécanoïque ou du dodécanolactame (page 2, lignes 37 à 49). Comme de plus les polyamides mis en oeuvre dans les exemples sont exclusivement le PA-11 et le PA-12, la chambre estime que la limitation à des compositions thermoplastiques en poudre à base de PA-11 et/ou PA-12 correspond en fait aux options préférées selon la demande d'origine et qu'il ne saurait en résulter un enseignement nouveau.

3. Il ressort des points IVi), IVii) et 2) ci-dessus que les compositions selon les revendications 1, 2 et 3 d'origine et le procédé de préparation selon la revendication 8 d'origine par mélange de poudres à sec ne sont plus revendiqués en tant que tels. Les revendications 1 à 10 selon les deux jeux de revendications correspondent donc quant à leur objet à des revendications à l'encontre desquelles aucune objection n'a été soulevée et que la

division d'examen a considérées comme satisfaisant aux critères de brevetabilité énoncés à l'article 52(1) CBE.

Après examen du document (1), la chambre est parvenue à la même conclusion que la première instance, de sorte qu'un examen quant au fond de ces revendications est superflu.

4. Il reste donc à examiner si l'objet de la revendication 11 selon la requête principale, qui correspond à une combinaison des revendications 1, 2, 3, 4 et/ou 5 d'origine, est nouveau.
- 4.1 Les compositions décrites dans le document (1) sont des mélanges à base de polyamide comprenant (i) entre 2 et 30 % en poids par rapport au polyamide d'un plastifiant insoluble dans l'eau, et (ii) entre 5 et 100 % en poids par rapport au polyamide d'un copolymère d'alpha-oléfine et d'acide carboxylique insaturé (revendication 1). Ces compositions sont préparées par mélange à sec des constituants (page 11, ligne 36 à page 12, ligne 10 ; page 14, lignes 21 à 26) ; bien qu'il n'y ait aucune indication relative à la granulométrie des particules, il est raisonnable d'admettre avec la division d'examen qu'il peut y avoir chevauchement avec le domaine défini pour les compositions revendiquées. De plus, compte tenu du libellé de la revendication 11 de la demande -
"composition à base de PA-11 et/ou PA-12 caractérisée en ce qu'elle contient ..." - la présence du constituant (ii) dans les compositions selon le document (1) ne saurait être invoquée comme une différence permettant de conclure à la nouveauté.
- 4.2 Dans le document (1) le terme "polyamide" englobe pratiquement n'importe quel polymère comportant des groupements amide dans la chaîne principale (page 2,

ligne 30 à page 5, ligne 10). Les polyamides et copolyamides obtenus à partir (a) de lactames, (b) de couples diamine/diacide carboxylique, et (c) d'acides aminocarboxyliques aliphatiques linéaires, en particulier l'acide aminoundécanoïque, sont mentionnés parmi les produits préférés. Par rapport à cette définition la mise en oeuvre du polyamide 11 et/ou polyamide 12 selon la revendication 11 de la demande est donc à considérer comme une sélection.

4.3 Le plastifiant est choisi de préférence parmi (d) le groupe des composés de formule $R_1-Ar-SO_2NR_2R_3$, dans laquelle R_1 et R_2 désignent indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupe alcoyle et R_3 représente un groupe alcoyle, (e) les résines de condensation de formaldéhyde et de toluène sulfonamide, et (f) le lauryllactame (page 5, ligne 11 à page 7, ligne 4 ; revendication 4). Par rapport à ces multiples options, le choix d'une résine formaldéhyde - toluène sulfonamide comme deuxième constituant de la composition selon la revendication 11 de la demande est également à considérer comme une sélection.

4.4 La question de la nouveauté de la composition selon la revendication 11 se pose donc en termes de double sélection et, à ce titre, est à rapprocher de la situation évoquée dans la décision T 12/81, JO OEB 1982, 296. Bien que cette affaire concernât la synthèse d'un produit chimique et qu'il s'agisse ici d'un mélange, l'objet revendiqué est défini dans les deux cas à partir de deux entités chimiques choisies chacune dans une liste de composés, de sorte que les critères énoncés dans la décision T 12/81 sont applicables dans le cas d'espèce. Dans cette décision, il avait été estimé (Motifs de la décision, point 13) que si "la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de

départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau." Par analogie, la chambre estime que dans le cas présent la composition revendiquée doit être considérée comme une sélection, donc comme étant nouvelle, car elle correspond à une combinaison particulière de constituants choisis chacun dans une liste d'une certaine longueur.

4.5 En conclusion, en l'absence d'un intérêt particulier dans le document (1) pour le PA-11 et/ou PA-12 en combinaison avec une résine formaldéhyde-toluène sulfonamide, il ne saurait y avoir de divulgation implicite du mélange de ces constituants, de sorte que l'exigence de nouveauté est satisfaite.

5. En ce qui concerne la révision préjudicielle, la référence à la décision T 139/87 n'est pas appropriée, car, contrairement à la situation évoquée dans cette affaire, dans laquelle les modifications apportées rendaient clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision était basée, une nouvelle revendication (revendication 11) a été introduite dans le cas présent. Cette revendication, qui soulève des problèmes de brevetabilité non considérés antérieurement au cours de la procédure d'examen, ne permettait plus à la division d'examen, comme le prévoit l'article 109(1) CBE, de faire droit au recours, celui-ci étant dès lors déféré à la chambre de recours conformément aux dispositions de l'article 109(2) CBE.

6. Bien que l'objet de la revendication 11 soit nouveau, un brevet ne peut être délivré à ce stade sur la base des revendications déposées le 7 avril 1994 à titre de requête principale, car la question de l'activité inventive de cette composition n'a pas encore été examinée. A cette fin, l'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré pour la poursuite de la procédure d'examen.


A toutes fins utiles, la chambre signale encore que le libellé de la revendication 10 ne reflète pas clairement les deux alternatives du quatrième procédé d'obtention des compositions en poudre selon la demande (page 3, ligne 63 à page 4, ligne 1).

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 suite à donner à la procédure d'examen sur la base des revendications 1 à 11 déposées le 7 avril 1994 à titre de requête principale.

Le Greffier :


E. Görgmaier

Le Président :


C. Gérardin

