

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 21 juin 2001

N° du recours : T 0267/98 - 3.3.1

N° de la demande : 91403520.9

N° de la publication : 0494016

C.I.B. : C07C 69/01

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Procédé de transvinylation et son application

Titulaire du brevet :
Clariant (France) S.A.

Opposant :
BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizenzen

Référence :
Transvinylation/CLARIANT

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 111, 123(2)

Mot-clé :
"Modifications attaquées - supprimées - renvoi"
"Interprétation de l'objet d'une revendication"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0267/98 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 21 juin 2001

Requérante : Clariant (France) S.A.
(Titulaire du brevet) 70, avenue du Général de Gaulle
F - 92800 Puteaux (FR)

Mandataire : Rinuy, Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
F - 75017 Paris (FR)

Intimée : BASF Aktiengesellschaft
(Opposante) Patente, Marken und Lizenzen
D - 67056 Ludwigshafen (DE)

Mandataire : Isenbruck, Günter, Dr.
Patent- und Rechtsanwälte
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-Geissler-
Isenbruck
Theodor-Heuss-Anlage 12
D - 68165 Mannheim (DE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 23 janvier 1998 par laquelle le brevet européen n° 0 494 016 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : R. Freimuth
J. P. B. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 494 016 (n° de dépôt 91 403 520.9) comportant 13 revendications. La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré s'énonçait comme suit :

"1. Procédé de transvinylation entre l'acétate de vinyle ou le propionate de vinyle et un acide carboxylique de formule générale (I),

RCOOH (I)

dans laquelle R représente un radical alkyle, cycloalkyle, aralkyle ou aromatique, substitués ou non, en présence d'un catalyseur palladié, caractérisé par le fait que ce catalyseur est obtenu in situ, en faisant réagir dans le milieu réactionnel un dérivé du palladium choisi dans le groupe constitué par l'acétate de palladium II, le nitrate de palladium II, l'hydroxyde de palladium II et le palladium déposé sur charbon, avec une amine tertiaire choisie dans le groupe constitué par le bipyridyl-2,2', l'orthophénanthroline, ou la tétraméthyléthylènediamine, que la quantité de palladium utilisée, exprimée en atome-gramme de palladium II pour 100 moles d'acide carboxylique de formule générale (I) est comprise entre 0,005 et 1 et que la quantité d'amine est supérieure à 1 et inférieure à 10 moles par atome-gramme de palladium II utilisé."

II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen précité par l'intimée (opposante) qui en a demandé la révocation complète aux motifs énoncés à l'article 100(a) CBE, c'est-à-dire pour défaut de nouveauté de son objet au sens de l'article 54 CBE et

défaut d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

- III. Par décision signifiée le 23 janvier 1998, la Division d'opposition a révoqué le brevet attaqué pour ce que la revendication 1 telle que modifiée pendant la procédure d'opposition ne répondait pas aux conditions prescrites par l'article 123(2) CBE.

La Division d'opposition a considéré en particulier que la nouvelle caractéristique introduite dans la revendication 1, à savoir "en même temps en une seule étape", étendait l'objet de la revendication modifiée au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

- IV. Le 20 mars 1998 la requérante a formé un recours contre la décision susvisée et le 25 mai 1998 déposé son mémoire de recours. La requérante a abandonné la revendication 1 telle que modifiée pendant la procédure d'opposition ; elle a défendu le brevet attaqué sur la base du libellé de la revendication 1 telle que délivrée et présenté six requêtes subsidiaires apportant des modifications à la revendication 1.

La requérante a fait valoir qu'il ressortait du fait que la revendication 1 telle que délivrée déterminait que le "catalyseur est obtenu in situ en faisant réagir dans le milieu réactionnel un dérivé du palladium... avec une amine tertiaire...", que le procédé revendiqué, dans la mesure où le milieu réactionnel était constitué de l'ester de vinyle et de l'acide carboxylique, mettait les quatre réactifs (ces deux derniers plus les deux précurseurs du catalyseur) à réagir en même temps.

- V. L'intimée, tout en reconnaissant la validité de l'interprétation de la revendication 1 donnée par la

requérante, a souligné tout de même que le libellé de cette revendication supportait une interprétation supplémentaire. A cause du sens large du terme "milieu" utilisé dans la revendication, une composition réactionnelle contenant trois réactifs auxquels on ajoutait plus tard le quatrième, tombait également sous la portée de la revendication 1 telle que délivrée.

- VI. La requérante requiert l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale) ou le maintien du brevet sur le fondement de l'une des six requêtes subsidiaires déposées par la lettre du 18 mai 2001.

L'intimée demande le rejet du recours.

- VII. Une procédure orale a eu lieu le 21 juin 2001 à la fin de laquelle la Chambre a prononcé sa décision.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Le brevet contesté a été révoqué pour le seul motif que les modifications apportées à la revendication 1 telle que délivrée ne répondaient pas aux conditions prescrites par l'article 123(2) CBE. La Chambre s'est donc limitée à examiner si cette objection a été levée depuis l'introduction du recours.
3. La revendication 1 de la requête principale ne contient aucune modification sur laquelle la décision attaquée s'est fondée puisque cette revendication se présente dans la forme telle que délivrée. Il s'ensuit que le jeu

de revendications selon la requête principale lève la seule objection soulevée dans la décision attaquée.

En conséquence, il peut être fait droit à la requête principale.

4. Dans ces conditions, la requête principale de la requérante pouvant être acceptée, il n'est pas nécessaire d'examiner les requêtes subsidiaires.
5. Vu que pendant la procédure d'opposition il n'a pas été examiné si l'objet revendiqué est nouveau et implique une activité inventive, et afin de permettre à la requérante-titulaire du brevet de ne pas perdre le bénéfice de deux instances, la Chambre exerçant le pouvoir qui lui est conféré par l'article 111(1) CBE, renvoie l'affaire devant l'instance du premier degré pour poursuivre la procédure.
6. Comme les modifications apportées aux revendications pendant la procédure d'opposition ont eu pour but de délimiter l'objet revendiqué par rapport aux documents cités, le simple renvoi de l'affaire sur la base des revendications telles que délivrées pourrait faire renaître les objections déjà connues de manque de nouveauté et/ou d'activité inventive. Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire d'établir l'objet exact de la revendication 1 afin de déterminer sa portée réelle.

La revendication 1 telle que délivrée contient les deux caractéristiques complémentaires de procédé, à savoir d'obtenir le catalyseur in situ et de faire réagir dans le milieu réactionnel un dérivé du palladium avec une amine tertiaire. Dès l'abord, ces caractéristiques

déterminent que le catalyseur est obtenu sur place en faisant réagir les deux réactifs nécessaires pour sa formation, à savoir le dérivé du palladium avec l'amine tertiaire. De plus, cette formation du catalyseur a lieu dans le milieu spécifié par l'adjectif "réactionnel" qui indique sans aucun doute pour l'homme du métier que la revendication se rapporte au milieu dans lequel la réaction de transvinylation revendiquée est effectuée. Celle-ci nécessite la présence des deux réactifs définis dans la revendication, à savoir l'ester de vinyle et l'acide carboxylique.

Ainsi pour cette raison la Chambre fait de la revendication 1 selon la requête principale l'interprétation suivante : le catalyseur obtenu in situ en faisant réagir **dans le milieu réactionnel** un dérivé du palladium avec une amine tertiaire signifie obligatoirement que le catalyseur n'est pas préparé à l'avance en dehors du milieu réactionnel mais en place, c'est-à-dire au sein du milieu réactionnel qui comprend nécessairement les quatre réactifs cités dans la revendication.

A ce propos, la Chambre entend signaler que l'interprétation susvisée de la revendication 1 fait partie de la ratio decidendi de la décision de la Chambre et lie par conséquent l'instance du premier degré à laquelle l'affaire est renvoyée, conformément à l'article 111(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure sur le fondement de l'interprétation de la revendication 1 de la requête principale faite par la Chambre.

Le Greffier :

Le Président :

N. Maslin

A. Nuss