

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 10 janvier 2002

N° du recours : T 1050/98 - 3.3.7

N° de la demande : 93401372.3

N° de la publication : 0573339

C.I.B. : C09D 9/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Composition pour décaper les peintures

Demandeur :
ATOFINA

Opposant :
-

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54, 56, 84, 123(2)

Mot-clé :
"Modifications - extension de l'objet de la demande"
"Revendications - clarté - (oui) après modification"
"Nouveauté - (oui) après modification"
"Activité inventive - (oui) après modification"

Décisions citées :
-

Exergue :
-



N° du recours : T 1050/98 - 3.3.7

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.7
du 10 janvier 2002

Requérant : ATOFINA
4/8 Cours Michelet
F-92800 Puteaux (FR)

Mandataire : Hirsch, Marc-Roger
Cabinet Hirsch
34 rue de Bassano
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen
des brevets signifiée par voie postale le 14 mai 1998
par laquelle la demande de brevet européen
n° 93 401 372.3 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : B. L. ter Laan
Membres : G. Santavicca
G. E. Weiss

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 93 401 372, déposée le 28 mai 1993, revendiquant la priorité de la demande nationale FR-9 206 639 du 2 juin 1992 et publiée le 8 décembre 1993 sous le numéro 0 573 339 (Bulletin 93/49), a été rejetée par décision de la Division d'examen du 15 mai 1998.

Dans la décision de rejet, la Division d'examen a constaté que le document D3 (EP-A-0 442 271) divulguait toutes les caractéristiques de l'objet de la revendication 1 telle que déposée le 15 avril 1997 ; cet objet ne satisfaisait donc pas à la condition de nouveauté prévue par l'article 54 de la CBE.

La revendication 1 ayant fait l'objet de la décision de rejet s'énonçait comme suit :

"1. Utilisation, pour le décapage de peintures, d'une composition décapante comprenant, en volume :

(a) 1 à 99% d'un solvant polaire aprotique, de préférence choisi dans le groupe consistant en : diméthylsulfoxyde (DMSO), diméthylformamide (DMF), N-méthylpyrrolidone (NMP), N-méthylmorpholine (NMM), γ -butyrolactone (BLo), acétonitrile (AcN) et leurs mélanges ; et

(b) 99 à 1% d'un éther choisi dans la famille des éthers présentant :

- un point éclair supérieur à 0°C,
- un volume molaire inférieur à 160,

- une molécule pourvue d'un ou de plusieurs groupes méthoxy,
- une molécule dépourvue de groupe hydroxy.

Les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes 2 à 23 portaient sur des aspects préférés de l'utilisation selon la revendication 1.

II. Le 2 juillet 1998, la demanderesse (requérante) a formé un recours contre la décision de rejet de la demande et a payé la taxe prescrite le même jour.

Le 10 décembre 2001, en réponse à une notification de la Chambre, la requérante a déposé six nouveaux jeux de revendications, à titre de requête principale et de première à cinquième requêtes subsidiaires, ainsi qu'une copie de la réglementation relative au conditionnement des compositions (annexe de la directive 92/69/CEE de la Commission du 31 juillet 1992, publiée dans le Journal Officiel des Communautés Européennes le 29 décembre 1992) et une copie de la norme ASTM-D 3828/87.

Le libellé de la revendication 1 selon la requête principale est le suivant :

"1. Utilisation, pour le décapage de peintures, d'une composition décapante comprenant, en volume :

- a) 1 à 20% d'un solvant polaire aprotique ; et
- b) 99 à 80% d'un éther choisi dans la famille des éthers présentant :
 - un point éclair supérieur à 0°C,
 - un volume molaire inférieur à 160,

- une molécule pourvue d'un ou de plusieurs groupes méthoxy,
- une molécule dépourvue de groupe hydroxy."

Les revendications 1 des quatre premières requêtes subsidiaires contiennent, toutes, la même définition du composant (b) (éther) telle que donnée dans la revendication 1 selon la requête principale.

La revendication 1 selon la cinquième requête subsidiaire s'énonce comme suit :

"1. Utilisation, pour le décapage de peintures, d'une composition décapante comprenant, en volume :

- a) 1 à 20% d'un solvant polaire aprotique, et
- b) 99 à 80% d'un éther choisi dans la famille des éthers présentant :
 - un point éclair supérieur à 0°C,
 - un volume molaire inférieur à 160,
 - une molécule pourvue d'un ou de plusieurs groupes méthoxy,
 - une molécule dépourvue de groupe hydroxy,

cet éther étant choisi dans le groupe consistant en : anisole, 1,2-diméthoxybenzène, 1,3-diméthoxybenzène, 1,4-diméthoxybenzène, 1,2,3-triméthoxybenzène."

Par lettre du 21 décembre 2001, la requérante a annoncé qu'elle n'assisterait pas à la procédure orale du 10 janvier 2002.

III. La procédure orale s'est déroulée le 10 janvier 2002 en l'absence de la requérante, conformément à la règle 71(2) CBE.

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

- a) Quant à la clarté, dans le domaine technique des compositions solvantes pour décapage de peintures, le terme "point éclair" impliquait une norme adaptée à celui-ci et choisie selon les critères fixés par voie réglementaire.

L'homme de métier des compositions solvantes connaissait la réglementation relative au conditionnement des compositions. Une copie de la réglementation relative (annexe de la directive 92/69/CEE de la Commission du 31 juillet 1992, publiée dans le Journal Officiel des Communautés Européennes le 29 décembre 1992), applicable tant lors du dépôt que ce jour-là, avait été fournie par la demanderesse.

Cette réglementation renvoyait à de nombreuses normes et il appartenait à l'homme de métier de choisir la norme applicable. Pour choisir une norme, il était prévu de suivre la démarche mentionnée au point 1.5.3 de la réglementation fournie.

La norme ASTM-D 3828/87, choisie et fournie par la demanderesse, couvrait le plus large intervalle de température pour le point éclair. Toute autre norme remplissant ces mêmes conditions donnait un résultat sensiblement identique.

Ce problème de clarté ne se posait évidemment pas pour la requête qui visait dans la revendication 1 les éthers spécifiquement (cinquième requête subsidiaire).

- b) Quant à la nouveauté, D3 ne fournissait pas d'enseignement reproductible, pas plus qu'il suggérerait d'utiliser les éthers tels que spécifiés dans la revendication 1 selon la cinquième requête subsidiaire.

V. La demanderesse a présenté les requêtes suivantes :

Délivrance du brevet européen sur la base des revendications de la requête principale ou, à titre subsidiaire, sur la base des revendications selon l'une des requêtes subsidiaires telles que soumises par lettre en date du 10 décembre 2001.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Requête principale*
 - 2.1 Article 84 CBE
 - 2.1.1 Dans la revendication 1, le composant (b) de la composition utilisée est défini par des caractéristiques paramétriques portant sur des propriétés physiques (point éclair et volume molaire) et par des caractéristiques de structure (présence de groupes méthoxy et absence de groupes hydroxy dans la molécule).

En particulier, la définition du composant (b) comporte la caractéristique "point éclair supérieur à 0°C", pour laquelle aucune méthode de mesure n'a été définie, pas plus qu' une norme correspondante, ni dans la revendication, ni dans la demande.

Bien qu'ils existent plusieurs méthodes et normes qui conduisent à des résultats différents pour la même grandeur, la caractéristique en question dans la demande d'origine est simplement répétée telle quelle (page 2, lignes 8 et 20), sans aucune explication quant à la méthode et à la norme correspondante utilisées. De plus, la demande d'origine ne divulgue aucune valeur de la grandeur pour les éthers exemplifiés, donc elle n'exemplifie aucune valeur de la grandeur revendiquée (exemples).

- 2.1.2 Avec la lettre du 10 décembre 2001, la demanderesse a fournie une copie de la réglementation relative, applicable tant lors du dépôt qu'actuellement, et de la norme ASTM D 3828/87, qui avaient été mentionnées dans ladite lettre.

Cependant, aucune réglementation n'est mentionnée dans la demande d'origine. Selon la réglementation fournie, chaque méthode d'essai est spécifique et limitée à certains intervalles de point d'éclair. Néanmoins, la plage du point éclair telle que définie dans la revendication 1 est ouverte. De plus, la démarche mentionnée au point 1.5.3 de la réglementation fournie, telle que suggérée par la demanderesse, dépend de données relatives à la substance, mais aucun éther n'est défini dans la présente revendication 1.

En outre, quoique la réglementation mentionne les peintures sous les liquides visqueux (point 1.6.3.2, observations, avant-dernier paragraphe), elle ne mentionne pas de compositions décapantes pour les peintures telles que revendiquées.

2.1.3 Quant à la norme ASTM D 3828-87, elle n'est pas mentionnée dans la demande d'origine, pas plus que dans la réglementation fournie. Par conséquent, elle n'a été choisie par la requérante, pour la première fois, que dans sa lettre du 10 décembre 2001. Quoiqu'elle soit applicable pour la plage allant de températures inférieures à la température ambiante (point 11.9) jusqu'à 260°C (tableau 2), la norme citée porte en fait sur deux méthodes d'essai (A et B, points 1.1 et 3). Aucune méthode d'essai n'a pourtant été mentionnée par la demanderesse.

Enfin, selon la norme elle-même (point 13), il est toujours nécessaire d'indiquer les résultats obtenus et la méthode utilisée, ce qui n'a pas été fait dans la revendication 1, ni dans la description de la présente demande.

Par conséquent, la présente revendication 1 ne contenant aucune information quant à la méthode et à la norme correspondante utilisées et à utiliser pour déterminer la caractéristique "point éclair" dans la plage ouverte "supérieure à 0°C", l'exigence de clarté au titre de l'article 84 CBE n'est pas satisfaite.

2.1.4 La requête principale n'est donc pas admissible pour manque de clarté au titre de l'article 84 CBE.

3. *Première, seconde, troisième et quatrième requêtes subsidiaires*

3.1 Article 84 CBE

Les revendications 1 des quatre premières requêtes subsidiaires comportant, toutes, la caractéristique paramétrique "point éclair supérieur à 0°C" pour la définition du constituant (b) de la composition décapante utilisée, sans aucune autre délimitation, les conclusions issues de la décision sur la requête principale s'appliquent mutatis mutandis.

Par conséquent, lesdites requêtes subsidiaires ne sont pas admissibles pour manque de clarté au titre de l'article 84 CBE.

4. *Cinquième requête subsidiaire*

4.1 Article 84 CBE

Malgré que la revendication 1 comporte encore la caractéristique "point éclair supérieur à 0°C" dans la définition du constituant (b) de la composition, la définition a été pourtant précisée par la liste des éthers spécifiques utilisés. Par conséquent, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 satisfait aux exigences de l'article 84 CBE.

4.2 Article 123(2) CBE

4.2.1 La revendication 1 se fonde sur la demande telle que déposée à l'origine.

La catégorie de la revendication (utilisation) et le but correspondant (décapage de peintures) se fondent sur la page 1, lignes 6 à 8, et sur la revendication 16 d'origine.

La définition de la composition décapante se fonde sur les revendications 3 et 4 d'origine, et la liste des éthers spécifiques utilisés se fonde sur la revendication 10 d'origine.

Les revendications 2 à 8 se fondent, respectivement, sur les revendications d'origine 1, 2, 5, 6, 11 et 12.

Les revendications 9 et 10 se fondent, respectivement, sur la description d'origine, notamment page 4, ligne 5, et page 3, ligne 31.

Les revendications 11 et 12 se fondent, respectivement, sur les revendications d'origine 13 et 14.

La revendication 13 se fonde sur la revendication d'origine 17 et sur la description d'origine, page 4, ligne 11.

Les revendications 14 à 16 se fondent, respectivement, sur les revendications d'origine 18 à 21.

4.2.2 Les revendications 17 et 18 se fondent sur la revendication d'origine 22 et sur la description d'origine, page 4, ligne 26.

Néanmoins, pour la mise en contact de l'objet à décapier avec la composition correspondante, la revendication 22 d'origine contenait une combinaison de la plage de températures et du temps de contact. La formulation retenue des deux nouvelles revendications, 17 et 18, à part l'inclusion de nouvelles références aux revendications 16 et 17 qui ne se trouvaient pas dans le jeu de revendications d'origine, est telle que ladite combinaison n'y figure plus. Tout temps de contact est possible pour l'utilisation selon la revendication 17, et toute température est possible pour l'utilisation selon la revendication 18.

Les exigences de l'article 123(2) CBE ne sont donc pas satisfaites par cette modification.

4.2.3 En conclusion, les modifications apportées satisfont aux exigences de l'article 123(2) CBE, à l'exception de celles apportées aux revendications 17 et 18.

4.3 Nouveauté

4.3.1 Le document D3, sur lequel se base la décision de rejet, porte sur une composition décapante pour peinture, en particulier pour graffiti.

Le produit pour enlever, avec co-utilisation de l'eau, une laque, est caractérisé en ce qu'il contient :

- a) un di-, tri- et/ou tétraéthylèneglycol et/ou du dipropylène glycol et/ou au moins un monoéther en C₁-C₄ ou un diéther en C₁-C₄, et/ou un monoester ou un diester d'acide acétique et/ou un monoétherester en C₁-C₄ d'acide acétique qui en dérive,
- b) N-méthyl-2-pyrrolidone ; et,
- c) au moins un tensio-actif ;
- d) le produit étant essentiellement dépourvu d'eau (revendication 1).

L'utilisation selon la présente revendication 1 s'en distingue par les éthers spécifiques utilisés dans la composition décapante, à savoir par le choix d'un éther dans le groupe consistant en : anisole, 1,2-diméthoxybenzène, 1,3-diméthoxybenzène, 1,4-diméthoxybenzène, 1,2,3-triméthoxybenzène.

Par rapport à D3, l'utilisation faisant l'objet de la présente revendication 1 comporte donc un moyen de décapage différent.

4.3.2 Aucun des autres documents cités ne divulguant l'utilisation d'un moyen de décapage de peintures comportant les éthers méthoxybenzéniques définis dans la présente revendication 1, l'utilisation telle que revendiquée est donc nouvelle (article 54 CBE).

4.4 Activité inventive

4.4.1 La présente demande concerne l'utilisation d'une composition pour décaper les peintures.

Elle porte sur le besoin existant dans l'industrie des décapants, d'utiliser une composition aussi efficace que celles de l'art antérieur, mais ne contenant pas des quantités importantes de solvants aprotiques (demande d'origine, page 1, lignes 21 à 25).

Le document D3 divulgue une composition décapante pour laque atteignant ledit besoin et comportant des constituants qui peuvent être également utilisés dans la composition décapante selon la présente demande. Il représente l'état de la technique le plus proche pour l'appréciation de l'activité inventive.

4.4.2 L'objet de la présente revendication 1 se distingue de l'utilisation divulguée dans D3 par le choix du constituant (b) de la composition décapante dans un groupe différent d'éthers, qui sont des méthoxybenzènes.

Au vu des résultats donnés dans le tableau de la page 7 de la demande d'origine, l'utilisation de l'un quelconque des éthers (méthoxybenzènes) définis dans la

présente revendication 1 a les mêmes effets que l'utilisation du diéthylèneglycoldiméthyléther, ce dernier constituant étant individualisé dans D3.

Le problème tel que défini dans la présente demande a donc déjà été résolu. Par conséquent, le problème technique résolu par l'objet de la présente revendication 1 doit être défini de manière moins ambitieuse, par rapport à la divulgation de D3, comme consistant simplement à enrichir l'état de la technique par l'utilisation de compositions décapantes alternatives.

4.4.3 Selon la présente demande, ce problème a été résolu par l'emploi d'une composition décapante comprenant un des éthers tels que définis spécifiquement dans la présente revendication 1.

Les exemples dans la présente demande de brevet, en particulier les résultats du tableau de la page 7 d'origine, montrent que le problème a été effectivement résolu. L'utilisation d'une composition décapante comportant les méthoxybenzènes tels que définis dans la présente revendication 1 atteint la même efficacité que l'utilisation d'une composition décapante comportant le diéthylèneglycoldiméthyléther connue de D3.

La Chambre considère donc que l'objet de la présente revendication 1 présente une solution effective du problème technique posé.

4.4.5 L'enseignement de D3, bien qu'il porte sur des compositions décapantes pour laque, dans lesquelles le constituant (b) est choisi dans le groupe des éthers aliphatiques, ne suggère cependant pas de se passer des éthers aliphatiques divulgués, ni de les remplacer par

un éther aromatique-aliphatique, tel qu'un méthoxybenzène, tout en maintenant la même efficacité de la composition décapante.

Par conséquent, D3 ne suggère aucune modification qui serait pertinente pour l'achèvement d'une utilisation de compositions décapantes alternatives pour peintures ayant les caractéristiques telles que définies dans la présente revendication 1.

Les autres documents cités visent un objectif différent, divulguent des compositions ne comportant que des éthers aliphatiques et ne peuvent donc suppléer les lacunes d'information de D3. Tout objectif et composition différents mis à part, ces autres documents cités ne suggèrent pas non plus de remplacer les éthers aliphatiques par des méthoxybenzènes tels que définis dans la présente revendication 1, comme constituant de la composition décapante utilisée, tout en maintenant la même efficacité de décapage.

- 4.4.6 Par conséquent, l'utilisation telle que définie dans la présente revendication 1 ne saurait découler de manière évidente de l'enseignement de D3, ni de quelconque enseignement combiné des documents cités.

L'objet de la présente revendication 1 n'était donc pas évident pour l'homme de métier (article 56 CBE).

- 4.4.7 Les considérations ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux revendications dépendantes qui portent sur des modes de réalisation préférés de l'utilisation selon la revendication 1 et qui sont donc définies par la même combinaison nouvelle et inventive de caractéristiques.

5. *Renvoi de l' affaire pour suite à donner*

Bien que les exigences de nouveauté et d'activité inventive soient satisfaites, il ne peut être fait droit à la requête de délivrance d'un brevet européen telle que soumise, pour les raisons suivantes :

- a) L'objet des revendications 17 et 18 ne satisfait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.
- b) La description, au vu des modifications apportées aux revendications, est à remanier. Dans ce cadre, il faudrait également vérifier si le numéro de publication du document US-A-5 011 121 (qui porte sur un objet bien différent) est correct.

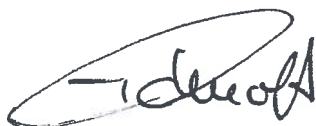
Pour ces raisons, conformément à l'article 111(1) CBE, l'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré, pour suite à donner.

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 la base de la cinquième requête subsidiaire.

Le Greffier :


C. Eickhoff



Le Président :


B. L. ter Laan