

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 2 décembre 2002

N° du recours : T 1105/99 - 3.3.2

N° de la demande : 92401250.3

N° de la publication : 0512910

C.I.B. : A23G 1/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Chocolat hypocalorique

Titulaire du brevet :
Roquette Frères

Opposant :
Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt
Cerestar Holding B.V.
Raffinerie Tirlemontoise S.A.

Référence :
Chocolat hypocalorique / ROQUETTE FRERES

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 111(1)

Mot-clé :
"Renvoi de l'affaire en première instance (oui) : La procédure de recours n'est pas une procédure de ré-examen de la demande de brevet."

Décisions citées :
G 0009/91, T 0506/91

Exergue :
-



N° du recours : T 1105/99

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 2 décembre 2002

Requérant : Roquette Frères
(Titulaire du brevet) F-62136 Lestrem (FR)

Mandataire : Boulinguiez, Didier
Cabinet Plasseraud
84, rue d'Amsterdam
F-75009 Paris (FR)

Intimé : Südzucker Aktiengesellschaft
(Opposant I) Mannheim/Ochsenfurt
Maximilianstrasse 10
D-68165 Mannheim (DE)

Mandataire : Gleiss & Grosse
Leitzstrasse 45
D-70469 Stuttgart (DE)

Intimée : Cerestar Holding B.V.
(Opposant II) Nijverheidsstraat 1
4550 AA Sas Van Gent (NL)

Mandataire : Wilkinson, Stephen John
Stevens, Hewlett & Perkins
1 St. Augustine's Place
Bristol BS1 4UD (GB)

Intimée : Raffinerie Tirlemontoise S.A.
(Opposant III) Avenue de Tervueren, 182
B-1150 Bruxelles (BE)

Mandataire : Van Malderen, Michel
Office van Malderen
Place Reine Fabiola 6/1
B-1083 Bruxelles (BE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 15 novembre 1999 par laquelle le brevet européen n° 0 512 910 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : M. Ortega Plaza
C. Rennie-Smith

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen N° 0 512 910 a été délivré avec 19 revendications, sur la base de la demande européenne N° 92 401 250.3.

Les libellés des trois revendications indépendantes de produits s'énonçaient comme suit :

"1. Chocolat hypocalorique noir, comprenant de la matière grasse, une charge édulcorante, au moins un émulsifiant, et du cacao sec dégraissé, dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent choisi dans le groupe constitué par le maltitol, le lactitol, l'isomaltulose hydrogéné et les polymères de saccharides hypocaloriques, et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 32% en poids par rapport à l'ensemble des susdits ingrédients, ledit chocolat ayant des propriétés technologiques et organoleptiques comparables à celles du chocolat au saccharose traditionnel."

"2. Chocolat hypocalorique blanc comprenant de la matière grasse, une charge édulcorante, au moins un émulsifiant, et un produit lacté pulvérulent ou dérivé, dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent choisi dans le groupe constitué par le maltitol, le lactitol, l'isomaltulose hydrogéné et les polymères de saccharides hypocaloriques, et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 32% en poids par rapport à l'ensemble des susdits ingrédients, ledit chocolat ayant des propriétés technologiques et organoleptiques comparables à celles du chocolat au saccharose traditionnel."

"3. Chocolat au lait hypocalorique comprenant de la matière grasse, une charge édulcorante, au moins un émulsifiant, et du cacao sec dégraissé et un produit lacté pulvérulent ou dérivé, dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent choisi dans le groupe constitué par le maltitol, le lactitol, l'isomaltulose hydrogéné et les polymères de saccharides hypocaloriques, et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 32% en poids par rapport à l'ensemble des susdits ingrédients, ledit chocolat ayant des propriétés technologiques et organoleptiques comparables à celles du chocolat au saccharose traditionnel."

A ces trois revendications de produits correspondaient trois revendications principales de procédés 16 à 18.

- II. Les intimées (opposantes) ont fait opposition à ce brevet européen, et demandé sa révocation en application de l'article 100 a) de la CBE, par défaut de nouveauté et d'activité inventive, de l'article 100 b) CBE, en invoquant que le brevet n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète et de l'article 100 c) CBE en signalant que l'objet du brevet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
- III. En réponse aux observations de la division d'opposition, la requérante a déposé le 28 avril 1998 une nouvelle requête en deux versions: "amendement 1" (pour tous les pays désignés sauf le Portugal) et "amendement 2" (pour le Portugal).

La requérante a signalé que pour tenir compte de l'objection soulevée par la division d'opposition au titre de l'article 84 CBE concernant l'expression "de haute pureté" elle avait spécifié la teneur en maltitol dans ces deux jeux de revendications.

- IV. L'intimée III a fourni avec sa lettre du 1 septembre 1998 de nouveaux documents (D54 à D62 renumérotés plus tard comme D60 à D68).
- V. La division d'opposition a précisé que la recevabilité et donc la pertinence de ces documents seraient examinées pendant la procédure orale.
- VI. L'intimée III a répondu le 26 mai 1999 en souhaitant que la recevabilité et la pertinence de tous les documents apportés pendant la procédure écrite par l'intimée I et par elle-même et qui n'apparaissaient pas sur la liste faite par la division d'opposition dans sa notification du 27 octobre 1997 soient en effet examinés lors de la procédure orale.
- VII. Selon le procès-verbal de la procédure orale du 5 octobre 1999 devant la division d'opposition l'intimée III a "retiré son objection formulée en vertu de l'article 123(2) CBE."

Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires de la division d'opposition selon lesquelles la requête principale manquerait de nouveauté vis-à-vis des documents (1) à (6), (25), (26) et (45), la requérante a déposé, puis modifié une requête subsidiaire.

Suite aux observations des parties, le président a annoncé que la division d'opposition était d'avis que les revendications de la requête **auxiliaire** satisfaisaient aux exigences de l'article 123(3) CBE, mais pas à celles de l'article 54 CBE.

VIII. Par décision signifiée par voie postale le 15 novembre 1999, le brevet a été révoqué. La décision fait mention d'un total de 75 documents présentés par les parties. Selon l'exposé des motifs, la division d'opposition était d'avis que les exigences de nouveauté (article 54 CBE) n'étaient pas remplies car le chocolat noir décrit dans l'exemple 10 du document D39 (FR-A-2 499 576) présentait toutes les caractéristiques de l'objet des revendications 1 des requêtes principale et auxiliaire.

Il ne ressort pas de l'exposé des motifs que l'examen de la nouveauté vis-à-vis des autres documents opposés au titre de l'article 54 CBE ait été poursuivi par la division d'opposition.

La division d'opposition a avancé dans sa décision que, comme au moins une des revendications ne répondait pas aux exigences de la CBE, il était superflu d'examiner la brevetabilité des autres revendications.

La division d'opposition a laissé en suspens la recevabilité des documents D60 à D68 (initialement numérotés D54 à D62) et D75 (diagramme DSC présenté lors de la procédure orale par la titulaire). Il n'a pas été davantage donné de réponse à la demande de prise en compte des documents cités par l'intimée I présentée par écrit par l'intimée III.

La division d'opposition n'a pas décidé sur le motif d'opposition concernant l'article 100(b) CBE.

La division d'opposition n'a émis dans sa décision aucun avis au sujet de l'Article 123(2) CBE ni pour la requête principale, ni pour la requête auxiliaire.

IX. La requérante a introduit un recours contre cette décision.

Avec ses motifs de recours la requérante a déposé le 21 mars 2000 une nouvelle requête principale, dans ses deux versions : version A pour tous les pays désignés sauf le Portugal et version B pour le Portugal. Dans ces deux versions, la revendication 1 telle que délivrée a été dédoublée et modifiée pour tenir compte des motifs de la division d'opposition dans sa décision de révocation.

La requérante a signalé que, dans la requête principale, elle avait supprimé le maltitol dans la revendication 1 et qu'elle avait introduit une revendication visant un chocolat noir hypocalorique comprenant du maltitol, mais dont la teneur en matières grasses était précisée comme étant inférieure à 31% (revendication 2).

X. Les intimées n'ont pas élevé d'objections contre les modifications introduites en procédure de recours dans les jeux de revendications de la requête principale.

De même, aucune des intimées n'a maintenu d'objection contre la nouveauté des objets revendiqués par rapport au contenu du document D39.

Par contre, l'intimée I a maintenu son objection de manque de nouveauté vis-à-vis des documents D1, D2, D3, D4, D5, D6, D25 et D26 et a visé en particulier les chocolats préparés en utilisant l'isomaltulose hydrogéné anhydre ou déshydraté.

De même, l'intimée III a poursuivi son argumentation de manque de nouveauté sur les documents D60 à D68 et a visé en particulier les chocolats préparés en utilisant des polymères de saccharides hypocaloriques.

En outre, les intimées I et III ont maintenu leurs objections de manque d'activité inventive.

Enfin, l'intimée III a rappelé dans sa lettre du 13 octobre 2000 qu'elle maintenait les autres motifs d'opposition basés sur l'article 123(2) et l'article 83 CBE, présentés dans son mémoire d'opposition.

- XI. Une notification a été envoyée par la Chambre le 31 mai 2002, informant les parties que le renvoi en première instance pour la poursuite de la procédure apparaissait justifié dans le cas présent. Les parties ont été priées de présenter leurs commentaires et de reconsidérer en conséquence leurs requêtes éventuelles pour une procédure orale.
- XII. Aucune des parties n'a maintenu sa requête pour la tenue d'une procédure orale devant la Chambre de recours.
- XIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête unique du 21 mars 2000, dans ses deux versions : version A pour tous les pays désignés sauf le Portugal

et version B pour le Portugal.

Le jeu de revendications, version A, de la requête principale comprend 22 revendications.

Les libellés des quatre revendications de produits (version A) s'énoncent comme suit :

"1. Chocolat hypocalorique noir, comprenant de la matière grasse, une charge édulcorante, au moins un émulsifiant, et du cacao sec dégraissé, dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent choisi dans le groupe constitué par le lactitol, l'isomaltulose hydrogéné anhydre ou déshydraté ayant une teneur en eau inférieur à 1% et les polymères de saccharides hypocaloriques, et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 32% en poids par rapport à l'ensemble des susdits ingrédients, ledit chocolat ayant des propriétés technologiques et organoleptiques comparables à celles du chocolat au saccharose traditionnel."

"2. Chocolat hypocalorique noir, comprenant de la matière grasse, une charge édulcorante, au moins un émulsifiant, et du cacao sec dégraissé, dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent consistant en du maltitol cristallisé présentant une teneur en maltitol d'au moins 92% et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 31% en poids par rapport à l'ensemble des susdits ingrédients, ledit chocolat ayant des propriétés technologiques et organoleptiques comparables à celles du chocolat au saccharose traditionnel."

"3. Chocolat hypocalorique blanc comprenant de la

matière grasse, une charge édulcorante, au moins un émulsifiant, et un produit lacté pulvérulent ou dérivé, dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent choisi dans le groupe constitué par le maltitol cristallisé présentant une teneur en maltitol d'au moins 92%, le lactitol, l'isomaltulose hydrogéné anhydre ou deshydraté ayant une teneur en eau inférieure à 1% et les polymères de saccharides hypocaloriques, et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 32% en poids par rapport à l'ensemble des susdits ingrédients, ledit chocolat ayant des propriétés technologiques et organoleptiques comparables à celles du chocolat au saccharose traditionnel."

"4. Chocolat au lait hypocalorique comprenant de la matière grasse, une charge édulcorante, au moins un émulsifiant, et du cacao sec dégraissé et un produit lacté pulvérulent ou dérivé, dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent choisi dans le groupe constitué par le maltitol cristallisé présentant une teneur en maltitol d'au moins 92%, le lactitol, l'isomaltulose hydrogéné et les polymères de saccharides hypocaloriques, la charge édulcorante étant anhydre ou deshydratée à une teneur inférieure à 1%, et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 32% en poids par rapport à l'ensemble des susdits ingrédients, ledit chocolat ayant des propriétés technologiques et organoleptiques comparables à celles du chocolat au saccharose traditionnel."

Comme dans le jeu de revendications du brevet tel que délivré s'ajoutent, pour les trois types de chocolat hypocalorique, trois revendications principales correspondantes de procédés.

Le jeu de revendications, version B, de la requête principale comprend 22 revendications.

Indépendamment du fait que l'intimée II n'a pas présenté des requêtes pendant la procédure de recours, les intimées I et III ont demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

2. *Modifications apportées au recours*

Les modifications qui ont été introduites en recours concernent le dédoublement en deux revendications (revendications 1 et 2) pour le chocolat hypocalorique noir :

revendication 1, suppression du maltitol comme composant de la charge édulcorante ;

revendication 2, le maltitol est retenu et la teneur en matières grasses totales est précisée comme "inférieure à 31%".

Ces modifications ont été introduites dans les deux versions de la requête principale (versions A et B).

La suppression du maltitol de la revendication 1 ne met pas en question l'article 123(2) CBE. En ce qui concerne la définition de la teneur en matières grasses comme inférieure à 31%, elle trouve sa base à la page 12, ligne 20 et à la page 13, ligne 15 de la demande telle que déposée initialement. Les modifications introduites

en recours conduisent à des restrictions de l'objet revendiqué.

Par conséquent, les modifications introduites pendant la procédure de recours satisfont aux exigences des articles 123(2) et (3) CBE (voir aussi les points 4.1 à 4.3 ci-dessous).

3. *Nouveauté par rapport au document D39*

- 3.1 Dans le cas d'espèce, la décision de révocation était fondée sur le défaut de nouveauté d'un chocolat noir hypocalorique comprenant le maltitol (revendication 1 de la requête principale) par rapport à l'exemple 10 du document D39. De même, l'utilisation du maltitol pour constituer la masse édulcorante d'un chocolat noir hypocalorique n'était pas considérée comme nouvelle par des raisons analogues (revendication 1 de la requête auxiliaire).

Suite au dépôt par la requérante avec son mémoire de recours d'une requête principale modifiée (versions A et B) et de l'abandon de la requête auxiliaire, les objections basées sur le manque de nouveauté du chocolat hypocalorique noir par rapport au document D39 ne sont plus pertinentes.

Ainsi, la revendication 1 (version A et version B) concerne un chocolat noir hypocalorique, mais le maltitol n'est plus mentionné comme constituant pour la charge édulcorante.

La revendication 2 (versions A et B) concerne un chocolat hypocalorique noir dans lequel la charge édulcorante comprend un produit pulvérulent consistant

en du maltitol cristallisé présentant une teneur en maltitol d'au moins 92% et dans lequel la teneur en matières grasses totales est inférieure à 31% en poids.

L'exemple 10 du document D39 concerne la préparation d'un chocolat noir hypocalorique faiblement cariogène comprenant du cacao, du beurre de cacao et de la lécithine. La charge édulcorante du chocolat de l'exemple 10 du document D39 contient des cristaux anhydres de maltitol. L'exemple 10 inclut pour le maltitol utilisé une référence à l'exemple 2, mais ne mentionne pas le contenu en matières grasses du chocolat. L'exemple 2 spécifie la teneur en maltitol comme étant 99.2% (exemple 10, page 23, exemple 2, page 18).

Cependant, le document D39 ne divulgue pas explicitement le contenu en matières grasses du chocolat. L'intimée OI a soumis comme élément de preuve la copie des pages pertinentes d'un dictionnaire (Römpp's Chemielexikon, 9ème édition, pages 438-440), pour démontrer que la masse de cacao comprend couramment 52 à 58% en beurre de cacao.

Pour arriver à la teneur en matières grasses inférieure à 31%) définie dans la revendication 2 à partir des quantités employées dans l'exemple 10 du document D39 pour le cacao, le beurre de cacao et la lécithine, il faudrait choisir une masse de cacao ayant moins de 52% en beurre de cacao, ce qui se trouve en dehors de la plage de valeurs définie dans le dictionnaire de référence.

Par conséquent, le chocolat noir de l'exemple 10 du document D39 n'antécédentise pas l'objet de la

revendication 2, même en suivant les calculs présentés par les opposantes et repris par la division d'opposition.

- 3.2 Les intimées n'ont pas contesté la nouveauté de la revendication 2 vis-à-vis le contenu du document D39.
- 3.3 Il n'apparaît pas dans les motifs de sa décision que la division d'opposition ait tiré une quelconque conclusion quant à la nouveauté des alternatives concernant les édulcorants isomaltulose hydrogéné anhydre ou déshydraté et les polymères de saccharides hypocaloriques.
- 3.4 La division d'opposition ne s'est pas exprimée dans sa décision, au sujet de la nouveauté de l'alternative concernant les chocolats comprenant l'isomaltulose, même si elle a donné une opinion préliminaire négative dans sa première notification et bien qu'une discussion à ce sujet ait apparemment eu lieu lors de la procédure orale du 5 octobre 1999.
- 3.5 Comme il a déjà été constaté plus haut, l'examen de nouveauté vis-à-vis de tous les autres documents cités à ce titre par les intimées n'a pas été poursuivi par la division d'opposition. Aucun raisonnement ne soutient les conclusions provisoires énoncées par le président de la division d'opposition lors de la procédure orale.

4. *Renvoi à la première instance*

- 4.1 Le renvoi de l'affaire à la première instance pour suite à donner est donc justifié pour permettre à deux instances de juger des aspects essentiels que sont la nouveauté et l'activité inventive de l'objet revendiqué.

4.2 Outre les constatations faites par la Chambre aux points 3.3 à 3.5, il faut encore souligner que, dans le cas d'espèce, la division d'opposition n'a pas émis d'avis définitif concernant les exigences énoncées dans l'article 123(2) CBE pour les jeux de revendications servant de base à la décision, qu'elles aient fait ou non l'objet d'objections par les opposantes. Elle a même admis en procédure deux versions séparées pour la requête principale sans pour autant s'exprimer sur la recevabilité du jeu séparé pour le Portugal. De même, l'unique avis exprimé dans la décision de la division d'opposition ne concerne que les exigences de l'article 123(3) CBE et cela seulement en liaison avec les revendications d'utilisation de la requête auxiliaire (abandonnée en procédure de recours).

Ce caractère incomplet de la décision de la division d'opposition a conduit à ce que l'intimée III insiste sur la réintroduction en procédure de recours des objections au titre de l'article 123(2) CBE à l'encontre des revendications de procédé, déjà exprimées dans son acte d'opposition au sens de l'article 100(c) CBE.

4.3 En outre, la Chambre signale que la revendication de procédé 18 (des deux versions de la requête principale) apparaît incomplète par rapport à la revendication 16 telle que délivrée en ce qui concerne la définition du chocolat. L'expression "et comprenant de la matière grasse, au moins un émulsifiant, du cacao sec dégraissé, et une charge édulcorante" manque après l'expression "32% en poids". Il resterait donc à vérifier s'il agit ou non d'une erreur introduite lors du premier remaniement des revendications en procédure d'opposition. La Chambre observe que cette différence dans le texte, par rapport à la revendication 16 telle

que délivrée, apparaît dès le dépôt des jeux de revendications modifiées avec la lettre du 29 mai 1997 (revendication 15 amendement 1 et amendement 2 pour le Portugal) et que, jusqu'à présent, cette différence n'a fait l'objet d'aucun commentaire.

4.4 Au vu des circonstances du cas présent, la Chambre ne conclut pas sur les modifications présentes dans les deux jeux de revendications ayant fait l'objet de la décision (versions A et B de la requête principale).

4.5 En ce qui concerne la décision sur la recevabilité des documents D60 à D68 et D75 (voir point VIII ci-dessus), il convient de souligner ce qui suit :

Contrairement à ce qui pouvait être attendu, la division d'opposition a laissé en suspens cette décision.

La Chambre de recours considère que la recevabilité de documents additionnels soumis tardivement au cours d'une procédure doit être décidée selon les mérites et les circonstances de chaque cas. Cependant, dans le cas d'espèce il ne paraît pas équitable de laisser en suspens une décision sur la recevabilité de documents remis plus d'un an avant la procédure orale d'opposition et d'ignorer en même temps que d'autres documents ont été déposés par d'autres parties, même ultérieurement à la présentation des documents D60 à D68. C'est ainsi que la requérante a présenté les documents D72 à D74 avec son courrier du 4 août 1999.

La procédure écrite en première instance n'a fait que contribuer à une confusion en ce qui concerne la recevabilité des documents présentés par les différentes parties. Il n'est pas clair lesquels parmi les documents

fournis par les parties après le 29 mai 1997 ont été effectivement introduits dans la procédure par la division d'opposition.

En ce qui concerne le graphique D75, présenté pour la première fois lors de la procédure orale devant la division d'opposition et dont l'introduction a été laissée en suspens par la division d'opposition, il a été présenté à nouveau par la requérante en procédure de recours.

- 4.6 Il semblerait difficile, dans les circonstances du cas présent, d'écarter les documents additionnels présentés au cours des procédures d'opposition et de recours par l'unique motif qu'ils ont été présentés tardivement. A présent ils forment partie du dossier et l'unique question qui reste à décider lors de la suite de la procédure en première instance est celle de leur pertinence.
- 4.7 Comme l'a exprimé, dans le point 18 des motifs de la décision G 9/91, la Grande Chambre de recours, la finalité de la procédure de recours est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition (Décision G 9/91, J.O. OEB 1993, 408-424). Il n'entre pas dans cette finalité d'examiner les motifs d'opposition sur lesquels la décision de la division d'opposition ne s'est pas fondée.

La procédure de recours n'est pas une procédure de ré-examen de la demande de brevet. Elle est une procédure séparée de la procédure de première instance. La fonction de la procédure de recours est de vérifier une décision antérieurement prise par la première instance

(cf T 506/91 du 3 avril 1992, non publiée dans le Journal Officiel de l'OEB).

En vertu de l'article 111(1) CBE, la Chambre peut renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner. En particulier, lorsque la première instance n'a pas décidé sur des questions essentielles concernant la brevetabilité de l'objet revendiqué un renvoi garantit aux parties deux instances pour les aspects essentiels. Dans les circonstances de cette affaire telles que dévoilées sous le point 3 ci-dessus, la Chambre ne peut que conclure au renvoi à la première instance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour suite à donner à la procédure.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

P. Lançon