

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 23 novembre 2005

N° du recours : T 0474/03 - 3.3.07

N° de la demande : 96402806.2

N° de la publication : 0780156

C.I.B. : B01J 23/89

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Catalyseur d'oxydation non-sélective et ses utilisations

Demandeur :

Institut Français du Pétrole

Opposant :

-

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 108, 111(1), 113(1), 123(2)

CBE R. 64(b), 71(2)

Mot-clé :

"Forme du recours - recevable (oui)"

"Modifications - extension de l'objet de la demande (non)"

"Décision concernant le recours - renvoi de l'affaire (oui)"

"Fondement des décisions - possibilité de prendre position (oui)"

Décisions citées :

T 0632/91

Exergue :

-



N° du recours : T 0474/03 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 23 novembre 2005

Requérant : Institut Français du Pétrole
1 & 4 avenue du Bois Préau
F-92852 Rueil-Malmaison Cedex (FR)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets remise à la poste le 3 mai 2002 par laquelle la demande de brevet européen n° 96402806.2 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Présidente : B. ter Laan
Membres : G. Santavicca
E. Dufrasne

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 96 402 806.2, déposée le 19 décembre 1996 et revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée en France le 22 décembre 1995 (FR 95/15341), publiée sous le numéro EP 0 780 156 A1, comporte 12 revendications. Le libellé des revendications indépendantes 1, 10 et 12 s'énonce comme suit :

"1. Catalyseur d'oxydation non-sélective comprenant un substrat monolithique, un support poreux à base d'oxyde inorganique réfractaire et une phase active constituée de cérium, de zirconium, de fer et d'au moins un métal choisi dans le groupe formé par le palladium et le platine; la teneur en support poreux étant comprise entre 200 et 400 g par litre de catalyseur; la teneur en cérium étant comprise entre 0,3% et 20% en poids par rapport au support poreux; la teneur en zirconium étant comprise entre 0,3% et 20% en poids par rapport au support poreux; la teneur en fer étant comprise entre 0,01 et 3,5% en poids par rapport au support poreux; et la teneur en palladium et/ou platine étant supérieure à 3 g par litre de catalyseur."

"10. Utilisation d'un catalyseur selon l'une des revendications 1 à 9 dans un procédé de combustion catalytique d'au moins un combustible choisi parmi les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, l'hydrogène ou leurs mélanges en toutes proportions."

"12. Utilisation d'un catalyseur selon l'une des revendications 1 à 9 dans un procédé de la dépollution

des gaz d'échappement des véhicules à richesse régulée fonctionnant au gaz naturel."

II. Par une décision de la division d'examen, remise à la poste le 3 mai 2002, la demande a été rejetée. Cette décision se basait sur les revendications telles que déposées à l'origine.

D'après les motifs de la décision :

- a) Le document D1 (EP-A-0 125 565) divulguait un catalyseur comprenant les caractéristiques telles que définies dans les revendications 1-5 et 9 de la demande de brevet en examen. Le catalyseur faisant l'objet de l'une quelconque des revendications 1-5 et 9 n'était donc pas nouveau.
 - b) Par conséquent, la demande devait être rejetée dans son intégralité.
- III. Le 26 juin 2002, le demandeur (ci-après, le requérant) a formé un recours contre cette décision en acquittant la taxe prescrite le même jour.

Avec son mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 9 août 2002, le requérant a déposé un jeu de revendications 1 à 27 en tant que requête subsidiaire.

Puis, en réponse à une communication de la Chambre indiquant les points à discuter durant la procédure orale, le requérant a déposé, le 20 octobre 2005, un jeu de revendications 1 à 8 (nouvelles pages 1 et 1a) qui "annule et remplace tout jeu principal ou auxiliaire présenté précédemment", donc en tant que seule requête.

Le libellé de la seule revendication indépendante s'énonce ainsi :

"1. Catalyseur d'oxydation non-sélective comprenant un substrat monolithique, un support poreux à base d'oxyde inorganique réfractaire et une phase active constituée de cérium, de zirconium, de fer et d'au moins un métal choisi dans le groupe formé par le palladium et le platine; la teneur en support poreux étant comprise entre 200 et 400 g par litre de catalyseur; la teneur en cérium étant comprise entre 0,3% et 20% en poids par rapport au support poreux; la teneur en zirconium étant comprise entre 0,3% et 20% en poids par rapport au support poreux; la teneur en fer étant comprise entre 0,01 et 3,5% en poids par rapport au support poreux; et la teneur en palladium et/ou platine étant supérieure à 3 g par litre de catalyseur, caractérisé en ce que ledit support a été stabilisé thermiquement par introduction d'au moins un composé choisi dans le groupe formé par les oxydes de terres rares trivalentes, les oxydes de métaux alcalino-terreux et la silice."

Enfin, par une communication téléphonique en date du 22 novembre 2005, confirmée par un facsimilé en même date reçu à 16:59, le requérant a informé la Chambre que ni le mandataire en charge du dossier ni un mandataire remplaçant ne seraient présents à la procédure orale.

- IV. La procédure orale a eu lieu le 23 novembre 2005, en l'absence d'un représentant du requérant, conformément à la règle 71(2) CBE.
- V. Les arguments du requérant, tels que soumis durant la procédure écrite, peuvent se résumer ainsi :

- a) Dans sa notification, la division d'examen n'avait soulevé une objection d'absence de nouveauté qu'à l'encontre des revendications d'origine 1-5 et 9, au vu de D1 ;
- b) en réponse, le demandeur avait analysé D1 pour montrer que le catalyseur faisant l'objet de la revendication 1 telle que déposée était nouveau et impliquait une activité inventive ;
- c) en outre, le demandeur avait fait observer que la brevetabilité de l'objet des revendications 6-8 et 10-12 n'avait pas été contestée dans la notification de la division d'examen. Donc, mêmes si les revendications 1-5 et 9 étaient contestées, il serait quand même possible de soutenir la brevetabilité de l'objet d'une nouvelle revendication 1 limitée par la caractéristique de l'une des revendications 6-8 et 10-12 ;
- d) dans ces conditions, le demandeur contestait le fait que la division d'examen ait prononcé une décision de rejet de l'intégralité de la demande. En particulier, dans la mesure où cette décision ne tenait pas compte des revendications 6-8 et 10-12, sur lesquelles aucune position n'avait été prise, la décision contrevenait aux exigences de l'article 113(1) CBE ;
- e) la seule requête en instance comportait une revendication 1 modifiée par l'inclusion de la caractéristique de la revendication 6 initiale. Comme la modification reprenait le contenu de la revendication 6 d'origine, l'objet de demande ne

s'étendait pas au-delà du contenu d'origine. Les revendications de la seule requête en instance étaient donc recevables. La nouveauté de l'objet de la revendication 1 n'avait pas été contestée.

VI. Le requérant, durant la procédure écrite, a requis l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications 1 à 8 de la seule requête telle que déposée avec la lettre du 20 octobre 2005. A titre subsidiaire, le requérant a demandé le renvoi de la demande à la division d'examen pour en poursuivre l'examen.

Motifs de la décision

1. *Forme du recours - Recevabilité du recours*
- 1.1 L'acte de recours n'indique pas de manière explicite la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée est demandée (règle 64(b) CBE).
- 1.2 Dans un tel cas, la Chambre doit examiner s'il est possible de la déduire du contenu objectif de l'acte de recours (Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4ème édition 2001, VII.D.7.4.1(b), en particulier la décision T 632/91).
- 1.3 La décision en cause a rejeté la seule version de la demande de brevet en instance.
- 1.4 Les termes de l'acte de recours "en application des articles 106-108 CBE, nous avons l'honneur de former un recours contre la décision de rejet du 3 mai 2002 de la

demande de brevet européen 96.402.806.2.2119" peuvent être interprétés comme ayant pour objet l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble et la délivrance d'un brevet sur la base de la version de la demande sur laquelle portait la décision attaquée.

- 1.5 Par conséquent, l'acte de recours satisfait aux exigences de la règle 64(b) CBE.
- 1.6 Quant à la question de savoir si le mémoire de recours peut être considéré comme suffisamment motivé, la Chambre note que :
- a) Le requérant a soumis des arguments pour étayer son objection contre le bien fondé de la décision de rejet au sens de l'article 113(1) CBE, dans la mesure où la décision attaquée ne tiendrait pas compte des revendications 6-8 et 10-12, sur lesquelles aucune position n'avait été prise.
 - b) En plus, le requérant a soumis à titre de requête subsidiaire une revendication indépendante 1 modifiée visant à surmonter les objections soulevées par la division d'examen. Le fait que cette revendication 1 ne contenait pas la modification annoncée - ce qui était simplement dû à une erreur, laquelle a été remédiée dès que la Chambre l'a signalée-, ne saurait jouer un rôle déterminant.
- 1.7 Par conséquent, le mémoire de recours est suffisamment motivé (article 108 CBE et Jurisprudence, supra, VII.D.7.5.2).
- 1.8 Il résulte de ce qui précède que le présent recours est recevable.

2. *Questions de procédure - Procédure orale - non comparution de la seule partie*

2.1 Toute partie citée à une procédure orale qui ne peut plus y prendre part devrait prévenir la chambre de recours par écrit dès qu'elle le sait et lui fournir les éléments justificatifs correspondants (Jurisprudence, *supra*, VI.C.5.2).

2.2 L'après-midi du jour avant celui de la procédure orale, le requérant a informé la Chambre, par une communication téléphonique, confirmée par facsimilé le soir du même jour, que personne n'assisterait à l'audience à laquelle il avait été convoqué, à cause d'une maladie du représentant et de l'impossibilité pour un membre suppléant de se préparer pour le lendemain. Donc, la Chambre a été informée de manière rapide.

2.3 Néanmoins, la confirmation écrite, reçue à 16:59 le 22 novembre 2005, ne comportait aucune requête telle que report de la procédure orale, renvoi à l'instance du premier degré, décision dans l'état du dossier, requêtes subsidiaires et arguments, ni n'apportait-elle aucune attestation médicale de la maladie invoquée.

2.4 Dans une telle situation, la Chambre n'a pu que tenir la procédure orale en l'absence du requérant, conformément à la règle 71(2) CBE.

3. *Modifications*

3.1 La revendication 1 selon la seule requête en instance, par rapport à la revendication 1 d'origine, comporte l'inclusion de la caractéristique : "caractérisé en ce

que ledit support a été stabilisé thermiquement par introduction d'au moins un composé choisi dans le groupe formé par les oxydes de terres rares trivalentes, les oxydes de métaux alcalino-terreux et la silice".

- 3.2 Cette caractéristique constituait, selon le requérant, la limitation de la revendication 6 d'origine. Donc, toujours selon le requérant, en tant que telle, elle se fondait sur la demande d'origine.
- 3.3 Néanmoins, la revendication 6 d'origine dépend de la revendication 5 d'origine, laquelle en même temps dépend de l'une quelconque des revendications 1 à 4 d'origine. Comme les caractéristiques additionnelles de la revendication 5 d'origine n'ont pas été incluses dans la revendication 1 en instance, cette revendication 1 ne saurait se fonder sur la revendication 6 d'origine.
- 3.4 La question qui se pose est celle de savoir si la revendication 1 se fonde sur la demande d'origine, par exemple sur la description.
- 3.5 La modification de la revendication 1 porte sur l'ajout de certains oxydes afin de stabiliser thermiquement le support.
- 3.6 A cet égard, la description d'origine divulgue que :
"Afin d'augmenter la stabilité thermique de ce ou ces oxydes, divers composés peuvent être incorporés au support poreux, soit directement sous la forme de pigments, soit sous la forme de composés précurseurs d'oxydes. Les terres rares, les métaux alcalino-terreux et la silice qui sont parmi les stabilisants les plus

performants de l'alumine peuvent être avantageusement incorporés au support poreux" (page 9, lignes 8 à 13).

- 3.7 L'expression "de ce ou ces oxydes" se réfère aux oxydes réfractaires mis en œuvre dans le support du catalyseur faisant l'objet de la demande en cause, tels que décrits de manière générale et en indiquant leurs formes préférées dans les paragraphes qui précèdent le passage susdit (page 8, ligne 19 à page 9, ligne 6).
- 3.8 Comme la description d'origine divulgue que le support poreux est essentiellement constitué d'un ou de plusieurs oxydes inorganiques réfractaires et le composant principal du support n'est pas obligatoirement une alumine, pas plus que des alumines telles que définies dans la revendication 5 d'origine, l'inclusion des caractéristiques additionnelles de la revendication 6 sans celles de la revendication 5 d'origine, dans la revendication 1 en instance, n'étend pas le contenu de la demande d'origine (article 123(2) CBE).
4. *Examen quant au fond - Nouveauté et activité inventive*
- 4.1 L'objet de la revendication 1 en cause est plus large que celui de la revendication 6 d'origine, puisqu'il ne comporte pas les caractéristiques additionnelles de la revendication 5 d'origine.
- 4.2 Comme cette revendication 1 n'a été déposée que le 20 octobre 2005, son objet n'a jamais été examiné quant au fond par la division d'examen.

- 4.3 D'autre part, il n'est pas clair si, au vu des modifications apportées, une recherche supplémentaire est nécessaire.
- 4.4 En outre, aucun argument n'a jamais été fourni par le requérant durant la procédure écrite sur la nouveauté et l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 par rapport aux documents cités, en particulier D1.
- 4.5 Enfin, au vu de la non comparution du requérant à la procédure orale, aucun débat sur ces points devant la Chambre n'a pu avoir lieu.
- 4.6 En l'absence d'arguments dans la procédure écrite, et en l'absence du requérant durant la procédure orale, la Chambre est dans l'impossibilité d'examiner, pour la première fois, de sa propre initiative, cette nouvelle situation et d'en tirer toute conclusion sur la brevetabilité de l'objet tel que revendiqué.
- 4.7 Par conséquent, la requête du requérant de délivrer un brevet européen sur la base des revendications de la seule requête en instance ne peut être satisfaite.
5. *Décisions concernant le recours - Renvoi de l'affaire afin de poursuivre la procédure d'examen*
- 5.1 L'objet de la seule requête en cause représente une nouvelle situation qui n'a pas fait l'objet d'un examen quant au fond par l'instance du premier degré.
- 5.2 En outre, comme l'activité inventive n'a pas fait l'objet de la décision attaquée, l'affaire doit en tout cas être renvoyée à l'instance du premier degré pour un

examen quant au fond au vu de tous les documents cités dans le rapport de recherche.

5.3 Les modifications apportées appellent donc un réexamen important qui ne peut être conduit que par l'instance du premier degré afin de garantir au demandeur le droit de recourir à une deuxième instance, en particulier en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive des objets des revendications modifiées (Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4ème édition, 2001, VII.D.14.4).

5.4 Pour ces raisons, conformément à l'article 111(1) CBE, la Chambre décide de ne pas exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la première instance, conformément à la requête du requérant.

6. *Fondement des décisions - possibilité de prendre position*

6.1 Comme le requérant a invoqué un vice substantiel de procédure pour étayer son recours, la question à trancher est celle de savoir si le fait que certaines revendications n'ont pas fait l'objet de la décision attaquée constitue un vice substantiel de procédure, tel que la décision contrevient aux exigences de l'article 113(1) CBE.

6.2 A cet égard, la Chambre note que :

- a) Un seul jeu de revendications, donc une seule requête, était à la base de l'examen devant la division d'examen ;

- b) l'objection d'absence de nouveauté de l'objet de l'une des revendications 1-5 et 9 soulevée par la division d'examen, la nouveauté étant une condition fondamentale de brevetabilité, a été contrée par l'argument que la teneur en palladium et/ou platine du catalyseur tel que revendiqué était supérieure aux teneurs en les mêmes métaux divulguées dans D1 et par un commentaire de D1 dans une page additionnelle de la description de la demande. Le demandeur, a donc eu la possibilité de prendre position sur les objections de la division d'examen ;
- c) la seule différence entre les objections soulevées par la division d'examen, d'une part dans la première notification, d'autre part dans le point 2. de la décision attaquée, porte sur la précision que la revendication 2 de D1 divulguerait également la caractéristique "la teneur en platine, palladium et/ou rhodium est de 0,01 à 10 g/l". Cette précision ne sort pas de l'objection d'absence de nouveauté au vu de D1 telle que soulevée dans la première notification et ne constitue aucun vice de procédure ;
- d) d'après les directives (C-VI 2.5 et 4.3), lorsqu'une demande est réexaminée à nouveau, l'examineur est guidé par le principe primordial selon lequel une décision finale (délivrance or rejet) devrait intervenir le plus rapidement possible et il devrait conduire la procédure d'examen en conséquence ;
- e) le demandeur, dans sa réponse, n'a pas requis la tenue d'une procédure orale au titre de l'article 116(1) CBE, au cas où ses arguments ne

seraient pas acceptables pour surmonter l'objection soulevée. Donc, le droit d'être entendu n'a pas été violé ;

- f) en outre, le demandeur, bien qu'il ait fait observer que les objets des revendications 6 à 8 et 10 à 12 n'avaient pas été contestés, n'a néanmoins pas déposé de requêtes subsidiaires, comportant par exemple les caractéristiques de la revendication 6 dans la revendication principale. Il a simplement maintenu sa seule requête contenant des revendications mises en cause par la division d'examen, s'exposant ainsi au risque de rejet de la demande dans sa totalité. Donc, le demandeur a eu la possibilité de dresser toute requête subsidiaire sur la base des revendications qui n'avaient pas été attaquées par la division d'examen ;
- g) en particulier, le rejet d'une demande européenne de brevet dans son intégralité, même si les objections de la division d'examen ne l'affectait que partiellement, est conforme à l'article 97(1) CBE et au renseignement juridique 15/98 (rev.) (JO OEB 1998, 113 ; en particulier le point 1.1, deuxième et troisième phrases, lesquelles mentionnent, entre autres, l'expression "l'intégralité de la demande").

6.3 Par conséquent, aucun vice de procédure n'affecte la décision attaquée (Jurisprudence, *supra*, VII.D.15.4.1).

7. Le requérant n'a pas requis le remboursement de la taxe de recours. En outre, il découle de ce qui précède que, dans le présent cas, un remboursement ne peut être accordé en l'absence de vice substantiel de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision en recours est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure d'examen sur la base des revendications 1 à 8 déposées avec la lettre en date du 20 octobre 2005.

La Greffière :

La Présidente :

C. Eickhoff

B. ter Laan