

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 8 septembre 2011**

N° du recours : T 1330/09 - 3.3.09

N° de la demande : 04767207.6

N° de la publication : 1629060

C.I.B. : C09J 103/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Utilisation d'un amidon de légumineuse dans une composition adhésive pour étiquetage

Titulaire du brevet :

Roquette Frères

Ancienne opposante :

Emsland-Stärke GmbH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 56

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Nouveauté - oui"

"Activité inventive - oui"

Décisions citées :

T 0789/09

Exergue :

-



N° du recours : T 1330/09 - 3.3.09

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.09
du 8 septembre 2011

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

Mandataire : Boulinguiez, Didier
Cabinet Plasseraud
52 rue de la Victoire
F-75440 Paris Cedex 09 (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le 11 mai
2009 par laquelle le brevet européen
n° 1629060 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : J. Jardón Álvarez
Membres : N. Perakis
R. Menapace

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen numéro 04767207.6 déposée comme demande internationale WO 2004/108853 le 28 mai 2004 a donné lieu le 7 mars 2007 (Bulletin 2007/10) à la délivrance du brevet européen n° 1 629 060 sur la base de quinze revendications. La titulaire du brevet est la société Roquette Frères.

Le libellé de la seule revendication indépendante du brevet s'énonçait comme suit:

"1. Utilisation, pour la préparation d'une composition adhésive pour étiquetage, d'un amidon de légumineuse, natif ou modifié, présentant une teneur en amylose au moins égale à 30 % et au plus égale à 60 % en poids (sec/sec)."

Les revendications 2 à 15 étaient des revendications dépendantes.

- II. La société Emsland-Stärke GmbH a fait opposition à ce brevet européen le 4 décembre 2007. L'opposante a requis la révocation du brevet dans sa totalité, au titre des motifs énoncés à l'article 100a) CBE, en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi qu'au titre de l'article 100b) CBE car le brevet n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Les allégations de défaut de nouveauté et de manque d'activité inventive se fondaient, entre autres, sur les documents suivants:

D1: WO 03/029378 A1;

D2: W.S. Ratnayake *et al.*, "Pea starch: Composition, Structure and Properties - A review" *Starch/Stärke*, 54, 2002, pages 217-234;

D3: N. U. Haase *et al.*, "Anmerkungen zur Qualität des Erbsenstärke", *Starch/Stärke*, 41, 1989, pages 49-54; et

D5: WO 00/58085 A1.

III. Par décision rendue à l'issue de la procédure orale en date du 24 mars 2009 et signifiée par voie postale le 11 mai 2009 la division d'opposition a révoqué le brevet.

La décision était basée sur une requête principale soumise avec lettre du 20 janvier 2009, trois requêtes subsidiaires (requêtes subsidiaires 1-3, soumises avec la lettre du 20 janvier 2009) et deux requêtes subsidiaires (requêtes subsidiaires 4 et 5) soumises pendant la procédure orale.

Dans sa décision la division d'opposition a conclu que les modifications faites par la titulaire du brevet ne contrevenaient pas aux exigences de l'article 123 CBE et n'introduisaient pas de problèmes de clarté (article 84 CBE). Toutefois, la division d'opposition a révoqué le brevet car, à son avis, l'objet de la revendication 1 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1, 2, 3 et 5 n'était pas nouveau par rapport aux documents D1, D2 et/ou D3 et l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 découlait de manière évidente du document D1.

IV. Le 18 juin 2009, la titulaire du brevet (requérante) a formé un recours à l'encontre de cette décision de la division d'opposition. La taxe de recours a été acquittée le même jour. La requérante a demandé que la décision de révocation du brevet soit annulée et que le brevet soit maintenu sous la forme présentée dans la requête principale ou à défaut dans l'une des requêtes subsidiaires 1 à 5, toutes déposées avec la lettre du 18 juin 2009, les requêtes étant les mêmes que celles présentées devant la division d'opposition.

Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 septembre 2009. Avec ce mémoire la requérante a soumis quatre nouveaux documents:

D9a: "COLLYS® BR Amidon de blé modifié pour colles carton ondulé", août 2000;

D9b: "COLLYS® BR Modified wheat starch for corrugating adhesives", janvier 2001;

D10: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, non-daté; et

D11: "Understanding Starch Functionality" by Scott Hegenbart, Editor, Food Product Design, January 1996, pages 23, 24, 26, 29, 30, 32 and 34.

V. Dans ses écritures en réponse au mémoire de recours datées du 21 janvier 2010 et reçues le 18 mars 2010, l'opposante (intimée) a fourni ses commentaires sur le mémoire de recours et a exposé ses objections à l'encontre des requêtes en instance. Elle a signalé que

le recours n'était pas recevable et que l'objet de toutes les revendications manquait de nouveauté et/ou d'activité inventive. Elle a demandé le rejet du recours.

De plus, elle a soumis une copie du rejet du brevet par l'USPTO daté du 22 juin 2009 (D12).

- VI. Par courrier daté du 14 juin 2010 et reçu le 15 juin 2010 l'intimée a retiré l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre du brevet litigieux.
- VII. Dans sa notification en date du 6 avril 2011 annexée à la citation à la procédure orale fixée au 8 septembre 2011, la chambre a exprimé un avis provisoire selon lequel l'objet de la revendication 1 de la requête principale semblait être antériorisé par le document D1. De plus, la chambre a noté qu'elle émettait des doutes sur le point de savoir si le problème technique à résoudre était vraiment résolu, car les compositions témoins utilisées ne correspondaient pas à celles de D1.
- VIII. Par lettre du 8 août 2011 la requérante a fourni les résultats de nouveaux essais.
- IX. La procédure orale devant la chambre a eu lieu le 8 septembre 2011 en présence seulement de la requérante. Au cours de la procédure orale la requérante a retiré toutes ses requêtes et a déposé un nouveau jeu de quinze revendications à titre de requête principale et une description adaptée. Cette requête correspond à la deuxième requête subsidiaire déposée le 18 juin 2009 avec une modification dans la revendication 5.

Le libellé de la revendication 1 de la seule requête, laquelle est identique à la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire devant la division d'opposition, s'énonce comme suit:

"1. Utilisation, dans une composition adhésive pour étiquetage exempte de gélatine, d'un amidon de légumineuse, natif ou modifié, présentant une teneur en amylose au moins égale à 30 % et au plus égale à 60 % en poids (sec/sec)."

X. Les arguments pertinents pour la présente décision développés par la requérante tant dans la procédure écrite que lors de la procédure orale peuvent être résumés comme suit:

- La revendication 1 est libellée comme une revendication d'utilisation. Elle équivaut en substance à un procédé d'étiquetage dans lequel un amidon de légumineuse très particulier est utilisé. Les exemples dans le brevet prouvent effectivement que les compositions utilisées présentent une combinaison de propriétés permettant l'adhésion d'une étiquette sur un substrat.
- Selon la requérante l'objet de la revendication 1 était nouveau vis-à-vis du document D1. À son avis, l'enseignement du document D1 était erroné car il contenait deux définitions contradictoires de l'expression "riche en amylose". L'homme de métier n'aurait donc jamais considéré que D1 enseignait réellement l'utilisation d'un amidon à haute teneur en amylose dans une composition adhésive pour étiquetage. De plus, l'objet de la revendication 1

indiquait que la composition adhésive était exempte de gélatine laquelle était un composant toujours présent dans les compositions adhésives de D1. Les documents D2 et D3 ne faisaient aucunement allusion à un procédé d'étiquetage mettant en œuvre un quelconque amidon de pois et ne pouvaient donc pas être considérés comme détruisant la nouveauté de la revendication 1 du brevet.

- Concernant l'activité inventive, la requérante a considéré l'enseignement du document D1 comme l'état de la technique le plus proche. La différence entre l'enseignement de D1 et l'objet de l'invention résidait dans l'absence de gélatine. Le problème technique à résoudre au vu de D1 était de proposer une composition adhésive d'étiquetage présentant un bon compromis de propriétés, c'est-à-dire, ayant de bonnes propriétés adhésives ainsi qu'une bonne stabilité de la colle au stockage. Ce problème avait bien été résolu par l'utilisation d'un amidon ayant une teneur en amylose de 30 à 60% et exempte de gélatine. À son avis, l'homme du métier ne disposait d'aucune indication dans D1 ou dans l'un quelconque des autres documents susceptible de le conduire à la solution proposée car dans D1 la gélatine était un composant essentiel de la composition adhésive pour étiquetage.

XI. La requérante a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet avec les documents suivants:

- revendications 1 à 15 (seule requête/requête principale)

- description adaptée (pages 2 à 13)
déposées pendant la procédure orale devant la chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Question de procédure*

L'opposante a retiré son opposition et n'est donc plus partie à la procédure de recours (T 0789/89, JO OEB 1994, 482). Etant donné que le recours a été formé par la titulaire du brevet contre la décision de révocation de la division d'opposition, il n'en résulte pas d'autres conséquences sur la procédure.

3. *Modifications*

- 3.1 Les modifications de la revendication 1, à savoir:

- le remplacement de l'expression "pour la préparation d'une composition adhésive" par l'expression "dans une composition adhésive", et
- l'incorporation de la caractéristique de la revendication 5 telle que délivrée exigeant que la composition est "exempte de gélatine"

se fondent respectivement sur la page 1, lignes 5-7 et sur la revendication 5 de la demande de brevet telle que déposée. Elles limitent également la protection conférée par le brevet tel que délivré et répondent à la

condition de clarté satisfaisant ainsi aux exigences des articles 84, 123(2) et (3) CBE.

3.2 La division d'opposition ayant aussi estimé que les modifications étaient admissibles (voir point 1.3 de la décision) il n'est pas nécessaire pour la chambre de donner plus de raisons détaillées sur ce sujet.

4. *Suffisance de l'exposé de l'invention*

4.1 La chambre considère que l'invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter et satisfait donc aux exigences de l'article 83 CBE.

4.2 Etant donné qu'au cours de la procédure de recours, l'ancienne opposante n'avait plus invoqué le motif d'insuffisance de l'exposé de l'invention au titre de l'article 100b) CBE, il n'est pas nécessaire de donner les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué satisfait aux critères de l'article 83 CBE.

5. *Nouveauté*

5.1 L'objet de la revendication 1 concerne l'utilisation d'un amidon de légumineuse, natif ou modifié, présentant une teneur en amylose au moins égale à 30% et au plus égale à 60% en poids (sec/sec) dans une composition adhésive pour étiquetage exempte de gélatine.

5.2 D1 décrit des compositions adhésives aqueuses pour étiquetage, spécifiquement pour l'application d'étiquettes transparentes en plastique sur un substrat en verre (voir page 2, lignes 6-7). La revendication 3

est dirigée vers une composition aqueuse adhésive comprenant de la gélatine, un amidon riche en amylose et un amidon riche en amylopectine. L'expression "riche en amylose" désigne un amidon ou une farine contenant au moins environ 40% en poids d'amylose (voir page 4, lignes 16-17).

5.2.1 La requérante ne conteste pas que D1 décrit un amidon tel qu'utilisé dans le brevet mais elle maintient que l'enseignement du document D1 est incontestablement contradictoire et erroné car les amidons utilisés dans les exemples, le Solvicol® GP45 et le Collys® BR sont des amidons issus, respectivement, de féculé de pomme de terre et de blé et donc avec un teneur en amylose inférieure à 30%.

5.2.2 La chambre, par contre, ne regarde pas le contenu en amylose de l'amidon comme une caractéristique nouvelle de la revendication 1. Même en acceptant l'argument de la requérante que les exemples dans D1 ne contiennent pas de l'amidon tel que revendiqué, l'enseignement de D1 n'est pas limité aux exemples et il inclut, sans aucun doute, l'utilisation d'un amidon riche en amylose présentant une teneur en amylose d'au moins 40% (voir page 4, lignes 16-17).

5.2.3 Cependant, les compositions utilisés dans la revendication 1 du brevet litigieux telle que modifiée sont exemptes de gélatine et donc différentes des compositions utilisées dans D1. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau par rapport à D1.

5.3 Quant aux documents D2 et D3, ils sont des publications portant sur les amidons de pois et divulguent une étude

détaillée des caractéristiques physico-chimiques de ceux-ci (voir résumés).

Pourtant ces documents ne font aucunement allusion à l'utilisation d'un amidon de pois dans une composition adhésive pour étiquetage et ne peuvent par conséquent pas être considérés comme antérieurisant l'objet de la revendication 1 du brevet.

5.3.1 La division d'opposition bien qu'elle ait reconnu qu'une utilisation pour étiquetage de l'amidon de pois n'était pas décrite dans D2 et/ou D3, elle a considéré que l'objet de la revendication 1 était dépourvu de nouveauté par rapport à ces documents. À son avis, la caractéristique "pour étiquetage" ne devrait pas être prise en considération lors de l'appréciation de la nouveauté car elle n'était pas une caractéristique technique fonctionnelle mais une caractéristique descriptive. Le raisonnement de la division d'opposition était essentiellement basé sur la constatation qu'aucun effet particulier sous-tendant l'utilisation de l'amidon de légumineuse dans une composition adhésive telle que revendiquée n'a été démontré dans le cadre d'un procédé d'étiquetage par rapport à l'état de la technique le plus proche représenté par D1 (voir points 2.2-2.3 de la décision).

5.3.2 La chambre ne partage pas l'avis de la division d'opposition. Elle note que l'objet de la revendication 1 spécifie clairement l'utilisation d'une composition "pour étiquetage". Cette utilisation spécifique est définie au moyen d'une caractéristique technique d'ordre fonctionnel qui exprime l'obtention de l'effet technique sous-tendant ladite utilisation. Il

est indéniable que cette caractéristique fonctionnelle découle du fait que la composition a des propriétés adhésives comme il a été démontré dans les exemples du brevet. Cette caractéristique fonctionnelle ne peut donc pas être ignorée comme l'a fait la division d'opposition. En outre, il est sans importance pour la question de la nouveauté au vu de D2 et D3 que cette caractéristique ne confère pas aux compositions adhésives un effet supplémentaire par rapport aux propriétés adhésives des compositions de D1 - état de la technique le plus proche, comme l'a indiqué de façon erronée la division d'opposition.

5.3.3 Pour ces raisons l'objet de la revendication 1 est aussi nouveau par rapport aux documents D2 et D3 car ils ne décrivent pas une utilisation pour étiquetage de l'amidon de pois.

6. *Activité inventive*

6.1 Le brevet litigieux vise à l'utilisation d'un amidon de légumineuse, dont la teneur en amylose varie entre 30% et 60%, dans une composition adhésive pour étiquetage exempte de gélatine, plus particulièrement à l'utilisation d'un tel amidon dans une colle aqueuse destinée aux opérations d'étiquetage sur des bouteilles, notamment en verre.

6.2 Comme signalé dans l'introduction du fascicule de brevet l'utilisation des amidons dans des adhésifs pour étiquetage est largement décrite et exploitée industriellement depuis plusieurs années. Ces adhésifs doivent présenter un compromis de propriétés, doivent avoir de bonnes propriétés adhésives, y compris une

résistance à l'eau suffisante, tout en permettant un décollement aisé de l'étiquette par lavage à l'eau chaude, ainsi que de bonnes propriétés rhéologiques et une bonne stabilité de la colle au stockage (voir paragraphe [0037]).

6.3 L'état de la technique le plus proche

6.3.1 L'état de la technique le plus proche est représenté par le document D1 qui, comme signalé ci-dessus dans la discussion de la nouveauté (voir point 5.2), décrit des colles d'étiquetage aqueuses spécialement adaptées au positionnement d'étiquettes en plastique transparent sur des containers en verre et contenant, de manière spécifique, de la gélatine et de l'amidon.

6.3.2 Les compositions adhésives préparées dans D1 sont décrites comme présentant un bon "tack" à l'état humide et de bonnes caractéristiques de clarté et transparence (voir exemple 5). La requérante a fourni pendant la procédure de recours avec courrier du 8 août 2011 des essais reproduisant l'enseignement de D1.

6.3.3 Les résultats de la comparaison des compositions avec et sans gélatine montrent que les compositions conformes à l'invention (c'est-à-dire sans gélatine) conduisent à des performances au moins équivalentes à celles de D1 (avec gélatine). En effet, la composition sans gélatine selon la Formule 3 montre une meilleure stabilité au stockage et elle est un peu plus performante dans le test de collage sur verre mouillé que la composition de la Formule 5 avec gélatine laquelle correspond à l'exemple 3 de D1.

6.3.4 Toutefois, les compositions selon les Formules 1 et 2 contenant aussi de la gélatine ont des performances comparables à celles de l'invention. Il n'a donc pas été démontré par les essais comparatifs qu'il y a une nette amélioration dans la performance des compositions selon l'invention par rapport aux compositions du document D1. Ceci n'a pas été contesté par la requérante.

6.4 Problème et solution.

6.4.1 En conséquence, le problème technique à résoudre par le brevet en litige ne peut pas concerner une amélioration des performances mais doit concerner la mise au point des compositions adhésives à base d'amidon qui représentent une alternative équivalente aux compositions du document D1.

6.4.2 La solution proposée par le brevet consiste dans l'utilisation de compositions selon la revendication 1 avec un amidon de légumineuse présentant une teneur en amylose au moins égale à 30% et au plus égale à 60% en poids (sec/sec) et exemptes de gélatine.

6.4.3 Au vu des essais dans le brevet, ainsi que des essais fournis avec le courrier du 8 août 2011 examinés ci-dessus, la chambre considère qu'il a été démontré de manière convaincante que le problème technique a été résolu.

6.5 Question de l'évidence

6.5.1 Il reste à déterminer si, pour l'homme de métier, cette solution est suggérée par les documents de l'état de la technique cité.

6.5.2 Les compositions divulguées dans D1 sont des compositions adhésives ayant de la gélatine comme composant indispensable. En effet, les compositions aqueuses selon D1 comprennent deux ingrédients essentiels: l'amidon et la gélatine (voir revendication 1, voir aussi, page 3 ligne 20), ladite gélatine étant présente dans une quantité comprise entre 1 à 10%, de préférence de 3 à 7%, de la composition adhésive (voir page 5, lignes 23-25). Tous les autres composants sont décrits comme étant facultatifs (voir page 3, lignes 21-26).

6.5.3 Ainsi l'homme du métier qui considérerait les compositions de D1 comme point de départ, serait persuadé que la présence de la gélatine était primordiale pour le succès de ces compositions en tant que colles d'étiquetage. Il ne trouverait donc pas d'incitation dans D1 pour exclure ce composant dit essentiel des compositions adhésives divulguées.

6.5.4 L'homme du métier ne tirerait non plus d'enseignement utile des documents D2 et/ou D3 qui lui permettrait d'arriver à la solution du problème posé car ces documents ne font aucunement allusion à un procédé d'étiquetage.

6.5.5 En conséquence l'objet de la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de D1, considéré

individuellement, ou de la combinaison de D1 avec les documents D2 et/ou D3.

6.5.6 Il a été soutenu par l'ex-opposante pendant la procédure écrite que l'homme du métier enlèverait la gélatine des compositions adhésives de D1 d'une part car l'utilisation de l'amidon pour l'étiquetage appartenait à ses connaissances générales et d'autre part car la teneur de la gélatine était petite dans les compositions de D1 et pouvait être négligée, par exemple dans le but de réduire le coût des compositions. L'homme du métier aurait donc envisagé des compositions selon la revendication 1.

6.5.7 Toutefois la chambre ne peut accueillir cette argumentation pour les raisons suivantes:

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, la question n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait pu envisager d'utiliser des compositions sans gélatine mais bien de savoir s'il aurait trouvé une incitation à agir ainsi.

Il n'est pas contesté que l'amidon de légumineuse a des propriétés adhésives. Toutefois, pour des compositions adhésives destinées aux opérations d'étiquetage, l'amidon est habituellement utilisé en combinaison avec un autre polymère d'origine protéinique qui a la propriété de s'épaissir au refroidissement de façon très importante comme c'est le cas pour les compositions de D1 (voir aussi, par exemple D5, page 4, lignes 17-23 et les documents cités dans l'introduction du fascicule du brevet en litige).

En l'absence d'une incitation à enlever la gélatine pour résoudre le problème technique à la base du brevet, la chambre considère que l'argumentation de l'ex-opposante est basée sur une analyse ex post facto, c'est-à-dire en connaissance de la solution proposée par le brevet. Cette argumentation doit par conséquent être rejetée.

6.6 Ainsi, la chambre arrive à la conclusion que l'objet de la revendication 1 et, pour les mêmes raisons, celui des revendications dépendantes 2 à 15 impliquent une activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet avec les documents suivants:
 - revendications 1 à 15 (seule requête/requête principale)
 - description adaptée (pages 2 à 13)déposées pendant la procédure orale devant la chambre de recours.

Le Greffier:

Le Président:

G. Röhn

J. Jardón Álvarez