

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 18 octobre 2011**

N° du recours : T 2090/09 - 3.3.03

N° de la demande : 99900919.4

N° de la publication : 1047716

C.I.B. : C08F 2/32, A61K 8/06,
A61K 8/81, A61Q 19/00,
A61Q 5/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Latex épaississant, procédé de fabrication et applications en
cosmétique

Titulaire du brevet :
SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES
CHIMIQUES-SEPPIC

Opposants :
SNF S.A.S.
LAMBERTI SpA

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 84, 123(2)
RPCR Art. 13

Mot-clé :
"Modifications - extension (requête principale et requêtes
subsidiaries 1 à 3): oui"
"Clarté (requête subsidiaire 4): non"
"Recevabilité de requêtes déposées tardivement: oui (requête
subsidiarie 4), non (requête subsidiaire 5)"

Décisions citées :
T 0714/00

Exergue :
-



N° du recours : T 2090/09 - 3.3.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.03
du 18 octobre 2011

Requérante 01: SNF S.A.S.
(Opposante 01) 20 Rue de l'Innovation
F-42000 SAINT ETIENNE (FR)

Mandataire : Denjean, Eric
Cabinet Laurent et Charras
20, rue Louis Chirpaz
B.P. 32
F-69131 Ecully Cedex (FR)

Requérante 02: LAMBERTI SpA
(Opposante 02) Via Piave, 18
I-21041 Albizzate VA (IT)

Mandataire : Gislon, Gabriele
Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.
Via Larga 16
I-20122 Milano (IT)

Intimée : SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES
(Titulaire du brevet) INDUSTRIES CHIMIQUES-SEPPIC
75, quai d'Orsay
F-75321 Paris Cédex 07 (FR)

Mandataire : Conan, Philippe Claude
L'Air Liquide SA
75 Quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07 (FR)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 4 septembre 2009 concernant le
maintien du brevet européen n° 1047716 dans
une forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président : B. ter Laan
Membres : O. Dury
C. Vallet

Exposé des faits et conclusions

I. Les présents recours ont été formés par les opposantes 01 et 02 à l'encontre de la décision intermédiaire annoncée oralement le 9 juillet 2009 et postée le 4 septembre 2009 par laquelle la division d'opposition a décidé que le brevet européen EP 1 047 716 modifié sur la base de la requête subsidiaire 2 soumise le 9 juillet 2009 satisfaisait aux exigences de la CBE. Le brevet européen contesté est fondé sur la demande de brevet européen n° 99 900 919.4, correspondant à la demande internationale publiée sous le n° WO 99/36445 A1.

II. La demande telle que déposée comprenait *inter alia* les revendications suivantes :

"1. Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un agent émulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent émulsifiant de type huile dans eau (H/E), caractérisée en ce que ladite composition est un latex inverse comprenant de 20% à 60% en poids, et de préférence de 25% à 45% en poids, d'un polyélectrolyte anionique, branché ou réticulé, à base d'au moins un monomère possédant une fonction acide fort, copolymérisé soit avec au moins un monomère possédant une fonction acide faible, soit avec au moins un monomère neutre.

3. Composition telle que définie à l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que 30 % à 90 % des motifs monomériques que le polyélectrolyte anionique comprend, possèdent une fonction acide fort.

10. Composition telle que définie à l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le polyélectrolyte anionique est réticulé et/ou branché avec un composé diéthylénique ou polyéthylénique dans la proportion molaire exprimée par rapport aux monomères mis en œuvre, de 0,005% à 1 %, et de préférence de 0,01% à 0,2 % et plus particulièrement de 0,001 % à 0,1 %.

21. Utilisation de la composition telle que définie à l'une des revendications 1 à 16 pour préparer une composition topique cosmétique, dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique."

De plus, les passages de la page 2, lignes 3-6 et 7-9 de cette demande se lisaient, respectivement, ainsi :

"Cependant, de tels copolymères présentent des teneurs en monoacrylamide qui, bien qu'extrêmement faibles, pourraient conduire à rendre leur utilisation en cosmétique impossible dans un futur proche, suite à l'évolution de la législation européenne sur les substances dangereuses."

"La demanderesse s'est donc intéressée à la synthèse et à la mise au point de polymères épaississants, même en pH acide, sous forme de latex inverse sans utiliser de mono-acrylamide."

Enfin, le passage de la page 15, lignes 7-8 se lisait:

"La viscosité du gel crème préparé avec la composition 1 est très stable au pH dans l'intervalle pH = 6 à pH = 9."

III. Le brevet délivré comprenait 20 revendications, dont la revendication indépendante 1 s'énonçait comme suit (ci-après, les passages **en gras** indiquent les ajouts et les passages ~~barrés~~ indiquent les suppressions effectuées dans les revendications par rapport aux revendications de la demande telle que déposée).

"1. Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un agent émulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent émulsifiant de type huile dans eau (H/E), caractérisée en ce que ladite composition est un latex inverse comprenant de 20% à 60% en poids, et de préférence de 25% à 45% en poids, d'un polyélectrolyte anionique, branché ou réticulé, à base d'au moins un monomère possédant une fonction acide fort, copolymérisé ~~soit~~ avec au moins un monomère possédant une fonction acide faible **sans utiliser de monoacrylamide**, ~~soit avec au moins un monomère neutre et caractérisée en ce que 30 % à 90 % des motifs monomériques que le polyélectrolyte anionique comprend, possèdent une fonction acide fort.~~"

IV. Deux oppositions ont été formées à l'encontre du brevet précité au titre des motifs énoncés à l'Art. 100 (a) CBE (manque de nouveauté et manque d'activité inventive; opposantes 01 et 02), à l'Art. 100 (b) CBE (opposante 02) et à l'Art. 100 (c) CBE (opposante 02).

Les oppositions étaient fondées *inter alia* sur le document :

D5 : EP-A-0 503 853

- V. Dans la décision contestée, la division d'opposition a décidé que :
- la requête principale (brevet tel que délivré) satisfaisait aux dispositions de l'Art. 100 (c) CBE et de l'Art. 100 (b) CBE mais pas à celles de l'Art. 100(a) CBE en combinaison avec l'Art. 54 CBE;
 - la requête subsidiaire 1 (déposée le 5 juin 2009) ne satisfaisait pas aux dispositions de l'Art. 123 (2) CBE;
 - le jeu de 12 revendications soumis en tant que requête subsidiaire 2 lors de la procédure orale du 9 juillet 2009, satisfaisait aux dispositions de la CBE.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 s'énonçait comme suit :

"1. Utilisation d'une composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un agent émulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent émulsifiant de type huile dans eau (H/E), ladite composition étant un latex inverse comprenant de 20% à 60% en poids, et de préférence de 25% à 45% en poids, d'un polyélectrolyte anionique, branché ou réticulé, à base d'au moins un monomère possédant une fonction acide fort, copolymérisé ~~soit~~ avec au moins un monomère possédant une fonction acide faible **sans utiliser de monoacrylamide**, ~~soit avec au moins un monomère neutre~~, **30 % à 90 % des motifs monomériques que le polyélectrolyte anionique comprend, possédant une fonction acide fort, pour préparer une composition topique cosmétique, dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique."**

Dans sa décision, la division d'opposition a notamment considéré que la requête subsidiaire 2 satisfaisait aux dispositions de l'Art. 123 (2) CBE. En particulier, "l'introduction de la mention relative à l'absence de monoacrylamide dans la revendication 1 était destinée à clarifier la solution revendiquée dans la revendication 1 initiale dont le libellé "ouvert" en ce qui concerne la composition structurale du polyélectrolyte anionique (...) permettait la présence éventuelle d'autres monomères dont le monoacrylamide". Ainsi, "l'introduction dans la revendication 1 du brevet d'une restriction relative à l'exigence absolue de l'absence de monoacrylamide ne contrev(enait) pas aux dispositions de l'Art. 123 (2) CBE".

VI. Le 20 octobre 2009, la requérante 01 (opposante 01) a formé un recours à l'encontre de cette décision. La taxe de recours a été acquittée le même jour. Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 8 janvier 2010, la requérante 01 a demandé la révocation du brevet dans son intégralité car la requête subsidiaire 2 sur laquelle se basait la décision contestée ne satisfait pas aux conditions des Art. 123 (2), 83, 54 et 56 CBE. D'autres arguments et/ou moyens de preuve ont été déposés les 15 janvier 2010, 2 mai 2011 et 16 septembre 2011.

VII. Le 2 novembre 2009, la requérante 02 (opposante 02) a également formé un recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition. La taxe de recours a été acquittée le même jour. Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 14 janvier 2010, la requérante 02 a demandé la révocation du brevet dans son intégralité car la requête subsidiaire 2 sur laquelle se

basait la décision contestée ne satisfait pas aux conditions posées par les Art. 123 (2), 84, 83, 54 et 56 CBE. D'autres arguments et moyens de preuve ont été déposés le 16 septembre 2011.

VIII. Avec sa réponse aux mémoires de recours datée du 29 juillet 2010, la titulaire (intimée), a requis le rejet des recours.

Le 13 septembre 2011, l'intimée a déposé les requêtes subsidiaires 1 à 3.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 correspondait à la revendication 1 de la requête principale (c'est-à-dire la requête subsidiaire 2, objet de la décision contestée) dans laquelle l'expression **"comme épaississant, même en pH acide,"** était insérée juste avant **"pour préparer une composition topique cosmétique..."**.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 correspondait à la revendication 1 de la requête principale dans laquelle l'expression **"ledit monomère à fonction acide fort étant l'acide 2-méthyl 2-[(1-oxo 2-propènyl) amino] 1-propane-sulfonique partiellement ou totalement salifié sous forme de sel de sodium ou de sel d'ammonium et ledit monomère à fonction acide faible étant l'acide acrylique, partiellement salifié sous forme de sel de sodium ou de sel d'ammonium,"** était insérée juste avant **"pour préparer une composition topique cosmétique..."**.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 correspondait à la revendication 1 de la requête

principale dans laquelle l'expression "ledit monomère à fonction acide fort étant l'acide 2-méthyl 2-[(1-oxo 2-propènyl) amino] 1-propane-sulfonique partiellement ou totalement salifié sous forme de sel de sodium ou de sel d'ammonium et ledit monomère à fonction acide faible étant l'acide acrylique, partiellement salifié sous forme de sel de sodium ou de sel d'ammonium, comme épaississant, même en pH acide," était insérée juste avant "pour préparer une composition topique cosmétique..".

- IX. Dans sa notification en date du 19 mai 2011 annexée à la citation à la procédure orale fixée au 18 octobre 2011, la Chambre a donné son opinion préliminaire. Concernant l'Art. 123 (2) CBE, la Chambre a en particulier indiqué qu'il conviendrait d'établir si la modification "sans utiliser de monoacrylamide" de la revendication 1 de la requête principale en instance conduisait à une extension de l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée. L'attention des parties a notamment été attirée sur les considérations suivantes :
- la modification de la revendication 1 ne reprenait pas explicitement l'intégralité du passage de la page 2, lignes 7-9 de la demande telle que déposée;
 - il semblait que les compositions de latex inverse obtenues par un procédé décrit au passage de la page 2, lignes 7-9 de la demande telle que déposée ne pouvaient pas contenir de monoacrylamide. Il conviendrait d'évaluer si cette limitation de la demande telle que déposée était effectivement présente dans la définition des compositions de latex inverse définies dans l'utilisation selon la revendication 1 en instance.

- X. Au cours de la procédure orale devant la Chambre tenue le 18 octobre 2011 en présence des deux parties, l'intimée a remis les requêtes subsidiaires 4 et 5.

La revendication 1 de chacune des requêtes subsidiaires 4 et 5 correspondaient à la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 et 2, respectivement, dans lesquelles l'expression "**ne contenant pas de monoacrylamide**" avait été rajoutée juste après "**Utilisation** d'une composition...".

La revendication 6 de la requête subsidiaire 4 se lisait (les passages **en gras** indiquent les ajouts par rapport à la revendication 10 de la demande telle que déposée):

"6. **Utilisation** telle que définie à l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le polyélectrolyte anionique **dudit latex inverse** est réticulé et/ou branché avec un composé diéthylénique ou polyéthylénique dans la proportion molaire exprimée par rapport aux monomères mis en œuvre, de 0,005% à 1 %, et de préférence de 0,01% à 0,2 % et plus particulièrement de **0,01%** à 0,1%.

- XI. Les arguments des requérantes peuvent se résumer ainsi :

Requête principale

a) Modifications

a1) Le passage de la page 2, lignes 7-9 de la demande telle que déposée exclut non seulement l'utilisation de monomères monoacrylamide pour la préparation du latex inverse dont il est question mais impose de plus que

ledit latex inverse ne contienne pas de monoacrylamide sous forme libre, même résiduelle. Cette limitation n'est toutefois pas reflétée dans le libellé de la revendication 1 (Art. 123 (2) CBE).

a2) La modification "sans utiliser de monoacrylamide" trouve sa source uniquement au passage de la page 2, lignes 7-9 de la demande telle que déposée. Ce passage consiste en une unique phrase qui relie quatre caractéristiques, à savoir le latex inverse, l'effet épaississant, le pH et l'absence de monoacrylamide, qui ne peuvent être lues qu'en combinaison. Ceci est confirmé par les exemples 1a) et 1b) qui concernent la préparation de latex inverses présentant ces quatre caractéristiques. L'extraction de la caractéristique "sans utiliser de monoacrylamide" en l'absence de deux autres des quatre caractéristiques initialement divulguées en combinaison (effet épaississant et pH) conduit à une extension de l'objet revendiqué au-delà de la demande telle que déposée (Art. 123 (2) CBE).

a3) La revendication 1 couvre l'utilisation pour la préparation de compositions topiques cosmétiques, dermatopharmaceutiques ou pharmaceutiques de latex inverses qui ont des propriétés autres que épaississantes, par exemple désintégrant. De telles utilisations ne sont pas divulguées dans la demande telle que déposée (Art. 123 (2) CBE).

Requêtes subsidiaires 1, 2 et 3

b) Modifications

Le libellé de la revendication 1 de chacune des requêtes subsidiaires 1 à 3 n'exclut pas la présence de monoacrylamide libre ou résiduel. L'objection soulevée au titre de l'Art. 123 (2) CBE au paragraphe a1) précédent s'applique donc également à chacune des requêtes subsidiaires 1, 2 et 3.

Requête subsidiaire 4

c) Modifications

c1) La caractéristique "ne contenant pas de monoacrylamide" n'est pas divulguée à ce degré de généralité dans la demande telle que déposée, cette dernière se contentant d'indiquer que le latex inverse préparé dans chacun des exemples 1a) et 1b) est "exempt de monoacrylamide". La modification proposée représente ainsi une généralisation d'une combinaison spécifique de caractéristiques techniques particulières (type et quantité des réactifs, initiateur, réticulant...) qui ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée (Art. 123 (2) CBE).

c2) Le libellé de la revendication 1 contient l'expression "latex inverse comprenant...". De ce fait, les compositions définies dans la revendication 1 englobent des latex inverses comprenant par exemple un polyélectrolyte anionique préparé sans utiliser de monoacrylamide en combinaison avec un polyélectrolyte anionique préparé avec des monomères monoacrylamide, ce

dernier ayant été purifié afin de ne plus contenir de monoacrylamide résiduel. Une telle forme de réalisation n'est pas couverte par la demande telle que déposée (Art. 123 (2) CBE).

d) Clarté

d1) L'utilisation combinée des termes "ne contenant pas" (limitatif) et "comprenant" (non limitatif) dans la revendication 1 fait que l'objet revendiqué n'est pas clairement défini.

d2) En l'absence de toute indication dans la demande telle que déposée quant à la signification de l'expression "comme épaississant, même en pH acide", l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir sans ambiguïté la portée de la revendication 1. En particulier, l'homme du métier n'est pas en mesure de définir clairement quand un latex inverse est ou non épaississant. Il ressort de la comparaison des viscosités divulguées dans D5 et dans le brevet en instance qu'il n'y a pas de définition claire et non ambiguë du terme "épaississant". De plus, la signification de l'expression "même en pH acide" est ambiguë.

Requête subsidiaire 5

e) Modifications

L'objection soulevée au titre de l'Art. 123 (2) CBE au paragraphe a2) précédent à l'encontre de la requête principale s'applique également à la requête subsidiaire 5.

XII. Les arguments de l'intimée peuvent se résumer ainsi :

Requête principale et requêtes subsidiaires 1 à 3

a) Modifications

a1) La demande telle que déposée dans son ensemble concerne la mise au point de latex inverses ne comprenant pas de monoacrylamide. L'emploi de monoacrylamide n'est en particulier à aucun moment envisagé. L'homme du métier comprend donc à la lecture de la demande dans son ensemble que les latex inverses définis dans les revendications ne comprennent pas de monoacrylamide.

a2) Le passage de la page 2, lignes 7-9 de la demande telle que déposée concerne d'une part une caractéristique du procédé de préparation du latex inverse (sans utiliser de monoacrylamide) et d'autre part des caractéristiques d'utilisation de ce latex inverse (épaississant, même en pH acide). La caractéristique de procédé est indépendante des caractéristiques liées à l'utilisation. Ainsi, ces caractéristiques ne sont-elles pas indissociablement liées et l'extraction de la seule caractéristique "sans utiliser de monoacrylamide" est permise comme l'a posé par exemple la décision T 714/00 (non publiée au JO OEB).

a3) L'utilisation des latex inverses selon la revendication 1 qui serait basée sur d'autres propriétés que le pouvoir "épaississant" envisagée par les requérantes est divulguée de façon générique par exemple dans la revendication 21 de la demande telle que déposée.

a4) Les dispositions de l'Art. 123 (2) CBE sont donc satisfaites.

Requête subsidiaire 4

b) Recevabilité

La requête subsidiaire 4 comprend pour seule modification par rapport à la requête subsidiaire 1, déposée en temps utile, l'insertion de "ne contenant pas de monoacrylamide". Cette modification vise à répondre aux objections au titre de l'Art. 123 (2) CBE et de l'Art. 84 CBE soulevées lors de la procédure orale. La requête subsidiaire 4 devrait donc être recevable.

c) Modifications

b1) Les modifications sont effectuées afin de surmonter les objections soulevées au titre de l'Art. 123 (2) CBE à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale et se fondent sur la combinaison des revendications 1, 3, 21 et du passage de la page 2, lignes 3 à 9 de la demande telle que déposée.

b2) La modification "ne contenant pas de monoacrylamide" correspond au but à atteindre défini au passage de la page 2, lignes 3 à 9 de la demande telle que déposée et explicitement atteint dans les exemples 1a) et 1b). Cette modification découle donc directement et sans ambiguïté de la demande d'origine.

b3) L'emploi de "ne contenant pas de monoacrylamide" exclut de manière absolue des latex inverses définis

dans la revendication 1 la présence de monoacrylamide, même à taux résiduel. Les latex inverses comprenant un mélange de latex tels qu'envisagés par les requérantes afin d'étayer une objection au titre de l'Art. 123 (2) CBE (cf. paragraphe XI c2) ci-dessus) ne satisferaient pas à cette condition et ne sont donc pas couverts par la revendication 1. Cette objection n'est donc pas valable.

d) Clarté

c1) L'expression "ne contenant pas" interdit la présence de monoacrylamide "libre" ou "résiduel" dans les compositions de latex inverses définies dans la revendication 1. La présence par ailleurs du terme "comprenant" dans le reste de la revendication ne sert qu'à définir certains constituants particuliers de ces compositions. Cela ne remet cependant pas en cause que ces constituants eux-aussi ne peuvent pas contenir de monoacrylamide.

c2) L'homme du métier sait établir si un latex a ou non un caractère "épaississant": cette caractéristique est simplement liée à une montée en viscosité. Les valeurs de viscosité divulguées dans D5 ne peuvent être comparées à celles de la demande telle que déposée car ces mesures ne sont pas effectuées dans les mêmes conditions. D'autre part le terme "pH acide" est clairement défini et couvre la gamme de pH inférieur à 7. L'expression "même en pH acide" englobe donc toute la gamme de pH. Les exemples de la demande telle que déposée démontrent que la viscosité reste constante en fonction du pH.

Requête subsidiaire 5

e) Recevabilité

La requête subsidiaire 5 comprend pour seule modification par rapport à la requête subsidiaire 2, déposée en temps utile, l'insertion de "ne contenant pas de monoacrylamide". La requête subsidiaire 5 devrait donc être recevable pour les mêmes raisons que la requête subsidiaire 4.

XIII. Les requérantes 01 et 02 (opposantes 01 et 02, respectivement) ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° EP 1 047 716.

L'intimée (titulaire du brevet) a demandé le rejet des recours et subsidiairement le maintien du brevet sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 3 déposées par lettre en date du 13 septembre 2011 ou sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 4 et 5 déposées pendant la procédure orale.

XIV. La chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. Modifications

- 2.1 La revendication 1 correspond à la combinaison des revendications 1, 3 et 21 de la demande telle que déposée, limitée par ajout de la caractéristique "sans utiliser de monoacrylamide" et par la suppression de l'une des deux formes de réalisation du polyélectrolyte anionique initialement définies (monomère acide fort/monomère neutre).

- 2.2 Les seuls passages de la demande telle que déposée concernant le monoacrylamide se trouvent :

- à la page 2, lignes 3-9 de la description;
- dans les exemples 1a)-e), pour lequel il est constaté que chacun des cinq latex inverses a) à e) préparés est "exempt d'acrylamide" (page 10, ligne 29; page 11, ligne 14; page 12, ligne 24; page 13, lignes 5 et 19). Les latex inverses 1a) et 1b) sont en particulier obtenus par copolymérisation de monomères acide fort/acide faible conformément à la forme de réalisation maintenue dans la revendication 1 de la requête principale.

- 2.3 Le passage de la page 2, lignes 7-9 est constitué d'une phrase unique reliant trois caractéristiques de produit (polymère épaississant, même en pH acide, sous forme de latex inverse) et une caractéristique de procédé

(synthèse et mise au point du latex inverse sans utiliser de monoacrylamide). Ce passage implique que l'objet du brevet contesté concerne la synthèse de polymères sous forme de latex inverse sans utiliser de monoacrylamide, ces polymères ayant des propriétés épaississantes "même en pH acide". Cette lecture est confirmée par les exemples de la demande telle que déposée dans lesquels ces quatre caractéristiques se retrouvent également en combinaison. De ce fait, ces quatre caractéristiques sont indissociablement liées. Afin de satisfaire aux exigences de l'Art. 123 (2) CBE, toute modification se basant sur le passage de la page 2, lignes 7-9 doit donc comprendre chacune de ces quatre caractéristiques. La présence dans la revendication 1 de seulement deux de ces caractéristiques ("latex inverse" et "sans utiliser de monoacrylamide") en l'absence des deux autres ("polymère épaississant", "même en pH acide") conduit à une extension de l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La présente revendication 1 couvre par exemple l'utilisation de latex inverses n'ayant pas de propriétés épaississantes en pH acide qui n'étaient pas divulgués dans le passage de la page 2, lignes 7 à 9 d'origine. La revendication 1 couvre également des utilisations de latex inverses basées sur d'autres propriétés que l'épaississement qui n'étaient pas divulgués, elles non plus, dans ce passage de la demande telle que déposée.

- 2.4 Cette analyse est conforme à la décision T 714/00 selon laquelle il n'était admissible, au sens de l'Art. 123 (2) CBE, d'extraire une caractéristique isolée d'une combinaison initialement divulguée et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué que si cette

caractéristique n'était pas indissociablement liée aux autres caractéristiques de cette combinaison.

- 2.5 Par ailleurs, la présence de "donc" dans le passage de la page 2, lignes 7-9 de la demande telle que déposée, implique que ce passage est à lire en combinaison avec le paragraphe précédent (page 2, lignes 3-6). Il en résulte qu'au sens de la demande telle que déposée non seulement l'utilisation de monoacrylamide est proscrite à tout stade du procédé de préparation du latex inverse défini dans la revendication 1 mais aussi que lesdits latex inverses ne doivent pas contenir de monoacrylamide. Cette conclusion est confirmée par l'indication donnée en référence à chacun des latex inverses a) à e) préparés dans l'exemple 1 et selon laquelle "le produit final est (...) exempt d'acrylamide" (page 10, ligne 29; page 11, ligne 14; page 12, ligne 24; page 13, lignes 5 et 19). Or, cette caractéristique limitative imposée par la demande d'origine n'est pas présente dans la définition des compositions de latex inverse mises en œuvre dans l'utilisation selon la revendication 1. En effet, selon le libellé de la revendication 1, l'expression "sans utiliser de monoacrylamide" se rapporte à "copolymérisé avec..." et requiert donc seulement que la polymérisation du polyélectrolyte anionique se déroule sans utiliser de monoacrylamide. La composition sous forme de latex inverse mise en œuvre dans l'utilisation revendiquée peut toutefois contenir du monoacrylamide. L'absence de cette caractéristique limitative du libellé de la revendication 1 conduit donc également à une extension de l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

2.6 A cet égard, l'intimée a estimé que l'homme du métier comprendrait à la lecture du brevet dans son intégralité, en particulier les passages de la page 2, lignes 3 à 9 et les exemples 1a)-e), que les latex inverses définis dans la revendication 1 ne pouvaient pas contenir de monoacrylamide. Ce faisant, l'intimée se base donc sur la description du brevet pour interpréter les revendications. La Chambre rappelle cependant que l'objet de la protection demandée est défini, en vertu de l'Art. 84 CBE, par les revendications et que des caractéristiques limitatives mentionnées uniquement dans la description ne peuvent être considérées comme des limitations nécessaires des revendications. Dans le cas d'espèce, les revendications doivent donc être lues sur la base de leur seul libellé lequel n'implique aucune restriction quant à la présence ou non de monoacrylamide. L'argument de l'intimée est donc rejeté.

2.7 La requête principale est donc refusée car les exigences de l'Art. 123 (2) CBE ne sont pas respectées.

Requêtes subsidiaires 1 à 3

2.8 Le libellé de la revendication 1 de chacune des requêtes subsidiaires 1, 2 et 3 n'exclut pas la présence de monoacrylamide des compositions de latex inverses mises en œuvre pour l'utilisation revendiquée. La conclusion tirée aux paragraphes 2.5 et 2.7 précédents s'applique donc également à chacune de ces requêtes. Par conséquent, les requêtes subsidiaires 1 à 3 ne satisfont pas aux dispositions de l'Art. 123 (2) CBE.

Requête subsidiaire 4

3. Recevabilité

3.1 La recevabilité de la requête subsidiaire 4, qui a été déposée lors de la procédure orale, relève du pouvoir d'appréciation de la Chambre (Art. 13 (1) du règlement de procédure des chambres de recours).

3.2 La requête subsidiaire 4 est principalement basée sur la requête subsidiaire 1 qui avait été déposée par l'intimée, dans le délai imparti, en réponse à la notification de la Chambre. La seule modification supplémentaire réside dans l'introduction de l'expression "ne contenant pas de monoacrylamide" qui semble, à première vue, de nature à répondre aux objections soulevées au titre de l'Art. 123 (2) CBE ayant mené au refus de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 3. Cette modification ne semble pas donner lieu à des objections majeures d'ordre formel (Art. 84 CBE; Art. 123 (2) CBE) ni soulever de questions que la Chambre ou les autres parties ne pourraient pas raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit ajournée. De plus, la modification proposée semble, *a priori*, tenter de répondre sérieusement à l'objection soulevée pour la première fois par les requérantes lors de la procédure orale selon laquelle le libellé des revendications en instance ne reflétait pas l'enseignement général du brevet en litige. Enfin, la Chambre estime que cette modification pouvait être attendue par les requérantes dès lors qu'elles soulevaient cette objection. La Chambre, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a donc admis la requête subsidiaire 4 dans la procédure

(Art. 13 (1) du règlement de procédure des chambres de recours).

4. Modifications

4.1 La revendication 1 correspond à la combinaison des revendications 1, 3 et 21 de la demande telle que déposée, limitée de plus par ajout des caractéristiques (a) "ne contenant pas de monoacrylamide", (b) "sans utiliser de monoacrylamide" et (c) "comme épaississant, même en pH acide" ainsi que par suppression de l'une des deux formes de réalisation du polyélectrolyte anionique initialement définies (monomère acide fort/monomère neutre).

4.2 Comme indiqué au paragraphe 2.3 précédent, la combinaison des caractéristiques (a), (b) et (c) découle directement et sans ambiguïté du passage de la page 2, lignes 7-9 et de l'exemple 1 de la demande telle que déposée. Ce passage étant de portée très générale il s'applique à toutes les formes de réalisation de latex initialement envisagées, en particulier celle définie dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 4.

De plus, il ne fait aucun doute que le cœur de l'objet de la demande telle que déposée résidait dans la mise au point et l'utilisation de latex inverses ne comprenant pas de monoacrylamide afin de respecter l'évolution de la législation européenne (cf. page 2, lignes 3-9; exemples 1a)-e)). L'argument des requérantes selon lequel cette caractéristique serait une généralisation injustifiée des exemples est donc écarté.

Enfin, la suppression dans ladite revendication 1 d'une des deux formes de réalisation de latex proposées dans la revendication 1 d'origine n'entraîne pas d'objection au titre de l'Art. 123 (2) CBE.

4.3 Les requérantes ont soulevé une objection au titre de l'Art. 123 (2) CBE en soumettant que la revendication 1 engloberait des formes de réalisation qui s'étendraient au-delà de l'objet de la demande telle que déposée, comme par exemple l'utilisation de latex inverses comprenant un polyélectrolyte anionique préparé sans utiliser de monoacrylamide en combinaison avec un polyélectrolyte anionique préparé avec des monomères monoacrylamide, ce dernier ayant été purifié afin de ne plus contenir de monoacrylamide résiduel. Les requérantes n'ont toutefois fourni aucune preuve qu'une telle forme de réalisation était effectivement réalisable et ne représentait pas seulement une possibilité théorique. A cet égard, il ressort du passage de la page 2, lignes 3-6 qu'une telle purification n'était pas disponible à la date de dépôt de la présente demande. L'argument des requérantes n'a donc pas été retenu par la Chambre.

4.4 Les revendications 2 à 5 et 7 à 12 correspondent à la combinaison de ces mêmes passages avec chacune des revendications 2, 4, 5, 9 et 11 à 16, respectivement, de la demande telle que déposée.

La revendication 6 correspond à la combinaison de ces mêmes passages avec la revendication 10 de la demande telle que déposée, la borne inférieure du dernier intervalle ayant de plus été modifié de "0.001%" à "0.01%". Cette modification était nécessaire afin de

remédier à une incohérence au sein de la revendication et trouve un support à la ligne 1 de la page 5 de la demande telle que déposée.

4.5 Les dispositions de l'Art. 123 (2) CBE sont donc réunies.

4.6 Les modifications effectuées correspondent à une restriction des objets définis dans les revendications du brevet délivré et sont donc conformes à l'Art. 123 (3) CBE.

5. Clarté

5.1 La modification "comme épaississant, même en pH acide", n'était pas présente dans les revendications délivrées et provient du passage de la page 2, lignes 6 à 9 de la demande telle que déposée. Il est donc nécessaire d'évaluer si cette modification satisfait aux exigences de la CBE, en particulier, au critère de clarté posé par l'Art. 84 CBE.

5.1.1 A cet égard, la demande telle que déposée ne définit pas de manière explicite la signification à donner à chacun des termes "épaississant" et "même en pH acide".

5.1.2 Il n'a par ailleurs pas été démontré au cours de la procédure que ces expressions avaient une définition bien précise ou que l'homme du métier serait en mesure d'en établir la signification sans ambiguïté sur la base de ses connaissances générales.

5.1.3 Au vu des informations contenues dans la demande telle que déposée, il s'avère que diverses possibilités seraient envisageables pour interpréter ces expressions.

D'une part, le terme "même en pH acide" signifie-t-il que le caractère épaississant, indépendamment de la signification qui pourrait être donnée à ce terme, doit être présent sur toute la gamme de pH acide (c'est-à-dire tout pH strictement inférieur à 7), ou sur un domaine restreint de pH acide, ou encore qu'il serait suffisant que les propriétés épaississantes soient présentes pour au moins une valeur de pH acide. Dans les deux derniers cas de figure, il n'est pas davantage défini quel domaine ou quelle valeur de pH acide, respectivement, serait alors à considérer.

La demande telle que déposée ne définit pas non plus de manière absolue dans quelles conditions le caractère "épaississant" du latex inverse doit être établi. Sur la base des informations fournies dans la demande telle que déposée en référence aux exemples 1a)-1e) (cf. page 10, lignes 22-28; page 11, lignes 10-13; page 12, lignes 19-23; page 12, ligne 29 à page 13, ligne 4; page 13, lignes 13-18), différentes conditions de détermination pourraient être envisagées, que ce soit en ce qui concerne la composition sur laquelle la mesure est effectuée (latex inverse *per se*, composition à 2% de latex dans l'eau, composition à 3% de latex dans l'eau) ou des conditions expérimentales à utiliser (viscosimètre Brookfield RVT : Mobile 3, vitesse 20; Mobile 6, vitesse 20; Mobile 6, vitesse 5; température de 25°C ou 20°C). Or, il est connu que ces divers paramètres influencent de manière significative la détermination de la viscosité, ce qui n'a pas été contesté pendant la procédure. Ce manque de définition est d'autant plus critique que les valeurs de viscosité indiquées dans la demande telle que déposée pour les

exemples 1c)-1e) montrent les latex inverses revendiqués peuvent présenter une diminution significative de viscosité, et donc de leur capacité épaississante, lorsque le pH diminue dans la gamme acide. La question se pose alors de savoir à partir de quel niveau de viscosité, mesuré selon une méthode définie, l'homme du métier devrait considérer qu'un latex inverse est effectivement "épaississant". Les informations contenues dans la demande telle que déposée ne permettent pas de répondre de façon claire et non ambiguë à cette question.

Enfin, il n'est pas clair si l'utilisation revendiquée "comme épaississant, même en pH acide" "pour préparer une composition..." se réfère à une propriété intrinsèque du latex inverse *per se* ou si ce terme pourrait également caractériser la composition dans laquelle le latex inverse est utilisée (propriété extrinsèque). Une telle interprétation pourrait se déduire du passage de la page 15, lignes 6-8 de la demande telle que déposée (exemple 1b).

- 5.2 Il ressort donc des informations contenues dans la demande telle que déposée que l'homme du métier n'est pas en mesure de déterminer sans ambiguïté la signification de l'expression "comme épaississant, même en pH acide".
- 5.3 Dans ces conditions, l'homme du métier n'est pas en mesure de définir clairement la portée de la revendication. Il ne lui est pas non plus possible d'établir sans ambiguïté s'il travaille ou non dans le domaine revendiqué ou si un document de l'art antérieur antriorise ou non l'objet revendiqué. La requête subsidiaire 4 est donc refusée car la revendication 1 ne

satisfait pas au critère de clarté posé par l'Art. 84 CBE.

Requête subsidiaire 5

6. Recevabilité

6.1 La recevabilité de la requête subsidiaire 5, qui a été remise lors de la procédure orale devant la Chambre, relève du pouvoir d'appréciation de la Chambre (cf. paragraphe 5.1).

6.2 Or, comme la revendication 1 de la requête principale, la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 ne contient pas la combinaison des quatre caractéristiques divulguées au passage de la page 2, lignes 7-9 de la demande telle que déposée (cf. paragraphe 2.3 ci-dessus). Pour les mêmes raisons, la revendication 1 ne peut donc pas non plus satisfaire aux dispositions de l'Art. 123 (2) CBE.

6.3 La Chambre a donc décidé de rejeter comme irrecevable la requête subsidiaire 5 (Art. 13 (1) du règlement de procédure des chambres de recours).

7. Etant donné qu'aucune des requêtes de l'intimée (titulaire du brevet) ne satisfait aux exigences de la CBE, le brevet opposé doit être révoqué.

8. En conséquence, il n'est pas nécessaire que la présente décision traite des autres objections soulevées par les requérantes 01 et 02, que ce soit au titre de l'Art. 123 (2) CBE et de l'Art. 84 CBE abordés ci-dessus,

qu'au titre des Art. 83 CBE, Art. 54 CBE et/ou
Art. 56 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

La Greffière :

Le Président :

E. Görgmaier

B. ter Laan