

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 28 novembre 2012**

**N° du recours :** T 2399/10 - 3.3.06

**N° de la demande :** 00958673.6

**N° de la publication :** 1203056

**C.I.B. :** C09C 1/00, C08K 3/34, C09C 3/04

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
Composition utilisable comme charge renforçante dans les compositions de polymère

**Titulaire du brevet :**  
RHODIA CHIMIE

**Opposant :**  
Evonik Degussa GmbH

**Référence :**  
Particules d'alumine avec un facteur de forme/RHODIA

**Normes juridiques appliquées :**  
CBE Art. 83

**Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :**  
-

**Mot-clé :**  
"Suffisance de l'exposé - toutes les requêtes (non)"

**Décisions citées :**  
-

**Exergue :**  
-



N° du recours : T 2399/10 - 3.3.06

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.06  
du 28 novembre 2012

**Requérante :** RHODIA CHIMIE  
(Titulaire du brevet) 25, quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cédex (FR)

**Mandataire :** Delenne, Marc  
Rhodia Services  
Direction de la Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex (FR)

**Intimée :** Evonik Degussa GmbH  
(Opposante) Intellectual Property  
Rodenbacher Chaussee 4  
D-63457 Hanau (DE)

**Mandataire :** Polypatent  
An den Gärten 7  
D-51491 Overath (DE)

**Décision attaquée :** **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 29 septembre 2010 par laquelle le brevet européen n° 1203056 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3)(b) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président :** P.-P. Bracke  
**Membres :** E. Bendl  
J. Geschwind

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. Le recours fait suite à la décision de la Division d'Opposition de révoquer le brevet européen n° 1 203 056.
- II. La Titulaire/Requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision et a fourni avec son mémoire de recours du 08 Février 2011 une requête principale et trois requêtes subsidiaires.
- III. Dans sa lettre de réponse l'Intimée/Opposante a inter alia argué que l'invention n'est pas suffisamment décrite pour que l'homme du métier puisse l'exécuter.
- IV. Le libellé des revendications 1 de toutes les requêtes présentées s'énonce comme suit:

### **Requête principale**

"1. Composition obtenue par séchage d'une suspension contenant, d'une part, des particules A d'alumine présentant un facteur de forme inférieur à 15 et, d'autre part, des particules B de silice précipitée dispersibles en milieu polymère."

### **Première requête subsidiaire**

Le libelle de la revendication 1 de cette requête se distingue de celui de la revendication 1 de la requête principale par l'addition de l'expression "par atomisation" après le terme "par séchage".

### **Deuxième requête subsidiaire**

La revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire commence avec le texte "Procédé de préparation d'une composition par séchage"; le reste du libellé au départ

du passage "d'une suspension" est identique à celui de la revendication 1 de la requête principale.

**Troisième requête subsidiaire**

Le libellé de la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire se distingue du libellé de la première revendication de la deuxième requête subsidiaire par l'addition de l'expression "par atomisation" après le terme "par séchage".

V. Les arguments principaux de la **Requérante** étaient les suivants:

Suffisance de l'exposé (arguments présentés par écrit dans la lettre du 08 Février 2011, pages 2/3 et 3/3)

- Les exigences de l'article 83 CBE sont remplies, comme confirmé par la Division d'Opposition.
- "En effet, la définition du paramètre "facteur de forme" est clairement mentionnée dans ce paragraphe [0022] et se suffit à elle-même: c'est le rapport de la plus grande dimension moyenne des particules A sur la plus petite dimension moyenne des particules A."
- "Ce paramètre doit donc être considéré comme limitatif par rapport à l'objet de la revendication 1 de chacune des requêtes déposées."

Les arguments principaux de l'**Intimée** étaient les suivants:

Suffisance de l'exposé

- Le paramètre "facteur de forme" n'est pas bien défini. L'homme du métier ne sait pas comment interpréter les mots "moyenne" et "dimension".
- Le "facteur de forme" n'est pas un paramètre connu dans le domaine technique du brevet attaqué.
- Aucune méthode pour produire des particules d'alumine possédant les propriétés revendiquées n'est connue.
- Parce qu'on ne sait pas comment produire un des ingrédients de départ du procédé, il n'est pas suffisamment divulgué comment produire la composition finale du brevet attaqué.

VI. Comme annoncé avec la lettre du 13 Novembre 2012, la Requérante n'a pas participé à la procédure orale du 28 Novembre 2012 devant la Chambre.

VII. La Requérante a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale ou l'une des requêtes subsidiaires 1 à 3 présentées par lettre du 08 Février 2011.

L'Intimée a demandé le rejet du recours.

## Motifs de la décision

### Suffisance de l'exposé

1. Requête principale
  - 1.1 La Chambre est d'avis que l'information donnée dans le brevet attaqué ne suffit pas pour exécuter l'invention revendiquée.
  - 1.2 Le seul passage dans le brevet attaqué décrivant le "facteur de forme" qui est utilisé dans la revendication 1 pour caractériser les particules A d'alumine est le paragraphe [0022] de la description. La définition donnée consiste en ce que "le rapport de la plus grande dimension moyenne des particules A sur la plus petite dimension moyenne des particules A, inférieur à 15".
  - 1.3 Aucune explication n'est divulguée pour indiquer à quoi se réfère le terme "dimension". L'argument de l'Intimée selon lequel cette dimension peut être la longueur, le diamètre, le périmètre ou une autre caractéristique des particules n'a pas été disputé ni réfuté par la Requérante.
  - 1.4 En plus, aucun argument n'a été présenté par la Requérante sur le point de savoir à quoi se réfère le terme "dimension **moyenne**". Conformément à l'explication de l'Intimée, l'homme du métier doit aussi choisir dans ce cas entre plusieurs définitions, comme par exemple la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique.
  - 1.5 Même les exemples du brevet attaqué ne donnent des informations sur le facteur de forme des particules

d'alumine utilisés, ni ne mentionnent le nom d'un produit commercial possédant les propriétés en question.

- 1.6 L'expert de l'Intimée a expliqué que le "facteur de forme" n'était pas un terme établi dans le domaine technique du brevet avant la date de priorité. Aucune preuve n'a été présentée par la Requérante démontrant le contraire.
- 1.7 De plus, aucun des documents cités, publiés avant la date de priorité du brevet attaqué, n'utilise cette expression. Les seules documents qui se réfèrent au facteur de forme ne font pas partie de l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE. Par conséquent, l'état de la technique cité ne peut non plus servir comme preuve que ce terme était un terme établi dans le domaine technique du brevet avant la date de priorité.
- 1.8 Même si une définition précise du "facteur de forme" avait été établie dans le domaine technique du brevet attaqué, aucune **méthode pour la fabrication des particules d'alumine** possédant les propriétés décrites n'était connue. La Chambre n'a pas de preuve qu'une telle méthode faisait partie des connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité du brevet attaqué.
- 1.9 Ainsi, le brevet attaqué ne divulgue pas comment produire les particules A d'alumine mentionnées dans la revendication 1 de la requête principale lesquelles sont nécessaire pour obtenir la composition revendiquée.

- 1.10 Cette situation se distingue des cas où les caractéristiques du produit **final** décrit dans un brevet ne sont pas clairement définies. Dans ces cas, l'homme du métier peut avoir des doutes si un produit ou une composition est incluse par le libellé de la revendication. Très souvent, ce manque de définition précise correspond à un manque de clarté (Article 84 CBE).
- 1.11 Dans le cas présent la situation est différente, parce que c'est un des **produits de départ** qui n'est pas suffisamment défini. A l'inverse du cas discuté ci-dessus, où l'on peut obtenir des produits finaux concrets, dans le cas présent **on ne peut pas préparer la composition revendiquée** en raison de **manque d'information suffisante pour sélectionner le produit de départ**. Cette situation caractérise l'insuffisance de l'exposé de l'invention.
- 1.12 Par conséquent, l'objet de la requête principale n'est pas suffisamment clair et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Article 83 CBE).
2. Requête subsidiaire n° 1
- 2.1 La revendication n° 1 de la première requête subsidiaire se distingue de la première revendication de la requête principale par l'expression "par atomisation".
- 2.2 Dans la mesure où la caractéristique "facteur de forme" discutée ci-dessus est aussi utilisée dans la revendication 1 pour caractériser les particules A d'alumine, les mêmes arguments concernant la suffisance de l'exposé que pour la requête principale s'appliquent.

3. Requête subsidiaires n° 2 et 3

3.1 Ces deux requêtes se réfèrent à un **procédé** de préparation d'une composition comme décrite dans la revendication 1 de la requête principale.

3.2 Les particules A d'alumine sont aussi définies par la caractéristique "facteur de forme". Par conséquent, pour les requêtes subsidiaires 2 et 3 les mêmes arguments que pour la requête principale sont valides.

4. Dans la mesure où aucune requête présentée ne satisfait à l'exigence de l'article 83 CBE, la discussion des autres objections soulevées n'apparaît pas nécessaire.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

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

Le Greffier

Le Président

D. Magliano

P.-P. Bracke