

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 15 février 2017**

N° du recours : T 1055/14 - 3.3.06

N° de la demande : 05771067.5

N° de la publication : 1765956

C.I.B. : C10G2/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de synthèse Fischer-Tropsch comprenant une régulation améliorée

Titulaires du brevet :

IFP Énergies nouvelles
ENI S.p.A.

Opposante :

GTL.F1 AG

Référence :

Production d'hydrocarbures liquides / IFP

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54(2), 111(1), 114(2)
RPCR Art. 12(4)

Mot-clé :

Publication antérieure (oui) - appartenance à l'état de la
technique de documents non considérés par la division
d'opposition (oui) - preuves fournies en recours
Renvoi de l'affaire (oui)

Décisions citées :

Exergue :



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 1055/14 - 3.3.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.06
du 15 février 2017

Requérante :
(Opposante)

GTL.F1 AG
Kreuzbuehlstrasse 8
8008 Zurich (CH)

Mandataire :

Copsey, Timothy Graham
Kilburn & Strode LLP
20 Red Lion Street
London WC1R 4PJ (GB)

Intimée :
(Titulaire du brevet 1)

IFP Énergies nouvelles
1 & 4, avenue de Bois-Préau
92852 Rueil-Malmaison Cedex (FR)

Intimée :
(Titulaire du brevet 2)

ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1
Roma (IT)

Mandataire :

Cabinet Plasseraud
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09 (FR)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 24 février 2014 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet européen n° 1765956 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 101(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président B. Czech
Membres : L. Li Voti
 C. Heath

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours fait suite à la décision de la division d'opposition par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet européen n° 1 765 956 a été rejetée.
- II. L'opposition avait été fondée sur les motifs des articles 100(a) (manque de nouveauté et manque d'activité inventive) et 100(b) CBE.

L'opposante a cité, entre autres, les documents suivants:

D1: WO 02/038699 A1;

D2: Burtron H. Davis, "TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR IRON FISCHER-TROPSCH CATALYSIS"; Quarterly Technical Progress Report No.11, déposé le 15 juillet 1997;

D3: Bharat L. Bhatt "LIQUID PHASE FISCHER-TROPSCH (III & IV) DEMONSTRATION IN THE LAPORTE ALTERNATIVE FUELS DEVELOPMENT UNIT"; Topical Report - FINAL; juin 1999;

D6: Correspondance e-mail entre Carol Bannen et Tonya Chadwell, 10 et 15 octobre 2013.

L'opposante avait notamment affirmé que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée n'est pas nouveau au vu du document D2 et que l'objet revendiqué n'implique pas d'activité inventive au vu d'une combinaison des documents D1 et D3 (voir décision, point III).

- III. La division d'opposition a conclu que le brevet tel que délivré remplit les exigences de l'article 100(b) CBE.

Elle a considéré (cf. décision, point 2.3.1) que les preuves (document D6) apportées par l'opposante afin de prouver la publication antérieure des documents D2 et D3, contestée par les titulaires du brevet, n'étaient pas convaincantes. Par conséquent, elle a considéré que les documents D2 et D3 (entre autres) ne font pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, et que D1 est le seul document cité faisant partie de l'art antérieur (cf. décision, point 2.3.2, premier alinéa). Les objections soulevées faisant intervenir les documents D2 et D3 n'ont donc pas été prises en compte par la division d'opposition.

IV. Dans son mémoire de recours la requérante (opposante) a demandé que la décision soit annulée et le brevet révoqué.

A titre subsidiaire, elle a demandé une procédure orale.

Elle a notamment maintenu que les documents D2 et D3 font partie de l'état der la technique au sens de l'article 54(2) CBE et que ses objections soulevées sur la base de ces documents étaient à prendre en considération.

Afin de prouver la publication antérieure de D2 et D3, elle a soumis les moyens de preuve suivants:

D7: extraits du site web de la NTIS et du document "The NTIS Database Search Guide" disponible sur ledit site web;

D8: déclaration du 4 June 2014 par Wayne Strickland du UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE - National Technical Information Service,

concernant la publication antérieure du document D2; et

D9: déclaration du 4 June 2014 par Wayne Strickland, concernant la publication antérieure du document D3.

- V. Dans sa réponse au mémoire de recours (pages 1 et 2), les intimées (titulaires) n'ont expressément plus contesté l'opposabilité des documents D2 et D3. Elles ont demandé, à titre de requête principale, que la chambre de recours rende une décision concernant l'opposabilité des documents D2 et D3, ainsi que le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour examen du motif 100(a) CBE (nouveau et activité inventive) au vu notamment des documents D2 et D3.
- VI. Dans la notification du 7 décembre 2015 la chambre a exposé son opinion provisoire (point 5) que les documents D7, D8 et D9 prouvent de manière convaincante que les documents D2 et D3 font effectivement partie de l'art antérieur. La division d'opposition n'ayant pas rendu de décision sur le manque de nouveauté et d'activité inventive allégué au vu de ces documents, la chambre a indiqué qu'elle envisageait de renvoyer l'affaire en l'état à la division d'examen pour suite à donner, et en particulier pour l'examen des objections au titre de l'article 100(a) CBE, fondées notamment sur les documents D2 et D3.

En particulier la chambre a remarqué (point 6) que "*[d]ans cette perspective, une procédure orale semble superflue.*

La requérante est dès lors priée de faire connaître à la Chambre:

- si elle voit une objection à un renvoi de l'affaire

*devant l'organe de première instance et
- dans la négative, si il est permis de considérer que
sa requête en procédure orale est devenue sans objet."*

VII. Par courrier du 7 février 2017 la requérante a expressément confirmé qu'elle n'a pas d'objection contre le renvoi de l'affaire devant l'organe de première instance.

Motifs de la décision

1. Opposabilité des documents D2 et D3
 - 1.1 Pour la chambre, le dépôt des moyens de preuve invoqués par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours, et en particulier des déclarations D8 et D9, ne fait que corroborer davantage les faits invoqués *ab initio* par l'opposante, à savoir que D2 et D3 font partie de l'art antérieur pertinent à considérer dans l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.
 - 1.2 Les intimées ont explicitement déclaré dans leur réponse au motifs de recours que "*[c]ompte tenue de ces deux déclarations, la Titulaires ne conteste plus l'opposabilité des documents D2 et D3.*"
 - 1.3 Par conséquent, la chambre décide d'admettre dans la procédure les moyens de preuve D7 à D9 fournis seulement au stade du recours ((Article 114(2) et Article 12(4) RPCR).
 - 1.4 Il en résulte que les documents D2 et D3 doivent être pris en considération dans le cadre de l'appréciation de la brevetabilité.

2. Renvoi de l'affaire

2.1 Les intimées (V, *supra*) ont expressément demandé le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour l'examen des motifs d'opposition de l'article 100(a) CBE (nouveauauté et activité inventive), au vu des documents D2 et D3 notamment.

2.2 La requérante (VII, *supra*) a expressément indiqué de ne pas avoir d'objection contre le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour l'examen des objections basées notamment sur D2 et D3.

Par conséquent, la chambre considère que la requête subsidiaire en procédure orale de la requérante est dès lors sans objet.

2.3 Tel que déjà envisagée dans sa notification en date du 7 décembre 2015 (VI, *supra*), la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 111(1) CBE, juge donc approprié le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.

Le Greffier :

Le Président :



D. Magliano

B. Czech

Décision authentifiée électroniquement