

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 27 juin 2022**

N° du recours : T 1594/21 - 3.3.03

N° de la demande : 08863743.4

N° de la publication : 2231543

C.I.B. : C08K5/092, C08K5/151, C08K3/32,
C03C25/321, C03C25/32,
C03C25/146, C08G63/668,
C09J101/00, C09J103/00,
C09J103/02, C09J167/00,
C09J105/00, D04H1/645,
D04H1/64, D04H1/587,
D04H1/4209, D04H1/4218

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
COMPOSITION D'ENCOLLAGE POUR LAINE MINERALE COMPRENANT UN
MONOSACCHARIDE ET/OU UN POLYSACCHARIDE ET UN ACIDE ORGANIQUE
POLYCARBOXYLIQUE, ET PRODUITS ISOLANTS OBTENUS

Titulaire du brevet :
SAINT-GOBAIN ISOVER

Opposante :
URSA Insulation S.A.

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 123(2)

Mot-clé :

Modifications - extension au-delà du contenu de la demande
telle que déposée (oui)

Décisions citées :

T 0725/08, T 1425/09



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 1594/21 - 3.3.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.03
du 27 juin 2022

Requérante : SAINT-GOBAIN ISOVER
(Titulaire du brevet) Tour Saint-Gobain
12 place de l'Iris
92400 Courbevoie (FR)

Mandataire : Renard, Emmanuelle
Renard IP
4 Bis Avenue de Lorraine
92380 Garches (FR)

Intimée : URSA Insulation S.A.
(Opposante) Paseo de Recoletos 3
28004 Madrid (ES)

Mandataire : Plasseraud IP
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 16 juillet 2021 par laquelle le brevet européen n° 2231543 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président D. Semino
Membres : M. Barrère
F. Bostedt

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours se fonde sur la décision de la division d'opposition par laquelle le brevet européen n° 2 231 543 était révoqué.
- II. La partie de la décision de la division d'opposition pertinente pour le présent recours peut être résumée comme suit :
- La requête principale et les requêtes subsidiaires 1-23 contrevenaient aux exigences de l'article 123(2) CBE. En particulier, la demande telle que déposée ne divulguait pas, de manière claire et non ambiguë, de composition constituée uniquement des composants selon la revendication 1 desdites requêtes.
- III. La titulaire du brevet (requérante) a formé un recours contre cette décision. Avec le mémoire de recours, la requérante a soumis une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires 1 à 15.
- IV. La procédure orale a eu lieu le 27 juin 2022 par visioconférence en présence de la requérante et de l'opposante (intimée).
- V. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire en première instance pour examen des autres motifs d'opposition sur la base de la requête principale ou de l'une des requêtes subsidiaires 1-15, soumises avec le mémoire de recours.

L'intimée a demandé le rejet du recours. A titre subsidiaire, si la Chambre devait considérer que l'une des requêtes de la requérante satisfait aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE, l'intimée a demandé le renvoi de l'affaire en première instance pour examen des autres motifs d'opposition.

VI. La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit (soulignements ajoutés par la Chambre) :

"1. Composition d'encollage, caractérisée en ce qu'elle présente un pH acide et qu'elle est constituée de :

- un mélange de monosaccharide(s) et/ou de polysaccharide(s) ayant une masse molaire moyenne en poids, déterminée par chromatographie par perméation de gel, inférieure à 10000, le mélange de monosaccharide(s) et/ou de polysaccharide(s) étant une dextrine ou une mélasse,
- un acide organique polycarboxylique qui est l'acide citrique,

le monosaccharide et/ou polysaccharide représentant de 30 à 80 % du poids du mélange constitué par le monosaccharide et/ou le polysaccharide et l'acide organique polycarboxylique,

- un catalyseur choisi parmi les acides et les bases de Lewis, les composés contenant du phosphore et les composés contenant du fluor et du bore, le catalyseur représentant au moins 1 % et jusqu'à 20 % du poids du monosaccharide et/ou du polysaccharide et de l'acide organique polycarboxylique,

- eau et

calculées sur la base de 100 parts en poids de monosaccharide et/ou de polysaccharide et d'acide organique polycarboxylique, :

- 0 à 2 parts de silane, en particulier un aminosilane,
- 0 à 20 parts d'huile,
- 0 à 30 parts d'urée et/ou de glycérol,
- 0 à 5 parts d'un silicone,
- 0 à 30 parts d'un « extendeur » choisi parmi le lignosulfonate d'ammonium (LSA), le lignosulfonate de sodium, et les protéines animales ou végétales."

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 se différencie de la revendication 1 de la requête principale en ce que le pH de la composition est de "1,5 à 5".

Les requêtes subsidiaires 2 et 3 se différencient respectivement de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 en ce que, dans la revendication 1, le catalyseur est choisi parmi "l'hypophosphite de sodium, le phosphite de sodium et les mélanges de ces composés", le catalyseur représentant "jusqu'à 10 %" du poids du monosaccharide et/ou du polysaccharide et de l'acide organique polycarboxylique.

Les requêtes subsidiaires 4 à 7 se différencient respectivement de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 3 en ce que, dans la revendication 1,

le mélange de monosaccharide(s) et/ou de polysaccharide(s) est une "dextrine".

Les requêtes subsidiaires 8 à 11 se différencient respectivement de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 3 en ce que, dans la revendication 1, l'expression "le mélange de monosaccharide(s) et/ou de polysaccharide(s) étant une dextrine ou une mélasse" a été déplacée avant la définition du catalyseur.

Les requêtes subsidiaires 12 à 15 se différencient respectivement des requêtes subsidiaires 4 à 7 en ce que, dans la revendication 1, l'expression "le mélange de monosaccharide(s) et/ou de polysaccharide(s) étant une dextrine" a été déplacée avant la définition du catalyseur.

Seule la revendication 1 des précédentes requêtes est pertinente pour la présente décision.

VII. Les arguments de la requérante pertinents pour la décision sont indiqués ci-dessous dans les motifs de la décision. Ils peuvent se résumer ainsi :

Article 123(2) CBE

a) La demande initiale ne divulguait pas d'autres ingrédients que ceux envisagés par la revendication 1 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1-15. L'objet de ces revendications se déduisait donc directement et sans équivoque de la demande telle que déposée.

VIII. Les arguments de l'intimée pertinents pour la décision sont indiqués ci-dessous dans les motifs de la décision. Ils peuvent se résumer ainsi :

Article 123(2) CBE

- a) La demande telle que déposée ne présentait pas de support clair et non ambigu pour une composition constituée uniquement des composants selon la revendication 1 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1-15.

Motifs de la décision

1. Requête principale

1.1 Article 123(2) CBE

1.1.1 La requête principale correspond à la requête subsidiaire 9 de la procédure d'opposition. La revendication 1 de cette requête couvre une composition d'encollage constituée d'une liste limitée d'ingrédients (cf. point VI. ci-dessus).

Dans la décision contestée, la division d'opposition a considéré que la demande telle que déposée ne divulguait pas de manière explicite ou implicite de composition constituée uniquement des ingrédients selon la revendication 1 ce qui contrevenait à l'article 123(2) CBE (cf. décision contesté, motif 5 avec référence aux motifs 4 et 2.1.2.2). Pour arriver à cette conclusion, la division d'opposition a tenu compte du fait que la demande originale décrirait d'autres ingrédients que ceux définis dans la revendication 1 (tels que la triéthanolamine).

1.1.2 La requérante conteste cette conclusion de la division d'opposition pour les raisons suivantes :

- a) La revendication 1 de la requête principale couvre une composition présentant un pH acide. Or il serait évident pour la personne du métier que l'obtention d'un pH acide (comme par exemple un pH de 5 ou 6) ne peut se faire sans ajouter d'ingrédient permettant d'ajuster le pH tel que la triéthanolamine. Par conséquent, la composition selon revendication 1 peut comprendre de la triéthanolamine.

- b) D'après la décision T 0725/08, il est permis de remplacer l'expression "composition comprenant" par "composition constituée de" s'il apparaît clairement qu'aucun autre ingrédient n'est envisagé dans la demande originale que ceux mentionnés dans la composition. Lors de la procédure orale, la requérante a également fait valoir que l'application de la décision T 0725/08 se limiterait aux ingrédients essentiels (par opposition aux ingrédients optionnels) divulgués dans la demande telle que déposée.

- c) Selon la décision T 1425/09, une composition constituée entre autres d'une phase aqueuse peut comprendre toute sorte d'ingrédients présents dans ladite phase aqueuse. La situation serait identique dans la présente affaire.

- d) La revendication 1 de la requête principale couvre une composition comprenant une base de Lewis. Or la triéthanolamine étant une base de Lewis, elle ferait partie de la liste des ingrédients tels que définis dans la revendication 1.

1.1.3 L'intimée est d'avis que la composition de la revendication 1 ne couvre pas de composition comprenant

de la triéthanolamine, aucune des raisons a), c) et d) avancées par la requérante et mentionnées ci-dessus n'étant valable. En particulier, l'intimée fait remarquer que la base de Lewis définie dans ladite revendication doit également être un catalyseur. Or la triéthanolamine n'étant pas apte à jouer ce rôle, elle ne serait pas couverte par la liste fermée des ingrédients de la composition revendiquée.

En application de la décision T 0725/08, la demande telle que déposée ne divulguerait donc pas de manière directe et non ambiguë de composition selon la revendication 1.

1.1.4 La Chambre note que les points suivants ne sont pas contestés par les parties :

- i) Une divulgation explicite de la composition selon la revendication 1 n'est pas présente dans la demande originale.
- ii) En l'absence de divulgation explicite, le principe de la décision T 0725/08 (motif 5.5) s'applique.

La Chambre ne voit pas de raison de s'écarter de cette ligne. Il s'agit donc d'évaluer si l'objet de la revendication 1 se déduit implicitement de manière directe et sans équivoque de la demande originale (cf. G 2/10, JO 2012, 376, "norme de référence") et d'appliquer comme test le principe de la décision T 0725/08.

1.1.5 Dans la décision T 0725/08, en l'absence de divulgation explicite du terme "constitué", la Chambre a considéré que le remplacement de l'expression "composition

comprenant" par "composition constituée de" était permmissible à condition qu'aucun autre ingrédient ne soit envisagé dans la demande originale que ceux mentionnés dans la composition (cf. T 0725/08, motif 5.5).

La question se pose donc de savoir si la demande telle que déposée divulgue d'autres ingrédients que ceux listés dans la revendication 1.

En l'espèce, la demande initiale fait savoir que la composition d'encollage peut comprendre de la triéthanolamine (cf. description originale, de la page 8, ligne 34 à la page 9, ligne 4). Plus particulièrement, afin de maintenir le pH à une valeur au moins égale à 2, un composé aminé, par exemple une amine tertiaire telle que la triéthanolamine, peut être ajouté. Une telle amine est également présente dans les exemples 29, 30 et 34, qui sont les seules exemples avec un pH supérieure à 2. Pour les compositions présentant un pH supérieur à 2, la demande initiale ne divulgue donc que des compositions comprenant un composé aminé, notamment la triéthanolamine.

En accord avec l'intimée, la Chambre considère que la triéthanolamine ne fait pas partie des ingrédients autorisés par la revendication 1 pour les raisons suivantes :

- Contrairement à ce que suggère la requérante, le fait que la composition d'encollage ait un pH acide n'implique pas que la composition doive nécessairement comprendre une amine telle que la triéthanolamine. Un pH acide peut simplement être obtenu par l'ajout d'une quantité spécifique d'acide citrique (qui est un ingrédient compris

dans la liste de ceux autorisés par la revendication 1).

- Bien que la composition selon la revendication 1 puisse comprendre une base de Lewis, il est souligné que ladite base doit être également un catalyseur. Or la triéthanolamine ne fait pas partie de manière claire et non ambiguë de la liste de catalyseurs décrits dans la demande (cf. page 7, lignes 24-28) et il n'a pas été démontré qu'un tel composé présentait une activité catalytique quelconque. Du reste, comme indiqué précédemment, la demande telle que déposée suggère l'emploi de triéthanolamine en tant qu'ajusteur de pH et non comme catalyseur (cf. description originale, de la page 8, ligne 34 à la page 9, ligne 4).
- La composition selon la revendication 1 comprend de l'eau et non une phase aqueuse. Par conséquent, la conclusion de la décision T 1425/09 (cf. motif 2.2) ne s'applique pas au cas présent.

Par conséquent, la Chambre est d'avis que la triéthanolamine ne rentre dans aucune des catégories d'ingrédients selon la revendication 1. Une composition comprenant une telle amine n'est donc pas couverte par la portée de la revendication 1.

- 1.1.6 Dans la mesure où le principe de la décision T 0725/08 (motif 5.5) s'applique, étant donné que la demande initiale divulgue au moins un autre ingrédient que ceux présents dans la revendication 1 (ici la triéthanolamine), la Chambre conclut que la demande telle que déposée ne divulgue pas de manière directe et sans équivoque de composition selon la revendication 1.

- 1.1.7 Lors de la procédure orale, la requérante avait également fait valoir que la conclusion de la décision T 0725/08 se limitait aux ingrédients considérés comme essentiels dans la demande concernée.

La Chambre n'est pas entièrement persuadée que cette interprétation de la décision T 0725/08 soit correcte étant donné que le motif 5.5 de cette décision fait uniquement référence au fait que les exemples ne comprennent pas d'autres ingrédients que ceux mentionnés dans la revendication concernée (sans distinction entre les ingrédients essentiels et les autres). Quoiqu'il en soit, la Chambre ne considère pas ce point comme pertinent pour la présente décision. En effet, au moins pour les compositions présentant un pH supérieur à 2, la demande initiale ne divulgue que des compositions comprenant un composé aminé, notamment la triéthanolamine (cf. description originale, de la page 8, ligne 34 à la page 9, ligne 4 et les exemples 29, 30 et 34). De ce fait, la triéthanolamine peut donc être considérée comme un ingrédient essentiel, au moins pour ce mode de réalisation (composition présentant un pH supérieur à 2).

Il résulte donc de l'absence de la triéthanolamine dans la liste des ingrédients que la composition définie de manière fermée n'est pas divulguée de manière directe et sans équivoque dans la demande telle que déposée.

- 1.1.8 Le Chambre ne voit donc pas de raison de s'écarter de la conclusion de la division d'opposition selon laquelle l'objet de la revendication 1 contrevient à l'article 123(2) CBE.

2. Requête subsidiaire 1

En ce qui concerne la revendication 1 de la requête subsidiaire 1, la requérante a fait valoir que la limitation du pH au domaine de 1,5 à 5 implique que la composition doit comprendre une amine telle que la triéthanolamine.

L'intimée est d'avis que l'obtention d'une composition présentant un pH compris entre 1,5 et 5 ne nécessite pas nécessairement d'ajouter une amine telle que la triéthanolamine.

La Chambre ne peut suivre le raisonnement de la requérante. Il est clair pour la personne du métier que le pH peut simplement être la conséquence d'une quantité spécifique d'acide présente dans la composition. Ainsi, l'exemple 28 du brevet contesté montre qu'il est possible d'obtenir une composition présentant un pH de 1,6 en l'absence de triéthanolamine.

En outre, la demande initiale divulgue l'emploi d'un composé aminé, tel que la triéthanolamine, uniquement pour les compositions présentant un pH supérieur à 2. La présence de triéthanolamine est cependant un mode de réalisation explicite destiné à l'obtention dudit pH.

Par conséquent, la limitation du pH au domaine de 1,5-5 ne peut pas changer les conclusions précédentes (cf. motifs 1.1.5 à 1.1.8 ci-dessus).

Pour les raisons indiquées précédemment, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 contrevient donc à l'article 123(2) CBE.

3. Requête subsidiaires 2-15

Les parties n'ont pas présenté d'arguments supplémentaires concernant le fondement pour la revendication 1 des requêtes subsidiaires 2-15, acceptant ainsi que toute conclusion tirée pour la requête principale ou la requête subsidiaire 1 s'applique également à la revendication 1 des requêtes subsidiaires 2 à 15. La Chambre n'a aucune raison d'arriver à une conclusion différente dans la mesure où la revendication 1 desdites requêtes couvre une composition constituée d'une liste d'ingrédients, dont la triéthanolamine est exclue.

L'objet de la revendication 1 des requêtes subsidiaires 2 à 15 s'étend donc au delà au-delà du contenu de la demande telle que déposée contrairement à l'article 123(2) CBE.

4. Comme toutes les requêtes de la requérante contreviennent à l'article 123(2) CBE, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :



B. ter Heijden

D. Semino

Décision authentifiée électroniquement