

Veröffentlichung im Amtsblatt	Jr/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 215/87 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 80 401 750.7

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0031271

Bezeichnung der Erfindung: Silice de précipitation, notamment utilisable
Title of invention: comme charge renforcante
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C01B 33/193

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 4 octobre 1988

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : Rhône-Poulenc Chimie

Einsprechender / Opponent / Opposant : Degussa Ag

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE Articles 54(1), 99(1), 114

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Nouveauté - oui"
"Charge de la preuve"
"Document produit tardivement"
"Examen d'office"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



N° du recours : T 215/87 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 4 octobre 1988

Requérante :
(Opposant) Degussa AG, Frankfurt
 - Zweigniederlassung Wolfgang-
 Rodenbacher Chaussee 4
 Postfach 1345
 D-6450 Hanau 1

Mandataire :

Adversaire :
(Titulaire du brevet) RHONE-POULENC CHIMIE
 25, quai Paul Doumer
 F-92408 Courbevoie Cedex

Mandataire :
 Dubruc, Philippe
 RHONE-POULENC INTERSERVICES
 Service Brevets Chimie
 25, quai Paul-Doumer
 F-92408 Courbevoie Cedex

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office euro-
 péen des brevets du 12 mai 1987 par laquelle l'oppo-
 sition formée à l'égard du brevet n° 0031271 a été
 rejetée conformément aux dispositions de
 l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membres : C. Gérardin
 C. Payraudeau

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 401 750.7, déposée le 8 décembre 1980, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 20 décembre 1979 fondée sur un dépôt en France, a donné lieu le 8 mai 1985 à la délivrance du brevet européen n° 31271 sur la base de quatre revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit :

Nouvelle silice de précipitation, utilisable en tant que pigment ou charge, caractérisée par le fait qu'elle présente les caractéristiques suivantes :

- surface BET : 190-340 m²/g
- surface CTAB : 180-280 m²/g

- rapport $\frac{\text{Surface BET}}{\text{Surface CTAB}}$ = 0,9 à 1,2

- teneur en sodium résiduel <500 ppm
- V₀ ≥4,2 cm³/g
- pH : 3,5-6

II. Le 21 janvier 1986 la requérante a fait opposition à ce brevet et a requis sa révocation tout à la fois pour défaut de nouveauté et d'activité inventive et pour insuffisance d'exposé. Les motifs d'opposition invoqués s'appuyaient sur de nombreux documents cités dans le mémoire d'opposition, parmi lesquels l'article "A new Active Filler for Silicone Rubber" par R. Bode et A. Reisert publié dans KAUTSCHUK + GUMMI - KUNSTSTOFFE, 2/1979, pages 89 à 93 (document (6)), complétés par DE-A-2628975 (document (13)) porté à l'attention de la Division d'opposition le 16 décembre 1986.

III. Par décision du 12 mai 1987 la Division d'opposition a rejeté l'opposition en invoquant pour l'essentiel les arguments suivants :

Les silices de précipitation décrites dans le document (13) ont une surface spécifique BET inférieure à celle des silices revendiquées dans le brevet opposé ; de plus, leur surface CTAB et leur volume spécifique V_0 ne sont même pas indiqués. L'intérêt de cet enseignement est donc faible ; compte tenu du fait que ce document a été produit tardivement au sens de l'article 114(2) CBE, il n'y a pas lieu de le prendre en considération.

Bien que le document (6) puisse effectivement être considéré comme illustrant l'état de la technique le plus proche de l'objet du brevet opposé, la silice FK 160 qui y est décrite diffère des silices revendiquées par des valeurs de surface BET nettement inférieures, par l'absence d'indication relative à la surface CTAB et par une teneur en sodium nettement plus élevée. Ces différences objectives démontrent à l'évidence que la condition de nouveauté est satisfaite.

Ces différences de structure conduisent à des différences de propriétés qui font que les silices de précipitation selon le document (6), contrairement aux silices selon le brevet opposé, sont incapables de conférer aux élastomères silicones des propriétés mécaniques similaires à celles obtenues par addition de silices de combustion. L'art antérieur ne suggère pas les modifications à apporter aux silices divulguées dans le document (6) pour en améliorer le pouvoir renforçant ; de ce fait, la solution préconisée par le titulaire implique une activité inventive.

L'objection d'insuffisance d'exposé n'est pas davantage acceptable, car la description du brevet opposé fait explicitement référence à deux articles décrivant la méthode de détermination des surfaces BET et CTAB ; par ailleurs, le fait que ces deux paramètres doivent satisfaire simultanément à trois conditions ne saurait être une définition ambiguë.

- IV. Le 16 juin 1987 la requérante (opposante) a formé un recours à l'encontre de cette décision, en acquittant simultanément la taxe prévue et en exposant les motifs du recours dans un mémoire déposé le 5 septembre 1987.

La seule objection maintenue concerne le défaut de nouveauté. Les arguments invoqués s'appuient sur le fait que le document (13) n'a pas été pris en considération par la Division d'opposition, alors que les silices de précipitation qui y sont décrites sont caractérisées par les mêmes paramètres que les silices revendiquées dans le brevet opposé. En effet, la marge d'incertitude de $25\text{m}^2/\text{g}$ qui accompagne la mesure de la surface BET fait que la valeur mentionnée dans l'art antérieur correspond au domaine revendiqué par l'intimée ; de même, la limite inférieure de la teneur en Na_2O qui correspond à 222 ppm de sodium satisfait à la condition formulée dans la revendication 1 du brevet opposé. Ces considérations s'appliquent également aux silices FK 160 selon le document (6) puisque celles-ci sont identiques aux silices décrites dans le document (13).

- V. Le 8 janvier 1988 l'intimée (titulaire du brevet) a présenté un mémoire en réponse dans lequel elle souligne que le document (13) fait déjà clairement état dans ses revendications d'une marge d'erreur de $30\text{m}^2/\text{g}$ et qu'une autre marge de $25\text{m}^2/\text{g}$ ne saurait être raisonnablement ajoutée.

D'autre part, les silices FK 160 décrites dans le document (6) ont une surface BET égale à $160\text{m}^2/\text{g}$; cette valeur qui correspond effectivement à l'intervalle enseigné dans le document (13) est inférieure au domaine qui caractérise les silices selon le brevet opposé.

- VI. Bien que la requérante n'ait pas formulé de requête explicite, le recours doit s'interpréter comme une requête d'annulation de la décision de la Division d'opposition et de révocation du brevet dans sa totalité. De même, la Chambre interprète le mémoire de réponse de l'intimée comme une requête de rejet du recours ou, à défaut, de maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 7 déposées le 12 juillet 1986.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.
2. Bien que le document (13) ait été fourni tardivement et qu'il n'ait pas été pris de ce fait en considération par la Division d'opposition, la Chambre a décidé de l'examiner d'office en application des dispositions de l'article 114(1) CBE, étant donné en particulier l'allégation faite par la requérante dans la mémoire de recours de défaut de nouveauté du brevet opposé par rapport à ce document.

Aux fins de comparer les silices décrites dans le document (13) et les silices selon le brevet opposé, seules seront mentionnées pour les silices de l'art antérieur les six caractéristiques (page 4, paragraphe 4 à page 5, paragraphe 1) figurant dans la revendication 1 du brevet opposé :

surface BET (m ² /g)	150 ± 30
surface CTAB	non indiquée
rapport surface BET/surface CTAB	non indiqué
teneur en Na ₂ O (%)	<0,3
volume spécifique V ₀	non indiqué
pH	3,5-5,5

2.1 De préférence, la teneur en Na₂O est comprise entre 0,03 et 0,2 %, ce qui correspond à une teneur en sodium comprise entre 222 et 1484 ppm. Les valeurs inférieures de cet intervalle, c'est-à-dire 222 à 500 ppm, correspondent à la teneur en sodium fixée par l'intimée.

2.2 Il est essentiel d'observer que la surface BET est définie non par un domaine, mais par une valeur ponctuelle, en l'occurrence 150m²/g, dont la détermination est entachée d'une erreur de 30m²/g. Compte tenu de cette marge d'incertitude, la valeur maximale possible de la surface BET est donc 180m²/g. L'argument de la requérante, selon lequel il conviendrait d'ajouter une marge d'erreur de 25m²/g afin de tenir compte de l'imprécision de la méthode, ne peut être accepté. En effet, la valeur maximale théorique de la surface BET (180m²/g) prend déjà en compte la marge d'erreur de 30m²/g qui existe sur la valeur de 150m²/g. Il n'existe donc aucune raison d'introduire une marge d'erreur supplémentaire. En revanche, il convient d'attribuer à la mesure de la surface BET dans la revendication 1 du brevet opposé une marge d'erreur similaire. En adoptant la marge d'erreur de 25m²/g suggérée par la requérante, on obtient comme limite inférieure du domaine de surface BET pour les silices revendiquées la valeur 165m²/g. Dans ce cas, il y a chevauchement des domaines de surface BET dans l'intervalle 165-180m²/g. Il en résulte que le paramètre de surface BET ne permet pas de distinguer les silices revendiquées des silices selon l'art antérieur.

- 2.3 L'absence d'informations relatives à la surface CTAB et au volume spécifique V_0 dans le document (13) ne permet pas de conclure, comme le suggère implicitement l'objection de défaut de nouveauté soulevée par la requérante, qu'il y a identité pour ces paramètres entre l'art antérieur et le brevet opposé. Comme le précise la décision T 219/83 publiée dans JO, 1986, 211, il ne suffit pas d'avancer des affirmations sans preuve pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré (point 12, paragraphes 4 et 5). Il incombait en l'occurrence à la requérante (opposante) d'indiquer comme fondements de son objection les valeurs de la surface CTAB et du volume spécifique V_0 pour les silices décrites dans le document (13).

Comme le dossier ne contient pas la moindre information technique relative à ces paramètres et comme l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits au stade de l'opposition ou du recours en procédant à cet examen d'office, c'est la requérante (opposante) qui doit subir les désavantages de cette situation. La Chambre estime donc que la requérante s'est bornée à avancer des affirmations sans preuve ; une telle argumentation ne saurait en aucun cas constituer une démonstration du défaut de nouveauté de l'objet du brevet opposé.

- 2.4 En conclusion, bien qu'il y ait chevauchement au moins partiel en ce qui concerne la teneur en sodium résiduel, la surface BET et le pH des silices selon le document (13) et selon le brevet opposé, la nouveauté des silices revendiquées doit être admise par la Chambre sur la base du volume V_0 , de la surface CTAB et du rapport surface BET : surface CTAB.

3. Compte tenu du point 2 ci-dessus, c'est-à-dire du faible intérêt de ce document, la Chambre ne peut que partager la brève analyse du document (13) figurant dans la décision de rejet de l'opposition (point 9), ainsi que la conclusion de ne pas prendre ce document en considération, conformément aux dispositions de l'article 114(2) CBE.

La Chambre observe encore que, si les silices selon le document (13) sont effectivement identiques aux silices décrites dans le document (6), comme l'affirme la requérante dans le mémoire de recours, l'intérêt et les raisons de présenter tardivement un document en principe équivalent sont peu évidents, d'autant plus que la requérante, en tant que propriétaire de ce document, en avait nécessairement connaissance en formant l'opposition.

4. En adoptant la même disposition que ci-dessus, on obtient pour les silices FK 160 selon le document (6) les caractéristiques suivantes :

surface BET (m ² /g)	160
surface CTAB	non indiquée
rapport BET/surface CTAB	non indiqué
teneur en Na ₂ O (%)	0,2
volume spécifique	non indiqué
pH	4,5

En tenant compte de la marge d'erreur de 25 m²/g suggérée par la requérante qui affecte la mesure de la surface BET dans le document (6) aussi bien que dans le brevet opposé, on constate qu'il y a chevauchement des deux définitions dans l'intervalle 165-185m²/g. Par contre, la teneur de 0,2 % de Na₂O, soit 1484 ppm de sodium, est très supérieure au maximum toléré pour les silices selon l'invention. Cette différence objective est à elle seule suffisante pour démontrer sans ambiguïté la nouveauté par rapport à ce document des silices selon le brevet opposé.

De plus, comme pour le document (13), le fait qu'aucune valeur de surface CTAB ou de volume spécifique V_0 ne soit divulguée dans le document (6) ne permet pas de conclure que les silices FK 160 possèdent toutes les caractéristiques des silices revendiquées. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, il appartenait à la requérante (opposante) de comparer un à un les paramètres des silices selon l'art antérieur et selon le brevet opposé et d'apporter ainsi la preuve de leur identité. Par conséquent, la nouveauté des caractéristiques ci-dessus des silices revendiquées vis-à-vis de ce document doit être également admise par la Chambre.

5. Bien que la requérante n'ait invoqué que le défaut de nouveauté comme motif de recours, la Chambre a procédé, conformément aux dispositions de l'article 114(1) CBE, à l'examen d'office des faits, en particulier des motifs invoqués en procédure d'opposition et non repris en procédure de recours.

Aussi bien en ce qui concerne l'objection d'insuffisance d'exposé que de défaut d'activité inventive, la Chambre fait siennes les conclusions de la Division d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le Greffier

Le Président

F. Klein

K. Jahn