

Code de distribution interne:

- (A) Publication au JO
(B) Aux Présidents et Membres
(C) Aux Présidents

D E C I S I O N
du 4 janvier 1994

N° de recours: T 0492/91 - 3.3.1
N° de la demande: 87400293.4
N° de la publication: 0238374
IPC: C07D 209/58
Langue de la procédure: FR

Titre de l'invention:

Procédé de préparation d'imides halogénés, compositions les contenant et leur application comme agents d'ignifugation

Demandeur:

Efl Atochem S.A.

Opposant:

Référence:

Bis-imides ignifugeantes/ATOCHEM

Normes juridiques relevantes:

CBE Art. 82,
R. 30

Mot-clé:

"Unité d'invention (oui-après modification)"

Décisions citées:

Exergue:



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N°. du recours : T 0402/91

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 4 janvier 1994

Requérant : Elf Atochem S.A.
4-8, Cours Michelet
La Défense 10
F - 92800 Puteaux (FR)

Mandataire : Elf Atochem S.A.
Département Propriété Industrielle
La Défense 10
F - 92091 Paris La Défense Cédex 42 (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen 005 de l'Office européen des brevets du 9 octobre 1990, notifiée au déposant le 11 février 1991, par laquelle la demande de brevet n° 87 400 293.4 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

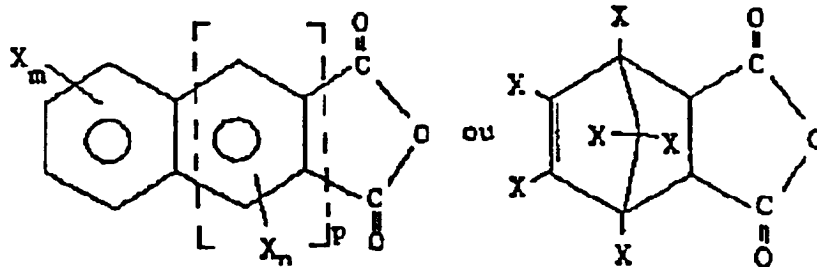
Composition de la Chambre :

Président : A. Jahn
Membres : R. Spangenberg
J.-C. Saisset

Exposé des faits et conclusions

I. Le rejet de la demande de brevet européen n° 87 400 293.4 déposée le 9 février 1987, publiée le 23 septembre 1987 sous le numéro de publication 238 374, a été annoncé par la Division d'examen le 9 octobre 1990 ; les motifs de cette décision ont été notifiés au déposant le 11 février 1991. Cette décision concerne 9 revendications modifiées reçues le 9 avril 1990, dont la première s'énonçait comme suit :

"Procédé de préparation d'imides halogénés par condensation d'hydrazine et d'anhydride d'acide dicarboxylique halogéné de formule



où X représente un atome de brome ou de chlore, m est un nombre entier allant de 2 à 4, n et p sont des nombres entiers allant de 0 à 2, ou un mélange de tels anhydrides, caractérisé en ce que la réaction est effectuée en milieu aqueux, à une température allant de 40 à 225°C, avec un rapport molaire anhydride/hydrazine sensiblement égal à 2."

La revendication 6 s'énonçait comme suit:

"Compositions ignifugeantes à base de bis-imide d'acide dicarboxylique halogéné, caractérisées en ce qu'elles contiennent en plus du bis-imide précité également jusqu'à 80% en poids d'un mélange sensiblement équimolaire du N-amino-imide et de l'anhydride dudit acide dicarboxylique."

II. La Division d'examen a reconnu la nouveauté et l'activité inventive du procédé objet de la revendication 1, prenant en considération le document

(1) US-A- 3 873 567,

mais a constaté que les objets des revendications indépendantes 1 et 6 manquent d'unité d'invention, compte tenu du fait que l'objet de chacune des deux revendications se propose de résoudre un problème technique différent, que ces deux objets ne sont pas reliés par un concept inventif commun au sens de l'article 82 CBE, et que la demanderesse elle-même a expliqué que l'objet de la revendication 6 n'était pas limité aux compositions obtenues selon le procédé de la revendication 1.

Or, la revendication 1, ayant pour objet un procédé de préparation de produits connus du document (1), a été présenté comme solution au problème technique de la mise au point d'un procédé de préparation de dérivés de bis-imides halogénés (connus dans l'état de la technique pour leur propriétés ignifugeantes), visant à obtenir avec de bons rendements des produits sensiblement non-colorés, alors que la revendication 6 a été considérée comme la solution à un deuxième problème, celui de la fourniture de nouvelles compositions à base de bis-imides halogénés qui possèdent des propriétés comme agents ignifugeants à un niveau égal ou supérieur aux produits connus, englobant des compositions colorés.

III. Le 28 mars 1991 la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision en acquittant simultanément la taxe prévue. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 juin 1991.

Dans ce mémoire la requérante a souligné que le problème commun qui a été résolu par l'objet de chacune des revendications 1 et 6 était la mise au point des produits ignifugeants **non-colorés** à base de bis-imides cycliques halogénés. Simultanément elle a déposé un nouveau jeu de 9 revendications à titre principal et deux jeux de revendications à titre subsidiaire.

Le 24 novembre 1993, suite à une notification de la Chambre expliquant que, dans la revendication 6 du jeu de revendications principal, il n'était pas précisé que les bis-imides contenus dans la composition revendiquée doivent être exclusivement des produits sensiblement non-colorés, la requérante a déposé une revendication 6 modifiée, dans laquelle il est précisé que le bis-imide d'acide dicarboxylique halogéné contenu dans les compositions ignifugeantes revendiquées est sensiblement non-coloré et peut être obtenu selon l'une des revendications 1 à 5. Les autres revendications restaient inchangées.

- IV. La requérante sollicite, à titre de requête principale, l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet européen avec les revendications 1 à 5 et 7 à 9 déposées dans la requête principale du 10 juin 1991 et la revendication 6 déposée le 24 novembre 1993 ou, à titre subsidiaire, sur la base d'un des jeux de revendications subsidiaires déposées le 10 juin 1991.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La seule question à trancher dans le présent recours est celle de l'unité de l'invention conformément à l'article 82 CBE.

En tenant compte de la revendication 6 modifiée le 24 novembre 1993, la Chambre conclut que les deux revendications indépendantes 1 et 6 de la requête principale concernent deux inventions liées entre elles par un seul concept inventif général, au sens de l'article 82 CBE, à savoir celui de la mise à la disposition de l'homme du métier de produits ignifugeants manquant sensiblement d'impuretés colorées. Le présent jeu de revendications selon la requête principale satisfait donc à l'exigence de l'article 82 CBE.

3. Dans ce contexte, il convient de constater qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'exigence de l'article 82 CBE soit remplie, que l'entière composition de la revendication 6 soit le produit du procédé selon la revendication 1, comme exposé dans la décision attaquée. Il suffit qu'une composante de cette composition soit un tel produit, lorsque, comme en l'espèce, la composition et le procédé visent à résoudre le même problème technique, à savoir la mise à la disposition de l'homme du métier des produits ignifugeants sensiblement non-colorés. Ce problème est résolu non seulement par une composition contenant le bis-imide produit du procédé selon la revendication 1 et le mélange sensiblement équimolaire du N-amino-imide et de l'anhydride de l'acide dicarboxylique correspondant résultant d'une réaction incomplète, mais également par une composition résultant d'un mélange ultérieur dudit bis-imide avec des quantités équimolaires dudit anhydride et dudit amino-imide

préparés séparément. Il n'était donc pas nécessaire de limiter la portée de la revendication 6 aux compositions résultant du procédé selon la revendication 1, excluant ainsi les compositions pouvant être obtenues par mélange ultérieur.

Dans une telle situation, il importe peu que, comme cela a été soutenu dans la décision attaquée, les compositions selon la revendication 6 n'aient été recherchées que dans la mesure où elles sont obtenus par le procédé objet de la revendication 1, selon la pratique en vigueur à l'OEB. En principe, toute recherche sur les bis-imides non-colorés produits du procédé de la revendication 1 nécessaire pour révéler les procédés éventuellement connus pour obtenir de telles bis-imides, devrait aussi révéler toute composition les contenant. Par ailleurs, dans le cas où la Division d'examen le considérerait utile, elle pourra demander une recherche supplémentaire. En tout état de cause, la nécessité d'une recherche supplémentaire ne saurait influencer la détermination de l'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE.

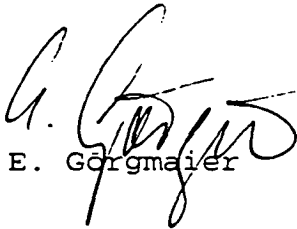
4. La Division d'examen se n'est pas prononcée définitivement sur la brevetabilité des compositions objet de la présente revendication 6, notamment en ce qui concerne l'activité inventive. La Chambre considère donc nécessaire de renvoyer le cas devant la Division d'examen pour la poursuite de la procédure d'examen sur la base du jeu de revendications modifiées selon la requête principale.
5. Lorsque, comme en l'espèce, la Chambre a accepté la requête principale, il n'est pas nécessaire de considérer les requêtes subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

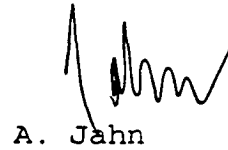
1. La décision attaquée est annulée.
2. Le cas est renvoyé devant la division d'examen pour suite à donner à la procédure d'examen sur la base de revendications 1 à 9 selon la requête principale.

Le Greffier :



E. Görgmaier

Le Président :



A. Jahn