

BESCHWERDEKAMMERN  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF  
THE EUROPEAN PATENT  
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS  
DE L'OFFICE EUROPEEN  
DES BREVETS

**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 19 juin 1996**

**N° du recours :** T 0262/94 - 3.2.2

**N° de la demande :** 87400154.8

**N° de la publication :** 0233110

**C.I.B. :** C23G 1/02

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
Compositions acides pseudoplastiques

**Demandeur/Titulaire du brevet :**  
RHÔNE-POULENC CHIMIE

**Opposant :**  
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

**Référence :**  
Compositions acides pseudoplastiques/RHÔNE-POULENC

**Normes juridiques appliquées :**  
CBE Art. 54, 56

**Mot-clé :**  
"Nouveauté (oui) - requête subsidiaire"  
"Activité inventive (oui)"

**Décisions citées :**  
G 0002/88, G 0006/88, T 0241/90, T 0958/90

**Exergue :**  
-



N° du recours : T 0262/94 - 3.2.2

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.2.2**  
**du 19 juin 1996**

**Requérant :** RHÔNE-POULENC CHIMIE  
(Titulaire du brevet) 25, Quai Paul Doumer  
F - 92408 Courbevoie Cédex (FR)

**Mandataire :** Seugnet, Jean-Louis  
RHÔNE-POULENC CHIMIE  
Direction de la Propriété Industrielle  
25, Quai Paul Doumer  
F - 92408 Courbevoie Cédex (FR)

**Intimé :** Henkel  
(Opposant) Kommanditgesellschaft auf Aktien  
TFP/Patentabteilung  
D - 40191 Düsseldorf (DE)

**Mandataire :** -

**Décision attaquée :** Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 4 février 1994 par laquelle le brevet européen n° 0 233 110 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** J. Seidenschwarz  
**Membres :** R. Lunzer  
J.-C. De Preter

## Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 233 110 a été délivré le 25 avril 1990 sur la base de la demande n° 87 400 154.8, déposée le 23 janvier 1987, qui revendiquait la priorité de la demande française n° 8 601 338, déposée le 31 janvier 1986. La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit :

"Compositions aqueuses acides épaissies par un polysaccharide caractérisées en ce qu'elles contiennent en solution aqueuse, un acide organique ayant une constante de dissociation pK à 25°C égale ou supérieure à 2 et au moins un sel d'un acide organique ou minéral de pK égal ou supérieur à 2 et d'une base forte."

II. Une opposition a été formée sur la base du motif visé à l'art. 100a) CBE, alléguant l'absence de nouveauté (art. 54 CBE) et, ultérieurement sur la base de défaut d'activité inventive (art. 56 CBE) de l'objet des revendications modifiées qui avaient été produites au cours de la procédure d'opposition. L'opposant a cité notamment les documents suivants :

- (1) DE-A-3 235 159, correspondant à :
- (2) FR-A-2 514 026, et
- (3) prospectus BASF pour un produit appelé "SOKALAN DCS".

III. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 14 septembre 1993, la division d'opposition a indiqué qu'à son avis, la revendication 1 du brevet en litige était dénuée de nouveauté par rapport aux antériorités citées, mais que le brevet pouvait être maintenu sur la base d'une deuxième requête subsidiaire. Elle a donné au titulaire du brevet la possibilité de déposer une

description modifiée correspondant à cette requête. Toutefois, par lettre du 1er décembre 1993, le titulaire a déclaré qu'il souhaitait que la décision soit rendue sur la base de sa requête principale. La décision a été rendue par écrit le 4 février 1994. La division d'opposition a estimé que la revendication 1 selon la requête principale et selon la première requête subsidiaire était dépourvue de nouveauté par rapport au document (1), page 3, tableau II, page 10, lignes 21 à 24, et page 15, lignes 1 et 2, passages à lire en combinaison avec les exemples 19, 20, 25 et 26 de ce document.

En outre, elle a considéré que l'objet de la revendication 1 du jeu n° 2 produit à titre subsidiaire ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique. Toutefois, comme contrairement à ce que stipule l'art. 113(2) CBE, il n'existait pas de texte proposé ou accepté par le titulaire, il n'était pas possible de maintenir le brevet sous sa forme modifiée, conformément aux dispositions de l'art. 102(3). En conséquence, le brevet a été révoqué.

IV. Le 25 mars 1994, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Le 27 mai 1994, il a produit son mémoire exposant les motifs du recours, ainsi qu'une requête principale et deux requêtes subsidiaires.

La revendication 1 selon la requête principale s'énonçait comme suit : "Utilisation d'un sel acide organique ou minéral ayant une constante de dissociation pK à 25°C égale ou supérieure à 2 et d'une base forte, pour augmenter la valeur de seuil d'écoulement de compositions aqueuses acides épaissies contenant un acide organique ayant une constante de dissociation pK à 25°C égale ou supérieure à 2 et un polysaccharide."

Dans la revendication 1 selon la première requête subsidiaire, les termes "un polysaccharide" ont été remplacés par "une gomme biosynthétique", tandis que la deuxième requête subsidiaire utilisait les termes "de la gomme xanthane".

- V. En réponse à une notification en date du 29 février 1996, dans laquelle la Chambre signalait les principales questions qui se posaient et invitait le requérant à produire les textes modifiés de la description correspondant à la requête principale et aux requêtes subsidiaires, le requérant a produit les modifications demandées et présenté une troisième requête subsidiaire. La revendication 1 selon cette requête s'énonçait comme suit :

"Utilisation d'un sel acide organique ou minéral ayant une constante de dissociation  $pK$  à  $25^{\circ}C$  égale ou supérieure à 2 et d'une base forte choisi dans le groupe formé par le formiate de sodium, le formiate de potassium, les phosphates monosodique, disodique ou trisodique, les phosphates monopotassique, dipotassique, tripotassique, le borate de sodium, le monohydrogénocitrate de sodium ou de potassium, le dihydrogénocitrate de sodium ou de potassium, le tartrate de sodium ou de potassium, le tartrate acide de sodium ou de potassium, le carbonate de sodium, l'hydrogénocarbonate de sodium, le phtalate de sodium ou de potassium, le phtalate acide de sodium ou de potassium, pour augmenter la valeur de seuil d'écoulement de compositions aqueuses acides épaissies contenant un acide organique ayant une constante de dissociation  $pK$  à  $25^{\circ}C$  égale ou supérieure à 2 et un polysaccharide."

VI. Dans ses conclusions écrites et au cours de la procédure orale du 19 juin 1996, le requérant a allégué que les nouvelles revendications d'utilisation permettraient d'écarter l'objection de défaut de nouveauté qui avait été soulevée antérieurement. Par le passé, la seule façon connue d'améliorer le seuil d'écoulement aurait été d'utiliser une plus grande quantité de gomme xanthane, qui était relativement chère. Or, le requérant avait découvert que l'effet désiré pouvait être obtenu d'une manière beaucoup plus économique, en incluant un sel tel que défini. En ce que concerne la troisième requête subsidiaire, le requérant a soutenu que le document 1 ne divulguait pas les combinaisons spécifiques couvertes par la revendication 1 de cette requête et que son enseignement général ne comportait aucun élément susceptible de rendre évidentes à l'homme du métier une quelconque des compositions revendiquées. Au cours de la procédure orale, il s'est déclaré prêt à supprimer dans cette revendication les acides qui étaient aussi mentionnés nommément dans le document 1. La revendication ainsi modifiée a été admise dans la procédure à titre de quatrième requête subsidiaire.

VII. Bien que l'intimé (opposant) n'ait pas contesté la nouveauté dans sa réplique, il a allégué au cours de la procédure orale que les revendications correspondant aux différentes requêtes étaient dépourvues de nouveauté par rapport aux documents cités appartenant à l'état de la technique, notamment parce que ces revendications, qui revendiquaient un effet, à savoir l'augmentation du seuil d'écoulement par addition des sels tels que définis, ne portaient pas sur l'utilisation d'un effet nouveau d'une substance connue conformément aux principes posés par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 2/88 et G 6/88. L'intimé s'est référé aussi à des décisions ultérieures des chambres de recours, et notamment aux décisions T 241/90 (en date du 12 décembre 1991) et

T 958/90 (en date du 4 décembre 1992), non publiées au JO OEB, qui avaient fait la distinction entre les cas qui leur étaient soumis et ceux visés dans les décisions précitées de la Grande Chambre. L'effet sur lequel se fondait le requérant avait déjà dû être observé lorsque des sels avaient été obtenus conformément aux exemples du document 1, dont l'objet, à savoir l'obtention d'une composition visqueuse acide épaissie de nettoyage était en tous points identique à celui du brevet en litige.

Cette composition présentait une propriété importante qui avait dû être mesurée, à savoir le seuil d'écoulement. Le changement de catégorie des revendications, devenues des revendications d'utilisation, n'avait donc aucune incidence sur la nouveauté ou l'activité inventive. En ce qui concerne la troisième requête subsidiaire du requérant, le document 1 divulguait spécifiquement l'éventuelle addition d'acides citrique, tartrique ou phtalique. Une base forte avait dû être ajoutée conformément à la divulgation du document 1, page 10, lignes 21 à 24, afin d'obtenir le pH souhaité. S'agissant de l'addition de phosphates de potassium selon la revendication 1, ces composés doivent être formés en ajoutant de l'acide phosphorique et de l'hydrate de potassium, comme il était proposé dans le passage de la page 10, ligne 23 du document (1) où il était indiqué que l'on pouvait ajouter de la potasse caustique et/ou un acide phosphorique. Le mot "et" divulguait clairement l'ajout des deux à une seule et même composition. Même si les utilisations selon l'invention alléguée pouvaient être considérées comme nouvelles, la mise en oeuvre de ce qui avait déjà été enseigné exactement aux mêmes fins dans le document 1, à savoir l'obtention d'une composition de nettoyage épaissie et donc utile, ne pouvait impliquer une activité inventive.

VIII. Le requérant demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet :

- sur la base de quatre requêtes (requête principale et trois requêtes subsidiaires) et des descriptions adaptées en conséquence, produites par lettre du 13 mai 1996 ;
- ou sur la base de la quatrième requête subsidiaire et la description adaptée en conséquence, déposées à l'audience.

L'intimé demande le rejet du recours.

#### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.
2. *Recevabilité des modifications*

Du point de vue de la forme, la Chambre considère que le changement de catégorie de revendication n'appelle aucune objection, l'utilisation en question étant couverte par les revendications de produit du brevet tel que délivré. Comme ces modifications n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et n'étendent pas la protection conférée, il est satisfait aux conditions requises à l'art. 123(2) et (3) CBE.

3. *L'invention alléguée*
  - 3.1 D'après la description du brevet en litige (page 2, lignes 26 à 28), l'invention alléguée poursuit deux objectifs : atteindre un seuil d'écoulement élevé et améliorer la stabilité au stockage des produits finis.



Dans l'annexe à sa lettre du 18 juillet 1991, produite au cours de la procédure d'opposition (passage allant des trois derniers paragraphes de la page 1 à la fin du deuxième paragraphe de la page 2), le requérant avait également attiré l'attention sur ce deuxième objectif poursuivi par l'invention alléguée. Il avait été constaté que l'effet épaississant de certains additifs, tels que les gommes, se dégradait en présence d'acides, et que ce problème pouvait être résolu en ajoutant un sel d'un acide organique ou minéral de pK supérieur ou égal à deux, ainsi qu'une base forte.

3.2 Les exemples du brevet en litige montrent bien que l'addition d'un sel tel que défini permet d'obtenir les deux effets recherchés. Des essais conduits à des températures de 25°C et de 40°C montrent que les qualités de stockage sur une période de trente jours sont nettement améliorées. Bien qu'il y ait 11 exemples, il suffit de se référer à l'exemple 1, qui est typique. Il montre que dans le cas d'une composition dépourvue de phosphate trisodique (témoin A), la contrainte critique d'écoulement, qui est au départ de 285 mPa, tombe à 70 mPa après 30 jours de stockage à 25°C, alors que dans le cas d'une composition avec ajout de phosphate trisodique, les chiffres correspondants sont de 380 et 200 mPa. En ce qui concerne le maintien de la viscosité, l'exemple 1 montre également qu'en l'absence de tout sel supplémentaire, le stockage sur une période équivalente entraîne une diminution de la viscosité, qui passe de 46 à 40 mPa, alors qu'en présence de phosphate trisodique, elle demeure au même niveau, soit 46 mPa. Ces résultats prouvent que l'adjonction du sel permet d'atteindre les deux objectifs. Des résultats similaires sont obtenus dans l'exemple 1 pour un stockage réalisé non plus à 25°C, mais à 40°C, et les 10 autres exemples donnent des résultats comparables.

#### 4. Nouveauté

##### 4.1 Effet du changement de catégorie de revendication

Pour montrer la nouveauté de l'invention alléguée, le requérant a fait valoir que le changement de catégorie de revendication, et notamment l'introduction de la caractéristique du seuil d'écoulement élevé, rendait nouvelles les revendications, qui avaient été jugées dépourvues de nouveauté dans la décision attaquée. Toutefois, en vertu des principes énoncés dans les décisions G 2 et G 6/88 un tel changement de catégorie ne peut rendre l'invention nouvelle que si, comme dans ces deux affaires, il a été découvert **un effet nouveau** d'un produit connu. Dans la présente affaire, le document 1 cité et l'invention alléguée portent sur le même problème, celui de l'épaississement de solutions acides de nettoyage, lesquelles doivent avoir une viscosité et un seuil d'écoulement élevés pour permettre de nettoyer des surfaces inclinées. L'addition des sels revendiqués produisant l'effet recherché, à savoir l'épaississement des compositions, il s'ensuit que cet effet devait déjà avoir été obtenu et observé par le passé.

En conséquence, la Chambre estime que le changement de catégorie de revendication ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de décider si l'objet des présentes revendications doit ou non être considéré comme nouveau.

##### 4.2 Nouveauté de la revendication 1 selon la requête principale et selon les première et deuxième requêtes subsidiaires

4.2.1 Au cours de la procédure orale, l'intimé a contesté la nouveauté de l'invention alléguée en se fondant sur les exemples 19, 20, 25 et 26 du document 1, qui utilisaient tous de la gomme xanthane et 5 % de Sokalan DCS en

solution aqueuse, exemples qu'il a considérés en relation avec l'enseignement des pages 10 et 15 du document 1 (cf. supra). Comme l'importance que revêt cet enseignement constitue l'une des principales questions que soulève le présent recours, le passage est cité dans la langue d'origine, qui est l'allemand :

Page 10

"Dann wird für kurze Zeit weitergerührt, um eine homogene Mischung zu gewährleisten. Darauf wird der pH-Wert gemessen und nach Erfordernis mit Ätzalkali und/oder Phosphorsäure so eingestellt, daß die Spezifikation der Formulierung erreicht wird." (Le mélange est ensuite remué pendant quelque temps afin qu'il soit bien homogène. Le pH est alors mesuré et, si nécessaire, ajusté au moyen de potasse caustique et/ou d'acide phosphorique de façon à être conforme à la formulation telle que spécifiée).

Page 15

"Der pH-Wert jedes untersuchten Produktes war auf zwischen 2,7 und 3 eingestellt."  
(Le pH de chaque produit examiné était ajusté entre 2,7 et 3)

S'agissant de ces instructions, l'intimé a fait valoir notamment que le résultat de ces essais, montrant qu'une solution à 5 % de Sokalan DCS avait un pH de 2,6, n'avait pas été contesté et qu'il s'agissait d'obtenir un pH qui soit non pas simplement de 2,7, mais situé dans une fourchette allant de 2,7 à 3.

4.2.2 Comme la division d'opposition, la Chambre reconnaît la pertinence de ce raisonnement. Le document 1 divulgue des exemples dans lesquels le pH aurait été inférieur à la limite fixée de 2,7 à 3 en l'absence de potasse caustique, laquelle a été ajoutée, selon la page 15, pour

que le pH se situe dans la fourchette voulue. La revendication 1 selon la requête principale porte donc sur l'utilisation d'une composition comprise dans l'exposé du document 1. La Chambre ayant déjà déclaré que l'effet obtenu dans un but spécifique était sans importance dans la présente affaire, il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 est dépourvu de nouveauté au regard de l'art. 54 CBE.

4.2.3 Il en va de même pour la revendication 1 selon la première et selon la deuxième requête subsidiaires, vu que les exemples faisaient intervenir la gomme xanthane, laquelle est couverte par ces deux textes de la revendication.

4.3 Nouveauté de l'objet des revendications selon la troisième requête subsidiaire

4.3.1 S'agissant de la troisième requête subsidiaire, la situation est différente, les sels d'acide organique et minéral énumérés dans la revendication 1 ne comprenant pas ceux qui sont contenus dans le Sokalan DCS. Les exemples du document 1, qui utilisent tous le Sokalan DCS comme acide de nettoyage, ne sont donc pas pertinents, et la seule question qui se pose est de savoir si l'enseignement général du document 1 divulgue la combinaison avec une base forte des acides cités dans la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire. En ce qui concerne les acides organiques, s'il est vrai que le document 1 divulgue d'une manière générale l'adjonction éventuelle des acides citrique, tartrique et phtalique (page 7, tableau I), il serait néanmoins nécessaire qu'il divulgue clairement la combinaison de ces acides avec une base forte pour qu'il puisse être conclu au défaut de nouveauté de l'invention.

4.3.2 Or, en fait, le document 1 ne comporte aucun exemple utilisant ces acides et ne permet pas à l'homme du métier de conclure qu'en utilisant un de ces acides, à une concentration non précisée et en présence d'une quantité non spécifiée d'un agent tensioactif anionique, cationique, non ionique, zwitterionique ou amphotère, le pH serait nécessairement inférieur à 2,2, de sorte qu'il faudrait ajouter une base forte pour que le pH soit compris dans la fourchette revendiquée de 2,2 à 3,5. Par conséquent, en ce qui concerne les acides organiques, la Chambre a acquis la conviction que l'exposé du document 1 n'est pas suffisamment clair pour détruire la nouveauté de la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire.

4.3.3 En ce qui concerne les phosphates revendiqués, l'intimé a contesté la nouveauté en se fondant sur les mots "et/ou" utilisés dans le passage de la page 10 du document 1 cité au point 4.2 supra. Il a allégué que le mot "et" signifiait que l'on pouvait à la fois ajouter de l'acide et de l'alcali à une seule et même composition. La Chambre n'admet pas cette interprétation. Les mots "et/ou" sont utilisés dans un passage où il est indiqué qu'il s'agit tout d'abord de mesurer le pH, puis de le corriger si nécessaire. L'homme du métier sait qu'il peut donc être nécessaire d'ajuster le pH dans un sens ou dans l'autre; la Chambre ne voit par contre pas comment il pouvait être nécessaire de mettre en oeuvre à la fois un acide et un réactif alcalin pour ajuster le pH. Par conséquent, comme elle l'avait montré dans la décision T 412/91 (en date du 27 février 1996, non publiée au JO OEB) la Chambre estime dans la présente espèce que, comme l'homme du métier considérerait que le mot "et" a été ajouté par erreur alors que c'était uniquement "ou" qu'il fallait lire, le mot "et" peut être ignoré lorsqu'il s'agit de décider de l'interprétation que l'homme du métier donnerait véritablement du document 1.

4.3.4 En conséquence, la Chambre est convaincue que l'objet de la revendication selon la troisième requête subsidiaire est nouveau.

5. *Activité inventive*

Le seul document invoqué pour contester l'activité inventive est le document 1 susmentionné. Bien qu'il mentionne l'addition d'une base forte, telle que la potasse caustique, aux seules fins de réduire l'acidité de façon à ce qu'elle soit comprise dans la fourchette recherchée, il n'enseigne pas d'une manière générale que l'adjonction d'une telle base présente un avantage quelconque ou pourrait avoir un effet sur la viscosité de la composition. Dans le document 1, le seul exemple où il est divulgué l'addition d'ions d'une base forte est l'exemple 28. Dans cet exemple, la composition comprend de la gomme xanthane dans les mêmes proportions que dans les exemples 19, 20, 25 et 26, ainsi que de l'acide acétique au lieu du Sokalan DCS, et du sel de sodium d'acide nitriloacétique. Toutefois, tandis que dans tous les autres exemples mentionnés la viscosité est de 300 cP, la viscosité est de 20 cP dans l'exemple 28, ce qui pourrait dissuader l'homme du métier d'ajouter un sel d'une base forte dans la composition. La Chambre préfère cependant fonder sa conclusion sur le fait que le document 1 ne suggère en aucune façon l'adjonction d'un sel d'une base forte dans le but d'augmenter la viscosité, la stabilité au stockage et le seuil d'écoulement. En revanche, le brevet en litige a montré qu'une telle adjonction produit les effets positifs recherchés déjà examinés au point 3 supra. La Chambre a donc acquis la conviction que pour un homme du métier qui cherchait à résoudre le problème de l'amélioration de l'efficacité des compositions de nettoyage en augmentant leur seuil d'écoulement, il ne découlait pas à l'évidence du document 1 que l'adjonction d'un sel tel que défini

dans la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire permettait d'obtenir l'effet recherché. L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive, comme l'exige l'art. 56 CBE.

6. L'objet de la revendication 1 impliquant une activité inventive, il en va de même pour les revendications 2 à 12 qui portent toutes sur des modifications intégralement couvertes par la revendication 1 et sont donc fondées sur cette revendication.

#### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, afin de maintenir le brevet dans la version suivante :
  - revendication 1 à 12 selon la troisième requête subsidiaire déposée par lettre du 13 mai 1996 ;
  - description :
    - pages 4 à 8 du fascicule du brevet,
    - pages 2, 2', et 3 déposées par lettre du 13 mai 1996.

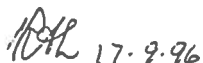
Le Greffier :

Le Président :



S. Fabiani

H. Seidenschwarz



10/17 17.9.96

