

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 16 mai 1983 T54/82*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 300 423.7 déposée le 27 septembre 1978 et publiée le 18 avril 1979 sous le numéro O 001 492, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande de brevet US n° 838591 déposée le 3 octobre 1977, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 26 octobre 1981. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 et 2 reçues le 21 mai 1980.

La Division d'examen a motivé le rejet par le fait que la modification proposée en ce qui concerne la revendication 2 enfreint les dispositions de l'article 123(2) en ce sens qu'elle introduit des éléments nouveaux s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

II. Le 14 décembre 1981, la requérante a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs le 10 février 1982. La taxe de recours a dûment été acquittée.

Les revendications déposées le 21 mai 1980 et la description telle que modifiée à cette date étaient encore valables à la date à laquelle a été formé le recours. Le 17 novembre 1982, une modification mineure a été effectuée par la demanderesse à la page 1, ligne 8 et à la page 5, ligne 6 de la description, de même que dans la revendication 1, ligne 5, en vue de remplacer "une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère" par "une mono-oxazoline alcényl-succinique dans laquelle le groupe alcényle contient de 18 à 24 atomes de carbone". Il a été convenu, lors d'une communication téléphonique le 21 février 1983, d'annuler la modification de la page 5, ligne 6.

Les revendications actuelles s'énoncent comme suit:

1. Composition lubrifiante comprenant une proportion prépondérante d'une huile ayant une viscosité adaptée à la lubrification ou d'une graisse ayant une viscosité adaptée à la lubrification et une moindre proportion d'une oxazoline en tant qu'additif, caractérisée en ce que l'additif de type oxazoline est une mono-oxazoline alcénylsuccinique ou une bis-oxazoline alcénylsuccinique dans laquelle le groupe alcényle contient de 18 à 24 atomes de carbone, et est présent en une quantité apte à supporter une charge.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une isoocatadécénylsuccinyl bis-oxazoline.

Les revendications initiales se lisaient:

1. Composition lubrifiante comprenant une proportion prépondérante d'une huile ayant une viscosité adaptée à la lubrification ou de graisses de celle-ci et une quantité apte à supporter une charge d'un additif choisi parmi une naphtényl oxazoline, une mono-oxazoline alcénylsuccinique et une bis-oxazoline alcénylsuccinique.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une naphtényl oxazoline.

3. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une isoocatadécénylsuccinyl bis-oxazoline.

4. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une alcényl (C₁₈₋₂₄) succinyl mono-oxazoline dimère.

III. La requérante demande l'annulation de la décision de la Division d'examen et la remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE: il est donc recevable.

2. La considération qui sous-tend la décision de la Division d'examen est qu'il n'est pas permis de combiner l'indication figurant à la page 1 de la description telle qu'initialement déposée, à savoir que les oxazolines sont préparées par réaction d'une mole de l'acide avec une ou deux moles d'aminométhane, et l'indication, figurant dans l'exemple 3 origininaire, de l'utilisation d'un acide en C₁₈₋₂₄. Cette considération se fonde sur la double hypothèse que la mise à l'épreuve du critère relatif à l'extension du contenu de la demande correspond à l'examen de la nouveauté et que, dans ce dernier cas, il n'est pas permis de combiner des éléments d'information séparés inclus dans des parties distinctes du même document.

La requérante conteste les deux hypothèses. Elle allègue que, dans certaines circonstances, il devrait être permis de combiner des éléments d'information séparés, quand bien même ils proviendraient de documents différents. L'interprétation selon laquelle il ne serait pas permis de combiner des parties distinctes du même document ne serait pas étayée par la Convention et irait à l'encontre de règles essentielles pour l'interprétation de documents, qui veulent que ceux-ci soient lus de façon objective et comme formant un tout.

3. Rien dans la Convention — la Chambre l'accorde à la requérante — n'interdit d'associer en tout état de cause différentes parties d'un même document. Au reste, la Division d'examen l'a elle-même déclaré dans sa décision (page 2, lignes 22—27). "Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, si le changement global apparu dans la teneur de la demande a pour effet que les informations présentées à l'homme du métier diffèrent de celles qui étaient précédemment divulguées dans la description". Cela

signifie indiscutablement que c'est le point de vue de l'homme du métier qui permet de trancher la question de savoir s'il est permis ou non de combiner ce que divulguent deux parties distinctes de la description. Par conséquent, on ne saurait déduire de la déclaration susdite l'interdiction absolue d'une telle combinaison.

4. La partie caractérisante de la revendication 1 actuelle indique qu'une *mono-oxazoline alcényl* (C₁₈₋₂₄) succinique ou une *bis-oxazoline alcényl* (C₁₈₋₂₄) succinique est présente dans une composition lubrifiante. La discussion porte sur la *bis-oxazoline alcényl* (C₁₈₋₂₄) succinique.

Dans la description d'origine sont décrites de manière générale des mono-oxazolines alcénylsucciniques ainsi que des bis-oxazolines alcénylsucciniques. Conformément à la page 1, lignes 13—16, elles sont préparées par réaction d'une mole d'un acide alcényl (C₁₀₋₅₀) succinique avec une mole (ce qui donne une mono-oxazoline) ou deux moles (ce qui donne une bis-oxazoline) de tris (hydroxyméthyl)aminométhane (ou THAM).

Il y figure une description spécifique de la bis-oxazoline isoocatadécényl succinique, qui est une bis-oxazoline alcényl (C₁₈) succinique, dans l'exemple 2 d'origine (actuellement exemple 1) et dans la revendication 3 d'origine (maintenant revendication 2). Dans l'exemple 3 (maintenant exemple 2) est décrite la réaction de 1 mole d'anhydride alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère avec 1 mole de THAM, conduisant à une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère. Selon la page 1 lignes 13—16 de la lettre de la requérante du 17 novembre 1982, ce produit est un mélange de composés particuliers en C₁₈₋₂₄, la fraction en C₁₈₋₂₄ provenant d'un mélange disponible dans le commerce et le terme "dimère" en indiquant la source. Dans la revendication 1 est revendiquée une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique, ce qui inclut tous les membres individuels en C₁₈₋₂₄ concernés, ainsi que leurs mélanges. L'exemple 3 (maintenant exemple 2) est considéré comme une base solide pour cette partie de la revendication. Pour répondre à la question de savoir si la description d'une *mono-oxazoline alcényl* (C₁₈₋₂₄) succinique décrit ou non implicitement en l'espèce une *bis-oxazoline alcényl* (C₁₈₋₂₄) succinique, il faut se demander si une distinction a été établie entre les mono et les bis-oxazolines. Or, on ne peut pas affirmer, sur la base de la description d'origine, qu'une telle distinction ait été faite.

5. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante allègue — à juste titre selon la Chambre — que, lorsqu'on essaie de résoudre la question susmentionnée, il est permis de prendre également en compte l'état de la technique. D'après l'état de la technique considéré, la seule conclusion qu'on puisse tirer est que les mono- et les bis-oxazolines alcénylsucciniques vont de concert. Le document F-A-2 281 423 décrit la réaction d'une mole d'un

anhydride alcénylsuccinique et d'une mole de THAM pour fournir une mono-oxazoline dans l'exemple 2, et avec deux moles de THAM pour fournir une bis-oxazoline dans l'exemple 3. D'après la page 2, lignes 27-28, la quantité de THAM peut même varier de 0,05 à 5 moles. Le document US-A-4 035 309 décrit la préparation d'une mono-

d'une bis-oxazoline (revendication 1, colonne 3, lignes 55-59). Une mono-oxazoline dérivée de THAM (colonne 3, lignes 49-50) est décrite dans la revendication 8 (voir également colonne 5, lignes 16-20) et une bis-oxazoline équivalente dans les revendications 2, 6 et 10.

6. Or, l'argument de la requérante selon lequel la description de C₁₀₋₅₀ décrit implicitement C₁₈₋₂₄ n'est pas valable. La description de C₁₀₋₅₀ concerne certes une somme d'éléments individuels C₁₀ ... C₁₁ ... C₅₀. La différence réside toutefois en ce que C₁₈₋₂₄ décrit la somme des éléments C₁₈ ... C₁₉ ... C₂₄. *abstraction faite* de tous les éléments extérieurs à ce domaine, alors que C₁₀₋₅₀ décrit la somme de tous les éléments individuels inclus dans ce domaine, *sans qu'il soit fait abstraction* de l'un quelconque d'entre eux.

7. En fait, la revendication 1 est plus large que la revendication 1 valable à la date à laquelle le recours a été introduit, étant donné que le terme "dimère" dans l'expression "une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère" est supprimé. La Chambre admet cette correction d'une erreur manifeste. En effet, comme l'expose la requérante dans sa lettre du 27 novembre 1982, page 1, lignes 13-16, le terme "dimère" désigne l'origine de la composition plutôt que sa structure finale. Étant donné que les mono et les bis-oxazolines vont de pair, une distinction de ce type entre elles n'est pas logique.

8. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre saisie, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (règle 67 de la CBE). La décision de la Division d'examen se fondant simplement sur une considération inexacte, on ne peut pas dire qu'il y ait vice de procédure. Il s'ensuit que la requête aux fins de remboursement de la taxe de recours formulée dans le mémoire exposant les motifs du recours du 10 février 1982 doit être rejetée.

La Chambre dit que la modification apportée à la revendication 1 n'enfreint pas l'article 123(2) de la CBE et déclare le recours recevable.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 26 octobre 1981 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour réexamen compte tenu de la présente décision. Les documents à prendre en compte sont:

les pages 1 et 5 déposées le 19 novembre 1980, les pages 2-4 déposées le 21 mai 1980, avec pour seule différence le rétablissement du terme "dimère" à la page 5, ligne 6.

3. La requête aux fins de remboursement de la taxe de recours présentée par la requérante dans son mémoire du 10 février 1982 est rejetée.