

Code de distribution interne :

- (A) Publication au JO
(B) Aux Présidents et Membres
(C) Aux Présidents
(D) Pas de distribution

D E C I S I O N
du 23 février 2005

N° du recours : T 0211/00 - 3.3.7

N° de la demande : 95115559.7

N° de la publication : 0705594

C.I.B. : A61K 7/043

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition cosmétique comprenant un polymère filmogène et un composé siliconé

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposants :

- 01) Wella AG
02) The Procter & Gamble Company

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 56, 83, 84, 123(2) et (3)

Mot-clé :

"Revendications - clarté (oui)"
"Exposé - suffisant (oui)"
"Nouveauté (oui)"
"Activité inventive (non)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0211/00 - 3.3.7

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.7
du 23 février 2005

Requérante : The Procter & Gamble Company
(Opposant 02) One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati OHIO 45202 (US)

Mandataire : O'Connell, Maura
F. R. Kelly & Co.
27 Clyde Road
Ballsbridge
Dublin 4 (IR)

Intimée : L'Oréal
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire : Dodin, Catherine
L'Oréal - D.I.P.I.
25 - 29 Quai Aulagnier
F-92600 Asnières (FR)

L'autre partie : Wella AG
(Opposante 01) Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
signifiée par voie postale le 14 décembre 1999
concernant le maintien du brevet européen
n° 0705594 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Présidente: B. L. ter Laan
Membres : P. A. Gryczka
G. E. Weiss

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 705 594 basé sur la demande de brevet européen n° 95 115 559.7, déposée le 2 octobre 1995 et revendiquant une date de priorité du 5 octobre 1994 (FR 9411901), a été publiée le 18 décembre 1996. Le brevet a été délivré sur la base d'un jeu de 11 revendications dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène et un composé siliconé hydrosoluble ou dispersible dans l'eau présent à une teneur allant de 0,5% à 10% en poids par rapport au poids total de la composition."

II. Deux oppositions ont été formées à l'encontre du brevet, aux motifs énoncés à l'article 100a) et b) CBE, à savoir pour défaut de nouveauté et d'activité inventive (opposantes 01 et 02), et insuffisance de l'exposé (opposante 02). Ces objections se basaient, entre autres, sur les documents suivants :

D12 : EP-A-0 418 469

D13 : EP-A-0 391 322 (idem D21)

D14 : WO-A-94/09749

D15 : WO-A-92/21316

D16 : EP-A-0 214 626 (idem D24)

D17 : Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie,
4. Auflage, 1981, Band 20, Verlag Chemie,
pages 411 à 414

D23 : EP-A-0 599 687 (équivalent à US-A-5 612 021)

D25 : EP-A-0 627 212

D26 : US-A-4 158 053

D28 : JP-56-131513 (traduction en anglais)

D29 : US-A-4 166 110

D214 : US-A-5 314 684

D215 : WO-A-94/21224

III. Par la décision intermédiaire remise à la poste le 14 décembre 1999, la division d'opposition a décidé que le brevet amendé sur la base d'un jeu de 11 revendications soumis comme requête principale lors de la procédure orale du 18 novembre 1999, satisfaisait aux conditions de la CBE. Les revendications 1, 8 et 9 de ladite requête s'énoncent comme suit :

"1. Vernis à ongles comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène et un composé siliconé hydrosoluble ou dispersible dans l'eau présent à une teneur supérieure à 0,5% et inférieure ou égale à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition."

"8. Vernis à ongles selon l'une quelconque des revendications précédentes se présentant sous la forme

d'un vernis à ongles incolore ou coloré, d'une base pour vernis ou d'une base de soin pour ongle."

"9. Utilisation d'un vernis à ongles selon l'une quelconque des revendications précédentes comme base à appliquer préalablement à un vernis à ongles, base de soins pour les ongles ou vernis à ongles incolore ou coloré."

IV. Les motifs de la décision de la division d'opposition peuvent se résumer comme suit :

a) La modification de la revendication 1 était justifiée au vu du document D11. La modification concernant la teneur en composé siliconé n'entraînait que la suppression de la valeur de la limite inférieure 0,5% qui était divulguée explicitement par la définition de la plage "allant de 0,5% à 10% en poids". Il était également dérivable sans ambiguïté de la description de la demande de brevet que la composition cosmétique était un vernis à ongles. Ces modifications n'étendaient pas la protection conférée par le brevet. Les revendications modifiées étaient donc conformes aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE.

b) L'opposante 02 avait objecté la clarté des revendications 8 et 9 modifiées lors de la procédure d'opposition. La revendication 8 concernait un vernis à ongles se présentant sous la forme d'un vernis à ongles incolore ou coloré, d'une base pour vernis ou d'une base de soin pour ongle. La revendication 9 était une revendication d'utilisation du vernis selon la revendication 1. Ces modes de réalisation et utilisations préférés étaient divulgués dans la

description qui indiquait en particulier que l'addition d'autres composants permettait d'utiliser le vernis à ongles en tant que base de fond ou base de soins. Il n'existait aucune contradiction entre ces modes de réalisation et ces utilisations, et le terme "vernis à ongles". Par conséquent, ces revendications étaient en conformité avec l'article 84 CBE.

- c) Les exemples du brevet et la divulgation de l'invention permettaient sa reproductibilité. Les conditions requises par l'article 83 CBE étaient donc remplies.
- d) La revendication 1 précisait que les compositions cosmétiques étaient des "vernis à ongles", ce qui impliquait des caractéristiques particulières. En effet, un vernis à ongles ne pouvait être éliminable à l'eau et devait être capable d'être appliqué en couche sur l'ongle pour former un film homogène. Les compositions connues des documents D14, D15, D16, D27, D214 et D215 cités par les opposantes au titre du manque de nouveauté, ne pouvaient pas être utilisées comme vernis à ongles puisqu'elles devaient être éliminables par l'eau ou l'eau savonneuse. Les vernis à ongles revendiqués étaient donc nouveaux.
- e) Le problème à résoudre par l'invention objet du brevet litigieux était de fournir un vernis à ongles en milieu aqueux qui soit facilement pelable lors de son élimination. D13 et D28 divulguaient des vernis à ongles en milieu aqueux mais ne mentionnaient pas l'utilisation de composés siliconés pour faciliter le pelage. L'utilisation de silicones comme agents anti-

mousse dans les compositions selon D28 impliquaient des quantités très inférieures à celles exigées par le brevet litigieux. Par conséquent, ni D13 ni D28 ne suggérait la solution revendiquée. D29 divulguait des vernis à ongles en milieu organique, dans lesquels un composé siliconé était utilisé pour faciliter le pelage du vernis. Cependant, rien n'incitait l'homme du métier à appliquer l'enseignement de D29 aux vernis en milieu aqueux. Par conséquent, l'objet des revendications impliquait une activité inventive.

V. Le 23 février 2000, l'opposante 02 (ci-après "la requérante") a introduit un recours contre cette décision en acquittant le même jour la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 avril 2000. Avec ce mémoire la requérante a soumis, entre autre, les résumés en anglais des documents JP-A-05-097630 et JP-A-04-069318 dont elle a fourni avec une lettre datée du 5 mai 2000 les traductions complètes numérotées de la façon suivante :

D216 : traduction en anglais du brevet JP-A-05-097630

D217 : traduction en anglais du brevet JP-A-04-069318.

VI. Avec une lettre datée du 21 janvier 2005, le titulaire du brevet européen (ci-après "l'intimée") a déposé un nouveau jeu de revendications à titre de requête principale, ainsi que quatre jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 4. Avec une lettre datée du 18 février 2005, l'intimée a rectifié les requêtes en déposant à titre de requête principale le jeu de revendications sur lequel se base la décision

contestée et cinq jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 5.

VII. L'opposante 01 n'a fourni aucune argumentation lors de la procédure de recours. Avec une lettre datée du 6 janvier 2005 elle a indiqué qu'elle ne participerait pas à la procédure orale devant la Chambre.

VIII. Une procédure orale s'est tenue le 23 février 2005 devant la Chambre.

Lors de la procédure orale l'intimée a restreint le nombre de requêtes en ne maintenant, dans l'ordre, que la requête principale et les requêtes subsidiaires 5 (première requête subsidiaire) et 2 (deuxième requête subsidiaire) déposées par la lettre datée du 18 février 2005.

L'intitulé de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5 (première requête subsidiaire) s'énonce comme suit :

"1. Vernis à ongles comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène et un composé siliconé hydrosoluble ou dispersible dans l'eau présent à une teneur supérieure à 0,5% et inférieure ou égale à 10% en poids par rapport au poids total de la composition, ledit polymère filmogène étant choisi parmi les polyuréthanes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyester-polyuréthanes, les polyéther-polyuréthanes, les polyurées, les polymères ou copolymères acryliques, acryliques styrène, vinyliques, et leurs mélanges."

L'intitulé de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 (deuxième requête subsidiaire) s'énonce comme suit :

"1. Vernis à ongles comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène et un composé siliconé hydrosoluble présent à une teneur supérieure à 0,5% et inférieure ou égale à 10% en poids par rapport au poids total de la composition, la teneur en matière sèche de polymère filmogène allant de 25 à 60% en poids, par rapport au poids total de la composition."

IX. L'argumentation de la requérante peut se résumer ainsi :

Requête principale

- a) Avec une lettre datée du 21 janvier 2005 l'intimée avait abandonné sa requête visant au maintien du brevet sur la base du jeu de revendications sur lequel se fondait la décision contestée. La réintroduction de cette requête comme requête principale quelques jours avant la procédure orale n'était pas admissible. En effet, la requérante n'avait pas eu suffisamment de temps pour préparer une argumentation à l'encontre de cette requête pour la procédure orale.
- b) Les exemples du brevet litigieux ne divulguaient pas de vernis à ongles. Ces derniers n'étaient qu'un des trois modes de réalisation préférentiels de l'invention qui concernait des compositions cosmétiques en général. Par conséquent, le remplacement du terme "compositions cosmétiques" par "vernis à ongles" dans la revendication 1 étendait

l'objet revendiqué au delà de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE).

- c) Une base pour vernis à ongles et une base de soins pour ongles ne pouvaient être des modes de réalisation particuliers d'un vernis à ongles. Par conséquent, les revendications 8 et 9 n'étaient pas claires (article 84 CBE).

- d) La gamme de poids de composés siliconés telle que mentionnée dans la revendication 1 n'était pas suffisamment décrite. Le brevet ne définissait pas les termes "hydrosoluble", "dispersible dans l'eau" et "composé siliconé". D'autre part, selon l'intimée un composé siliconé pouvait être qualifié de "dispersible dans l'eau" uniquement s'il pouvait être dispersible sans addition d'un quelconque agent. Toutefois, la description ne mentionnait pas cette limitation. Le brevet litigieux ne remplissait donc pas les exigences de suffisance de la description (article 83 CBE).

- e) L'expression "vernis à ongles" n'impliquait aucune caractéristique physico-chimique qui n'était pas également intrinsèque aux compositions cosmétiques. Les ongles étaient comme les cheveux de nature kératinique. Les agents de conditionnement et les shampooings avaient également la faculté de déposer un film brillant, homogène et persistant au lavage. D'autre part, le terme "vernis à ongles" n'impliquait pas que la composition ne pouvait pas être éliminée avec de l'eau. Par conséquent, le remplacement de l'expression "compositions cosmétiques" par l'expression "vernis à ongles" n'était pas suffisant

pour établir la nouveauté des compositions revendiquées par rapport aux diverses compositions divulguées notamment par les documents D14, D15, D16, D214 et D215.

Le document D12 divulguait des vernis à ongles aqueux comprenant tous les ingrédients selon la revendication du brevet litigieux mis à part le composé siliconé qui n'était pas explicitement mentionné. Les vernis à ongles selon D12 comprenaient toutefois 0,6% d'un agent anti-mousse. Or, il était généralement connu, comme illustré par le document D17, que seuls les composés siliconés étaient envisageables à cet effet dans les compositions aqueuses. Les vernis à ongles revendiqués n'étaient pas donc nouveaux au vu des vernis à ongles divulgués par le document D12 lu à la lumière de l'enseignement de D17.

Le document D13 divulguait des vernis à ongles aqueux à base d'un polyuréthane et/ou d'un copolymère de polyuréthane pour lesquels il était envisagé d'ajouter un composé siliconé pour améliorer les caractéristiques du film.

Le document D23 concernait des compositions cosmétiques diverses, dont des vernis à ongles, comprenant une dispersion aqueuse de polymère filmogène. L'addition d'huiles de silicone était également mentionnée.

Le document D216 divulguait des vernis à ongles en milieu aqueux à base d'un polymère filmogène siliconé. Le brevet litigieux n'excluait pas que le polymère

filmogène et le composé siliconé soient un même composé.

Le document D217 concernait des vernis à ongles aqueux contenant un polymère filmogène et un copolymère siliconé dans les proportions requises par le brevet litigieux.

Par conséquent, les vernis à ongles revendiqués n'étaient pas nouveaux au vu des vernis à ongles divulgués par ces documents (article 54 CBE).

- f) Les documents D28 et D29 pouvaient représenter l'état de la technique le plus proche. La question qui se posait était de savoir s'il était évident d'inclure dans un vernis à ongles en milieu aqueux tel que décrit dans le document D28, un composé siliconé pour obtenir un vernis facilement pelliculable. Or, D29 mentionnait que les organopolysiloxanes rendaient les films de vernis facilement pelliculables. D29 concernait des vernis en milieu organique, mais l'homme du métier aurait consulté ce document puisqu'il n'y avait pas d'incompatibilité chimique entre au moins une partie des polymères filmogènes utilisés en milieu aqueux et les organopolysiloxanes selon D29. Par conséquent, au vu de la combinaison des enseignements des documents D28 et D29, l'objet des revendications selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive (article 56 CBE).

Requête subsidiaire 5 (première requête subsidiaire)

- g) Certains polymères filmogènes mentionnés dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5 avaient déjà été décrits dans les documents D28 et D29. Par conséquent, une activité inventive ne pouvait être reconnue pour l'objet de cette requête pour les mêmes raisons que pour la requête principale (article 56 CBE).

Requête subsidiaire 2 (deuxième requête subsidiaire)

- h) La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 avait été limitée en précisant notamment que le composé siliconé était hydrosoluble. Or, selon le brevet litigieux les composés siliconés préférés étaient à la fois hydrosolubles et non-ioniques. La restriction aux composés hydrosolubles, sans préciser leur nature non-ionique, n'était donc pas en conformité avec l'article 123(2) CBE.
- i) La quantité de polymère filmogène introduite dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 était déjà décrite dans les documents D28 et D29. En outre, certains composés siliconés selon D29 étaient hydrosolubles. Par conséquent, une activité inventive ne pouvait être fondée sur les précisions apportées à la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 (article 56 CBE).

X. L'intimée a présenté les arguments suivants :

Requête principale

- a) La requête principale avait été réintroduite avec la lettre du 18 février 2005 suite à une erreur dans la numérotation des requêtes présentées dans la lettre du 21 janvier 2005. La requête principale correspondait au jeu de revendications sur lequel se basait la décision contestée et donc le mémoire de recours préparé par la requérante. Cette requête devait donc être admise dans la procédure.

- b) La demande telle que déposée décrivait sans ambiguïté que les compositions cosmétiques étaient des vernis à ongles. Les revendications 8 et 9 ne faisaient que préciser les différents types de vernis en fonction des utilisations. Ces caractéristiques étaient également décrites dans la demande telle que déposée. Les modifications apportées au brevet étaient donc conformes aux exigences des articles 84 et 123(2) et (3) CBE.

- c) La teneur en composé siliconé figurant dans la revendication 1 était décrite dans le brevet litigieux et tous les exemples illustraient des compositions dont la teneur en composé siliconé correspondait à la gamme revendiquée. L'homme du métier était capable de réaliser les vernis à ongles revendiqués sur la base de ces indications.

Les termes "hydrosoluble" et "dispersible dans l'eau" visaient à exclure des composés siliconés qui ne pouvaient être formulés en milieu aqueux et

formeraient par conséquent un système biphasique incompatible avec une application sur les ongles. Un polymère filmogène désignait un polymère apte à former un film. L'homme du métier comprenait aisément ce que désignait ces termes.

La teneur en polymère filmogène selon la revendication 5 était mentionnée dans la description. Il n'était pas obligatoire qu'elle soit illustrée par les exemples.

Par conséquent, l'invention était suffisamment décrite dans le brevet litigieux (article 83 CBE).

- d) Un vernis à ongles devait former sur l'ensemble de la surface de l'ongle un film homogène qui n'était pas éliminable à l'eau. Le vernis devait sécher rapidement. Pour obtenir ces propriétés un vernis à ongles avait des caractéristiques particulières qui le distinguait des autres compositions cosmétiques, en particulier des lotions capillaires. Les compositions cosmétiques divulguées en particulier par les documents D14, D15, D16, D215 et D215 n'étaient donc pas préjudiciables à la nouveauté des vernis à ongles revendiqués.

Les vernis à ongles selon le document D12 ne contenaient pas de composé siliconé. Le document ne définissait pas la nature de l'agent anti-mousse et ne suggérait pas d'utiliser à cet effet un composé siliconé. En outre, il ne pouvait être établi du document D17 que seuls les composés siliconés étaient connus de l'homme du métier comme agents anti-mousse pour les systèmes aqueux. Par conséquent D12, même

combiné à D17, ne divulguait pas les vernis à ongles selon les revendications du brevet en litige.

Le document D13 concernait des vernis à ongles aqueux mais ne mentionnait pas la concentration en composé siliconé qui pouvait optionnellement être ajouté aux vernis pour augmenter la résistance aux rayures.

Le document D23 concernait diverses compositions de maquillage qui pouvaient contenir des huiles de silicone. D23 ne précisait pas que ces huiles, qui étaient utilisées comme liant, devaient être solubles ou dispersibles dans l'eau. En outre, ce document ne décrivait pas l'utilisation des huiles de silicone dans le cas des vernis à ongles à base de dispersion aqueuse de polymère filmogène.

D216 et D217 prévoyaient comme matière filmogène un polymère siliconé. Or, selon le brevet litigieux le composé siliconé et le polymère filmogène étaient deux composés distincts.

Les vernis à ongles revendiqués étaient donc nouveaux (article 54 CBE).

- e) Aucun des documents cités par la requérante ne suggérait à l'homme du métier cherchant à obtenir un vernis à ongles pelable d'utiliser un composé siliconé soluble ou dispersible dans l'eau avec une dispersion aqueuse de polymère filmogène. En particulier, le document D28 ne mentionnait la présence d'un composé siliconé que comme agent anti-mousse et sans préciser la nature exacte de ce dernier. Le document D29 concernait des vernis en

milieu solvant organique pour lesquels le processus de formation du film était très différent de celui observé en milieu aqueux. Il n'était donc pas évident pour l'homme du métier de transposer l'enseignement de D29 à un vernis en milieu aqueux.

L'objet des revendications selon la requête principale impliquait donc une activité inventive (article 56 CBE).

Requête subsidiaire 5 (première requête subsidiaire)

f) L'homme du métier ne pouvait déduire du document D28 que les polymères filmogènes spécifiés dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5 jouaient un rôle décisif pour l'obtention des effets mentionnés dans le brevet litigieux, en particulier la résistance à l'eau du vernis. En outre, cet enseignement ne pouvait découler du document D29 qui concernait des polymères filmogènes solubles en milieu organique, alors que les vernis selon le brevet litigieux étaient formulés en milieu aqueux. L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5 impliquait donc une activité inventive (article 56 CBE).

Requête subsidiaire 2 (deuxième requête subsidiaire)

g) Selon la demande de brevet telle que déposée les composés siliconés hydrosolubles n'étaient pas nécessairement non-ioniques. L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 était donc en conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE.

h) Le document D28 ne mentionnait pas que les composés siliconés hydrosolubles se répartissaient de façon homogène dans le vernis à ongles et permettaient ainsi un meilleur pelliculage. Les composés siliconés selon D29 étaient solubles dans un milieu organique. D28 et D29 ne donnaient donc aucun indice qui aurait incité l'homme du métier à incorporer des composés siliconés hydrosolubles dans les vernis à ongles pour améliorer le pelliculage. L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 impliquait donc une activité inventive (article 56 CBE).

XI. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée requiert à titre principal le rejet du recours (c'est-à-dire le maintien du brevet sur la base de la requête principale déposée par lettre datée du 18 février 2005 et correspondant au jeu de revendications sur lequel se fonde la décision contestée) ou, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 5 (première requête subsidiaire) ou 2 (deuxième requête subsidiaire) soumises avec la lettre du 18 février 2005.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. *Admissibilité de la requête principale dans la procédure*

La requête principale correspond au jeu de revendications sur lequel se base la décision contestée et sur lequel, par conséquent, la requérante a fondé son recours. En réponse au mémoire de recours, l'intimée a présenté, à titre principal, un nouveau jeu de revendications restreignant le champ de la protection demandée ainsi qu'à titre subsidiaire, plusieurs autres jeux de revendications. Ce n'est que quelques jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours que l'intimée a modifié ses requêtes et a demandé à titre principal que le brevet soit maintenu sur la base du jeu de revendications accepté par la division d'opposition et sur lequel est fondée la décision contestée.

Une limitation de la protection demandée par la présentation d'un jeu de revendications plus restreint ne constitue pas en soi une renonciation implicite ou explicite à des parties du brevet délivré mais doit être considérée comme un essai ou une tentative de formulation de revendications en réponse aux objections présentées par l'opposant (voir à cet égard, dans le même sens T 407/02 du 12 novembre 2003 non publiée au JO OEB point 1.2 , 2^{ème} paragraphe des motifs de la décision). L'intimée peut donc revenir au jeu de revendications accepté par la division d'opposition même si ce dernier est plus large que les jeux soumis en réponse au mémoire de recours. En outre, la Chambre ne peut constater dans ce contexte un abus de procédure de la part de l'intimée : la requête principale actuelle

correspond à la version acceptée par la division d'opposition et sur laquelle le recours a été motivé : la requérante était, de ce fait, parfaitement à même de préparer et de présenter une argumentation à l'encontre de ladite requête pour la procédure orale.

Par conséquent, la Chambre considère que la requête principale doit être admise dans la procédure.

3. *Modifications*

La revendication 1 de la requête principale a été modifiée par rapport à la revendication 1 du brevet tel que délivré en remplaçant l'expression "composition cosmétique" par l'expression "vernis à ongles". De l'ensemble de la demande de brevet telle que déposée il ressort clairement que les compositions cosmétiques sont destinées à être appliquées sur l'ongle afin d'y former un film, l'un des objectifs de l'invention étant l'obtention d'un film facilement pelliculable et protégeant suffisamment l'ongle (page 2, ligne 4 à 21). Les exemples de la demande de brevet concernent également des vernis à ongles puisque les compositions cosmétiques qui y sont décrites sont testées sur l'ongle où elles forment un film pelliculable (page 6, ligne 31 à page 7, ligne 4). Par conséquent, la modification tendant à préciser que la composition cosmétique est un vernis à ongles, est supportée par la demande de brevet telle que déposée (article 123(2) CBE).

4. *Clarté*

4.1 Selon les revendications 8 et 9 les vernis à ongles peuvent être utilisés et revêtir la forme d'un vernis à

ongles incolore ou coloré, mais également d'une base pour vernis ou d'une base pour soins. Il n'a pas été contesté que la terminologie employée dans ces revendications est courante dans le domaine de la cosmétique. En outre, la requérante n'a soumis aucun élément mettant en doute le fait que ces utilisations et modes de réalisations ne sont pas usuels pour des vernis à ongles et par conséquent, que l'homme du métier aurait des difficultés à déterminer l'objet des revendications 8 et 9. Ces revendications sont donc claires (article 84 CBE).

- 4.2 Selon la requérante les expressions "hydrosoluble", "dispersible dans l'eau", "composé siliconé" et "polymère filmogène" mentionnées dans la revendication 1 n'étaient pas suffisamment définies par le brevet litigieux. Cette objection bien qu'étant invoquée sur le fondement d'une insuffisance de la description, relève en fait de l'exigence de clarté selon l'article 84 CBE. En effet, la requérante avance un manque de précision de ces expressions, ce qui entraînerait une difficulté pour l'homme du métier à délimiter l'étendue de la revendication 1. Toutefois, comme ces expressions sont déjà présentes dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, l'objection de la requérante est irrecevable puisque le manque de clarté n'est pas un motif d'opposition (Jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB, 4^{ème} Édition 2001, VII.C.10.2).

5. *Exposé de l'invention*

L'invention doit être exposée dans le brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 83 CBE).

Les exemples du brevet litigieux illustrent la préparation de plusieurs vernis à ongles objets de l'invention (exemples 1 à 4). En dehors des exemples, le brevet donne des informations plus générales permettant à l'homme du métier de déterminer la nature des polymères filmogènes (page 2, ligne 49 à page 3, ligne 23) et des composés siliconés adéquats (page 3, lignes 24 à 36), ainsi que les proportions de composants à utiliser lors de la préparation des vernis à ongles (page 3, lignes 20 et 21, 37 et 38).

La requérante n'a pas soumis d'éléments pouvant mettre en doute le fait qu'avec l'ensemble des ces informations, l'homme du métier ne soit pas en mesure d'exécuter l'invention, en d'autres termes de préparer les compositions objet du brevet litigieux.

Dans ces circonstances, la Chambre considère que l'invention est suffisamment exposée dans le brevet litigieux pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

6. *Nouveauté*

- 6.1 Le document D12 divulgue des vernis à ongles diluables dans l'eau comprenant 0 à 90 parties en poids d'une dispersion aqueuse de polyuréthane aliphatique exempte de solvant ; et/ou 0 à 90 parties en poids d'une dispersion aqueuse d'esters vinyliques et/ou d'esters d'acide acrylique et/ou d'esters d'acide méthacrylique et/ou de copolymères d'esters d'acide acrylique, exempte de solvant ; avec une quantité minimale d'au moins 40 parties en poids de l'un des composés ci-dessus ; et optionnellement 0,1 à 2,0 parties en poids d'un agent

épaississant ; 0,1 à 10 parties en poids d'un régulateur de pH ; 0,1 à 10 parties en poids d'un agent dispersant ; 0,1 à 10 parties en poids d'un additif tensioactif et 0 à 10 parties en poids de colorant ou pigment (revendication 1). Les compositions selon les exemples 1 à 7 contiennent 0,6 partie en poids d'un agent anti-mousse. Le document ne mentionne pas la présence d'un composé siliconé, alors que les revendications du brevet litigieux exigent la présence de ce composé. La requérante en s'appuyant sur le document D17 a prétendu que l'agent anti-mousse mentionné dans les exemples de D12 ne pouvait être qu'un composé siliconé puisque seul ce type de composé était utilisé à cet effet dans les compositions aqueuses. Cette information ne peut toutefois être déduite de D17 qui mentionne comme agents anti-mousse pour les systèmes aqueux, non seulement des composés siliconés, mais également d'autres produits de nature différente, tels que les polyalkylène-glycols, les polyoxyalkylène-amines et les huiles minérales (tableau 1, pages 412 à 413).

Par conséquent, le document D12, même complété par l'enseignement de D17, ne divulgue pas de façon non ambiguë les vernis à ongles selon la revendication 1 de la requête principale.

- 6.2 Le document D13 décrit un vernis à ongles aqueux constitué de 12 à 50% en poids d'un polyuréthane et/ou d'un copolymère de polyuréthane sous forme dispersée, 0,1 à 1% en poids d'un épaississant, ainsi qu'optionnellement d'autres additifs (revendication 1). Le vernis à ongles peut également contenir une silicone modifiée, par exemple un copolymère diméthylpolysiloxane polyéther modifié, pour améliorer la résistance aux

rayures et l'état de surface (revendication 15, colonne 3, lignes 29 à 35). D13 ne mentionne toutefois pas la quantité de dérivé siliconé pouvant être utilisée. En outre, les compositions exemplifiées ne contiennent pas ce type de composé. Par conséquent la quantité de composé siliconé requise par la revendication 1 du brevet litigieux, i.e. 0,5 à 10% en poids, n'est pas divulguée par D13.

Ce document ne peut donc être préjudiciable à la nouveauté des vernis à ongles revendiqués.

- 6.3 Le document D23 concerne des compositions cosmétiques pour le maquillage contenant dans un véhicule approprié en tant que charge et/ou pigment, un fullerène ou un mélange de fullerènes (revendication 1). Les compositions peuvent se présenter sous forme d'émulsion huile dans l'eau ou eau dans huile, de suspension en milieu solvant, sous forme de poudre libre ou compactée ou de pâte anhydre (page 4, lignes 30 à 33). D23 mentionne, entre autres, des composés siliconés comme composant de la phase huileuse, ou comme agents d'étalement (page 5, lignes 47 ; page 6, lignes 15 et 16). Ces compositions sont particulièrement destinées au maquillage des yeux (page 3, lignes 10 à 12), mais peuvent également se présenter sous forme d'un vernis à ongles aqueux contenant de 10 à 80% en poids d'une dispersion synthétique, de 5 à 20% en poids d'une matière filmogène et de 0,5 à 15% en poids d'une résine (revendication 11). Les vernis à ongles comprennent une dispersion aqueuse filmogène synthétique contenant une substance miscible ou dispersible dans l'eau à laquelle peuvent s'ajouter une matière filmogène et les additifs usuels tels qu'un épaississant, un régulateur de pH, un

réticulant, un anti-mousse (page 6, lignes 23 à 37). Les exemples concernent divers types de composition cosmétique de maquillage mais ne décrivent pas de vernis à ongles.

Dans le cas des compositions sous forme de vernis à ongles, le document D23 ne mentionne pas l'addition de composés siliconés. Ce document ne divulgue donc pas les vernis à ongles selon la revendication 1 du brevet litigieux.

- 6.4 Le document D216 décrit un vernis à ongles aqueux incluant 5 à 60% en poids d'une émulsion d'un polymère obtenu par copolymérisation de 0,5 à 15% en poids d'un macromonomère siliconé et 85 à 99,5% en poids d'un monomère présentant une double liaison polymérisable (revendications 1 et 2, page 4). L'émulsion de polymère siliconé est le composant filmogène du vernis à ongles (dernier paragraphe de la page 3) qui peut également contenir d'autres composés, notamment un pigment, un colorant, un antiseptique, un parfum, un plastifiant, un adjuvant filmogène, un épaississant, un agent mouillant, un agent anti-mousse, un agent diluant (paragraphe 0016). Les vernis à ongles selon les exemples sont réalisés à partir d'une émulsion de polymère préparée préalablement. Les émulsions exemplifiées contiennent 31% (paragraphe 0050), 30% (paragrapes 0025, 0030, 0035, 0045), ou 25% (paragraphe 0040) en poids de matières solides. Les vernis à ongles contiennent 100 parties par poids de ces émulsions sur un total de 123,8 parties (paragraphe 0026), 126,8 parties (paragrapes 0031, 0041), 128,8 parties (paragrapes 0036, 0046, 0051). De ces données il peut être déduit que les vernis à ongles exemplifiés contiennent plus de 20% en poids de polymère filmogène

siliconé. Ces teneurs sont supérieures aux teneurs en composé siliconé qu'impose la revendication 1 du brevet litigieux, i.e. une teneur supérieure à 0,5% et inférieure à 10% en poids par rapport au poids total de la composition. Par conséquent, même si l'on considérait que le polymère filmogène siliconé des vernis à ongles selon le document D216 correspond à la fois au composé siliconé et au polymère filmogène des compositions selon la revendication 1 du brevet litigieux, ce que conteste l'intimée, le document D216 ne divulgue pas la teneur en composé siliconé telle que définie par la revendication 1 du brevet litigieux.

6.5 Le document D217 décrit des vernis à ongles sur la base d'une émulsion eau/huile comprenant de la nitrocellulose, un solvant, un polymère soluble dans l'eau, de l'eau et 0,2 à 10% en poids d'un copolymère siliconé obtenu par polymérisation radicalaire d'un monomère et d'une silicone modifiée avec des groupes acryliques (page 2, lignes 5 à 12). Ce document ne fait pas mention d'un polymère filmogène sous la forme d'une dispersion aqueuse de particules tel que l'impose la revendication 1 selon la requête principale.

6.6 La requérante a également cité au titre de l'objection de manque de nouveauté des documents qui ne divulguent pas de vernis à ongles mais divers autres types de compositions cosmétiques :

6.6.1 Le document D14 concerne une composition cosmétique aqueuse pour la fixation de la chevelure constituée d'une dispersion aqueuse de particules d'un polymère filmogène (revendication 1). La composition peut également contenir un agent anti-mousse siliconé

(revendication 14 ; page 10, lignes 25 à 27). La laque aérosol selon l'exemple R comprend 0,5% par poids de silicone alors que les autres compositions exemplifiées contiennent des quantités plus faibles (exemple R, page 24).

D15 a pour objet des compositions pour le traitement des matières kératiniques, en particulier les cheveux et les cils, comprenant en milieu aqueux au moins une silicone et un latex insoluble dans le milieu aqueux et au moins un agent de mise en suspension de la silicone et du latex et/ou au moins un agent épaississant choisi, entre autres, parmi les acides polyacryliques réticulés ou non et les dispersions aqueuses de copolymère d'acrylate d'ammonium/acrylamide réticulé (revendication 1). La silicone est présente dans des proportions comprises entre 0,1 et 50% en poids par rapport au poids total de la composition (revendication 14).

D16 décrit des compositions cosmétiques pour cheveux comprenant des particules de polymère et une huile ou un corps gras (revendications 1 et 4). Les exemples 10 et 16 concernent des compositions pour la fixation de la chevelure contenant 1% d'huile de silicone, alors que l'exemple 11 a trait à une composition de rinçage des cheveux contenant 0,5% de silicone.

D214 concerne des compositions aqueuses pour la fixation de la chevelure comprenant de 2 à 10% en poids d'un polyester dispersible dans l'eau et 0,1 à 3% d'un copolymère contenant des entités siliconées (revendication 1).

D215 divulgue l'utilisation en cosmétique ou en application topique d'une dispersion dans un milieu aqueux contenant au moins un organopolysiloxane non volatil et un polymère réticulé particulier (revendication 1). Les compositions sont destinées au traitement cosmétique des cheveux ou de la peau (page 2, lignes 6 à 11). Les exemples 1 à 5 concernent des après-shampooings contenant respectivement 10%, 1%, 1%, 0,75% et 0,25% en poids de composés siliconés, alors que l'exemple 6 décrit un shampooing renfermant 2% en poids de composés siliconé (PDMS). Le produit solaire selon l'exemple 7 contient 5% de composé siliconé.

6.6.2 La revendication 1 du brevet litigieux définit l'objet revendiqué par l'expression "vernis à ongles". Il est généralement admis qu'un vernis à ongles doit, au vu de son utilisation, présenter des caractéristiques particulières qui ne sont pas nécessairement requises pour d'autres compositions cosmétiques. En effet, un shampooing, une composition pour le conditionnement ou la fixation des cheveux, ou encore une crème pour le corps sont autant d'exemples de compositions cosmétiques qui ne se prêtent pas à une utilisation comme vernis à ongles. De telles compositions ne remplissent pas certains critères requis pour les vernis à ongles, en particulier, comme l'a fait remarquer l'intimée, un séchage rapide et une résistance adéquate à l'eau et aux contraintes mécaniques du film formé sur l'ongle par l'application de la composition. A contrario, un vernis à ongles ne peut pas être utilisé pour le lavage, le conditionnement ou la fixation des cheveux, ou pour le traitement ou le maquillage de la peau parce que sa composition chimique ne le rend pas apte à ces utilisations. Ainsi, même si certains ingrédients

peuvent être communs à divers types de compositions cosmétiques, la composition chimique d'un vernis à ongles doit, de toute évidence, se distinguer de la composition de préparations cosmétiques destinées à d'autres usages. Dans ces conditions, la chambre ne peut suivre une objection de manque de nouveauté d'un vernis à ongle basée sur la divulgation d'autres compositions cosmétiques.

6.6.3 Dans ces circonstances, la Chambre considère que les vernis à ongles revendiqués sont également nouveaux par rapport aux diverses compositions cosmétiques mentionnées dans les documents D14, D15, D16, D214 et D215.

6.7 En conclusion, il n'a pas été établi que l'art antérieur sur lequel se fonde la requérante divulgue de façon directe et non ambiguë l'objet des revendications selon la requête principale. Par conséquent, l'objet de ces revendications est nouveau.

7. *Activité inventive*

7.1 Le brevet litigieux a pour objet des vernis à ongles formulés sur la base d'une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène.

7.2 Le document D28 décrit également des vernis à ongles à base d'une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène. En outre, ce document concerne, comme le brevet litigieux, le problème du pelliculage du film obtenu par application du vernis, ce pelliculage permettant d'éliminer facilement le film. Le document D29, a pour objet des vernis à ongles en milieu solvant

organique et non aqueux, et est de ce fait plus éloigné de l'invention objet du brevet litigieux que le document D28. Par conséquent, le document D28 représente l'état de la technique le plus proche.

D28 concerne un vernis à ongles pelliculable comprenant le mélange dans un rapport pondéral donné, d'une émulsion d'un polymère d'acétate de vinyle consistant en un homopolymère et/ou un copolymère d'acétate de vinyle et d'une microémulsion d'un polymère acrylique dont les particules émulsifiées ont un diamètre inférieur à 0,05 μm (revendication 1, page 2). Les vernis à ongles exemplifiés contiennent une proportion importante d'eau. Le vernis à ongles selon l'exemple 1 contient également 0,01% de diméthylpolysiloxane en tant qu'agent anti-mousse (exemple 1, page 18). Ces vernis à ongles peuvent être éliminés sans utiliser de solvant, n'induisent pas de sensation de pression sur l'ongle et ne dégagent pas d'odeur de solvant lors de l'application (page 5, premier paragraphe). Le film obtenu par application du vernis présente une excellente résistance à l'eau, une excellente brillance et peut être éliminé par pelliculage (page 11, dernier paragraphe ; page 29).

- 7.3 Les vernis à ongles objet du brevet litigieux permettent d'obtenir une pellicule souple qui adhère bien sur l'ongle et se pellicule facilement. Cette pellicule est brillante et résiste bien à l'eau même chaude et savonneuse (page 3, lignes 58 et 59). Ces effets concordent toutefois avec ceux décrits pour les vernis à ongles selon le document D28 (point 7.2).

L'intimée a cependant fait valoir une amélioration de la résistance à l'eau et de la facilité de pelliculage en

se fondant sur l'exemple 1 du brevet litigieux. Cet exemple comparatif met en jeu une composition contenant comme polymère filmogène une dispersion aqueuse de polyester-polyuréthane à groupes carboxyliques (exemple 1, page 4). Alors que le pelliculage des films obtenus avec des compositions comprenant un composé siliconé est évalué comme étant "très facile" ou même "très très facile", une composition témoin sans composé siliconé induit un pelliculage "difficile" (tableau et ligne 50 de la page 4). Il n'est pas contesté au vu de ces résultats que la présence de composé siliconé dans cette composition améliore le pelliculage du film. Cet exemple ne permet cependant pas de reconnaître une amélioration du pelliculage par rapport aux vernis selon le document D28, qui d'une part constituent l'état de la technique le plus proche et, d'autre part au vu de la présence d'une quantité même faible de composé siliconé se rapprochent plus des vernis revendiqués que la composition selon l'exemple comparatif du brevet litigieux caractérisée par l'absence totale de composé siliconé.

Par conséquent, le problème à résoudre par l'invention objet du brevet litigieux ne peut être vu que dans la mise à la disposition d'une alternative aux vernis à ongles connus du document D28.

7.4 Au vu des exemples du brevet litigieux, le problème technique tel que défini ci-dessus a bien été résolu par les vernis à ongles objet de la revendication 1 selon la requête principale.

7.5 La revendication 1 selon la requête principale ne définit pas la structure du polymère filmogène. Par

conséquent, les vernis à ongles revendiqués se distinguent des vernis à ongles selon D28 uniquement par la présence d'un composé siliconé hydrosoluble ou dispersible dans l'eau à une teneur plus élevée, c'est à dire supérieure à 0,5% et inférieure ou égale à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition.

La question qui se pose est donc de savoir s'il était évident pour l'homme du métier cherchant à résoudre le problème technique tel que défini ci-dessus (point 7.3) d'ajouter aux compositions connues de D28, un composé siliconé hydrosoluble ou dispersible dans l'eau à une teneur telle que spécifiée dans la revendication 1 selon la requête principale.

- 7.6 Le document D29 concerne des vernis à ongles comprenant 100 parties en poids d'une résine synthétique ou naturelle, solide à température ambiante et soluble dans un solvant organique, 0,01 à 30 parties en poids d'un organopolysiloxane et un solvant organique (revendication 1). La résine est sélectionnée parmi les copolymères de chlorure et d'acétate de vinyle, une résine de sulfonamide, une résine d'acétal, un ester polyacrylique, un ester polyméthylacrylique et la nitrocellulose (revendication 2). Le document D29 mentionne expressément que l'addition de 0,01 à 30 parties en poids d'organopolysiloxane a comme effet de rendre le film de vernis facilement pelliculable (colonne 3, lignes 64 à 68). Ainsi, même si au bénéfice de l'intimée l'on considèrerait que le problème technique à la base du brevet n'était pas simplement d'offrir une alternative aux vernis selon le document D28, mais d'améliorer le pelliculage de ces derniers, l'homme du métier trouvait dans l'enseignement du document D29 une

incitation claire à ajouter des composés siliconés afin de résoudre ce problème technique. En outre, la plage de teneur en composé siliconé selon la revendication 1 du brevet litigieux, i.e. 0,5 à 10%, se situe dans le domaine préconisé par le document D29. Ayant à résoudre le problème technique dans le cadre d'une composition en milieu aqueux, l'homme du métier ne pouvait de toute évidence que sélectionner des composés siliconés compatible avec une formulation dans ce milieu et par conséquent aboutir à l'addition de composés siliconés solubles ou dispersibles dans l'eau. En effet, comme l'a fait remarquer l'intimée, le choix d'un composé siliconé hydrosoluble ou dispersible dans l'eau visait à exclure des composés siliconés qui ne pourraient pas être formulés en milieu aqueux, formant un système biphasique incompatible pour une application sur les ongles.

La Chambre ne partage pas le point de vue selon lequel l'homme du métier n'aurait pas considéré le document D29 dans la recherche de la solution au problème technique, du simple fait que ce document concerne des vernis en milieu solvant organique. Tout d'abord, D29 concerne le même domaine technique que le brevet litigieux, i.e. les vernis à ongles, et un cloisonnement au sein de ce domaine tendant à établir une frontière nette entre les vernis à ongles aqueux et ceux en milieu solvant organique semble infondé au vu notamment de la similarité des problèmes techniques rencontrés dans les deux systèmes et des solutions qui y sont apportées. En effet, le but poursuivi par l'invention objet du document D29 est essentiellement le même que celui relaté dans le brevet litigieux, notamment l'obtention d'un film pelliculable permettant son élimination sans utiliser de solvant. D'autre part, les polymères

filmogènes décrits dans D29 sont en grande partie des polymères qui sont également envisagés par le brevet litigieux. En outre, comme le document D28 divulgue déjà par lui-même l'addition de composé siliconé aux vernis à ongles aqueux, certes dans des teneurs faibles, l'homme du métier n'avait aucune raison de ne pas suivre l'enseignement très clair du document D29 qui lui suggérerait d'ajouter une quantité plus importante de composé siliconé.

Par conséquent, l'objet des revendications selon la requête principale découle de façon évidente de la combinaison des enseignements des documents D28 et D29.

- 7.7 L'objet des revendications selon la requête principale n'implique donc pas d'activité inventive.

Requête subsidiaire 5 (première requête subsidiaire)

8. La nature du polymère filmogène a été définie plus précisément dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5. La définition du polymère filmogène englobe la possibilité de choisir le polymère parmi les polymères ou copolymères acryliques, vinyliques et leurs mélanges et n'introduit donc aucune distinction supplémentaire par rapport aux vernis à ongles selon le document D28. En effet, D28 divulgue des vernis à ongles dans lesquels le polymère filmogène est un mélange de polymère et/ou copolymère vinylique et de polymère acrylique (revendication 1, page 2).

Par conséquent, l'objet des revendications selon la requête subsidiaire 5 n'implique pas d'activité

inventive pour les mêmes raisons qu'énoncées pour la requête principale (point 7).

Requête subsidiaire 2 (seconde requête subsidiaire)

9. Alors que selon la revendication 1 de la requête principale le composé siliconé est hydrosoluble ou dispersible dans l'eau, la requête subsidiaire 2 impose que le composé siliconé soit hydrosoluble. La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 précise également que la teneur en matière sèche de polymère filmogène est de 25 à 60% en poids par rapport au poids total de la composition.
 - 9.1 Le brevet mentionne un effet positif sur le pelliculage lié à l'utilisation d'un composé siliconé hydrosoluble à condition que celui-ci soit également non-ionique (page 3, lignes 35 et 36). Le fait que la revendication 2 ne précise pas cette deuxième caractéristique soulève des doutes quand au support de cette modification dans la demande de brevet telle que déposée (article 123(2) CBE). Néanmoins, même si cette modification était admissible au vu des exigences de l'article 123(2) CBE, il n'a pas été établi que le composé siliconé hydrosoluble induise un effet sur le pelliculage lorsque ce dernier n'est pas non-ionique. Par conséquent, une activité inventive ne peut se baser sur la restriction à un composé siliconé hydrosoluble en tant que tel.
 - 9.2 La fourchette de teneur en matière sèche spécifiée dans la revendication 1 se recoupe partiellement avec la gamme de 16 à 30% en poids de composé solide dans la formulation telle que mentionnée dans le document D28

(page 13, premier paragraphe). D'autre part, aucun effet particulier n'est mentionné dans le brevet pour cette caractéristique (page 3, lignes 22 et 23).

Par conséquent, une activité inventive ne peut être fondée sur cette précision.

9.3 L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 n'implique donc pas d'activité inventive.

10. En conclusion, les vernis à ongles objet de la revendication 1 de la requête principale et des deux requêtes subsidiaires n'impliquent pas d'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

La Greffière :

La Présidente :

C. Eickhoff

B. ter Laan