

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 4 octobre 2005

N° du recours : T 0415/01 - 3.3.02
N° de la demande : 96401523.4
N° de la publication : 0756864
C.I.B. : A61K 7/00
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Utilisation de l'association de deux huiles particulières dans une composition notamment cosmétique, et composition obtenue

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Revlon Consumer Products Corp.
Schwanhäusser Industrie Holding GmbH & Co.

Référence :

Composition cosmétique /L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56

Mot-clé :

"Requête principale et requêtes auxiliaires 1 à 4 - activité inventive - non : alternative évidente basée sur un choix arbitraire"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0415/01 - 3.3.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.02
du 4 octobre 2005

Requérant : Schwanhäusser Industrie Holding GmbH & Co.
(Opposant 2) Schwanweg 1
D-90562 Heroldsberg (DE)

Mandataire : Leissler-Gerstl, G.
Patentanwältin
Arnulfstrasse 25
D-80335 München (DE)

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

Mandataire : Bureau Casalonga-Josse
Paul-Heyse-Strasse 33
D-80336 München (DE)

Autre partie : Revlon Consumer Products Corp.
(Opposant 1) 625 Madison Ave
New York, N.Y. 10022 (US)

Mandataire : Uexküll & Stolberg
Beselerstrasse 4
D-22607 Hamburg (DE)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
signifiée par voie postale le 13 février 2001
concernant le maintien du brevet européen
n°0756864 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : U. Oswald
Membres : R. Riolo
J. Willems

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 756 864 a été délivré le 26 novembre 1997 sur la base de la demande numéro 96 401 523.4. Le libellé de la revendication indépendante de produit telle que délivrée s'énonçait :

"16. Composition comprenant, dans une phase grasse, une huile volatile, une huile siliconée phénylée et moins de 20% en poids d'huile hydrocarbonée non volatile."

II. La requérante (opposante 2) et l'opposante 1, partie de droit à la procédure de recours, ont fait opposition à la délivrance de ce brevet européen demandant sa révocation en application de l'article 100a) de la CBE en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi qu'en l'application de l'article 100b) de la CBE au motif que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Entre autres, les documents suivants ont été cités au cours des procédures d'opposition et recours :

(11) Traduction anglaise de la demande JP-A-6165809

(16) CA-A-2141124

Annexe 2 (annexe jointe à la réponse de l'intimée au mémoire de recours datée du 7 janvier 2002)

III. Dans la décision rendue par la division d'opposition à la fin de la procédure orale du 23 janvier 2001, il a été décidé que, compte tenu des modifications apportées aux revendications par le titulaire au cours de la

procédure, le brevet européen No. 0 756 864 satisfaisait aux conditions énoncées dans la CBE.

La Division d'Opposition a émis l'avis que la requête principale soumise lors de la procédure orale satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE. Elle a considéré que l'expression "au moins une cire" introduite dans le jeu de revendications découlait sans ambiguïté de la demande telle que déposée au vu des nombreux passages de la demande mentionnant la présence de cire dans les compositions cosmétiques selon l'invention. De même, elle était de l'opinion que l'exclusion de la valeur 100 pour les variables m et n ne correspondait pas à un disclaimer contrevenant aux exigences de l'article 123(2) CBE, mais à une simple restriction puisque cette valeur était divulguée dans la demande originale.

Elle a également considéré que l'objet de ces revendications était clair et que le brevet contenait toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'invention revendiquée. En tout état de cause, les opposantes n'avaient pas apporté d'élément permettant d'en douter.

Pour ce qui est de la nouveauté, elle a conclu qu'aucun des documents disponibles ne divulguait la combinaison quaternaire particulière d'une huile volatile ayant un point éclair spécifique, d'une huile siliconée phénylée de formule (I), d'une cire et de pigments selon les revendications du brevet en cause.

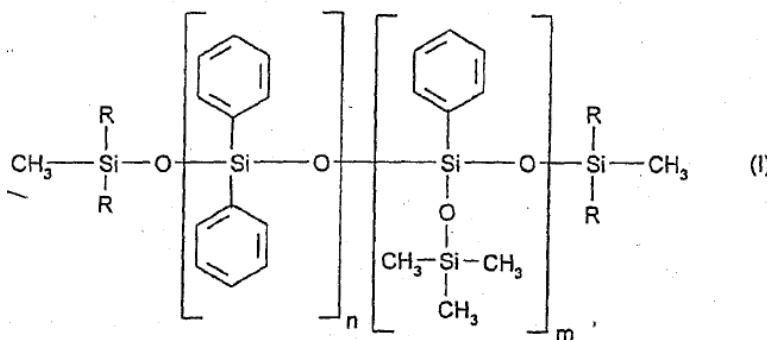
Quant à l'activité inventive, elle a estimé que le document (11), constituait l'état de la technique le plus proche dans la mesure où il divulguait, dans son exemple 4, la composition cosmétique se rapprochant le

plus de l'objet du brevet en cause et où il traitait également du problème de transfert et migration lié à l'utilisation de ces compositions.

Elle a considéré que ce document ainsi que tous les autres documents produits n'étaient toutefois pas pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive puisqu'aucun ne divulguait l'effet technique sur la tenue, le transfert, et la migration des compositions cosmétiques, obtenu par la combinaison d'une huile silicone ayant un point éclair entre 40 et 100°C avec une silicone phénylée de formule (I) telle que revendiquée.

Le texte de la revendication indépendante 14 du jeu de revendication de la requête principale s'énonçait :

"14. Composition comprenant, dans une phase grasse, une huile volatile, une huile siliconée phénylée, moins de 20% en poids d'huile hydrocarbonée non volatile, au moins une cire et une phase particulaire, caractérisée en ce que l'huile volatile est choisie parmi les huiles de point éclair de 40-100°C, la phase particulaire contient des pigments et/ou des nacres, les pigments étant présents à raison de 8 à 15% en poids de la composition, l'huile siliconée phénylée étant choisie parmi les huiles de formule (I) et leurs mélanges :



dans laquelle

.R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle,

.n est un nombre entier compris entre 0 et 100, à l'exclusion de 100,

.m est un nombre entier compris entre 0 et 100, à l'exclusion de 100, sous réserve que la somme m+n est comprise entre 1 et 100, à l'exclusion de 100."

- IV. La requérante a introduit un recours contre cette décision.
- V. Une procédure orale devant la chambre de recours s'est tenue le 4 octobre 2005.
- VI. La requérante a contesté le bien-fondé de la décision de la division d'opposition.

Elle a réitéré ses objections au titre de l'article 123(2) CBE et de l'article 100b) CBE ainsi que ses objections de nouveauté en reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée devant la Division d'Opposition.

Elle a fait valoir par ailleurs que, entre autres, la combinaison du document (11) avec le document (16) rendait évident l'objet du brevet contesté.

Elle a donc considéré que l'objet de la revendication 1 du brevet contesté ne remplissait pas les exigences d'activité inventive de l'Article 56 CBE.

- VII. L'intimée (titulaire) a contesté les argumentations de la requérante.

Elle a repris à son compte l'argumentation de la Division d'Opposition en ce qui concerne les objections

au titre de l'article 123(2) CBE et de l'article 100b) CBE ainsi que les objections de nouveauté.

Pour ce qui est de l'activité inventive, elle a principalement soutenu que le document (11) n'était pas pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive car ce document, à l'instar des autres documents de l'état de la technique disponible, n'enseignait nullement l'effet bénéfique sur les propriétés de tenue, de transfert et de migration obtenu par l'association d'une huile silicone ayant un point éclair entre 40 et 100°C avec une silicone phénylée de formule (I) telle que revendiquée.

VIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 756 864.

L'intimée a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base de la requête principale ou l'une des requêtes auxiliaires 1 à 3, toutes déposées avec la lettre du 22 septembre 2005, ou de la requête auxiliaire 4, déposée durant la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Objections aux titres de l'Article 123(2), 100b) CBE et de la nouveauté*

La Chambre partage les analyses et conclusions positives de la Division d'Opposition en ce qui concerne ces objections et, compte tenu de ses propres conclusions au

titre de l'appréciation de l'activité inventive, il n'y a pas lieu de développer ces divers points (Décision de la Division d'Opposition, pages 6 à 12, points 4 à 6).

Pour ce qui est de la nouveauté, la Chambre souhaiterait toutefois rappeler qu'il n'est pas permis, dans le cadre de la nouveauté, de combiner, à l'envie, multiples parties d'un même document lorsque aucun enseignement dans ledit document n'incite à le faire.

3. *Requête principale*

La requête principale se distingue de la requête maintenue par la Division d'Opposition uniquement en ce que l'alternative se rapportant à la présence de nacres ("et/ou des nacres") a été supprimée.

3.1 *Activité inventive*

Le brevet selon la requête principale concerne, entre autre, une composition cosmétique comportant quatre ingrédients dans une phase grasse, à savoir : une huile volatile de point éclair de 40-100°C, une huile siliconée phénylée de la famille des polyphénylméthylsiloxane répondant à la formule (I), au moins une cire et une phase particulière contenant des pigments à raison de 8 à 15% en poids de la composition (revendication 14).

Selon la description du brevet attaqué, ces compositions cosmétiques ne transfèrent pas, ne migrent pas et présentent des propriétés de glissant, de non tiraillement et de non dessèchement de la peau (page 2, lignes 39 à 43).

Le document (11) décrit, dans son exemple 4, une composition cosmétique comportant quatre ingrédients dans une phase grasse, à savoir : une huile volatile de point éclair de 40-100°C (24% de décaméthylcyclopentasiloxane), une huile siliconée phénylée de la famille des polyphénylméthylsiloxanes, une cire (4% de cire microcristalline) et des pigments (soit 5,5%, sans compter le kaolin, soit 15,5%, en tenant compte du kaolin).

La Chambre considère que l'état de la technique référé ci-dessus, qui se rapporte à une composition cosmétique comportant des ingrédients de même nature que ceux requis dans le brevet en cause, constitue le meilleur point de départ pour apprécier l'activité inventive de la revendication de produit.

L'intimée a produit, au cours de la procédure d'Opposition, des essais comparatifs afin d'établir que le choix d'un polyphénylméthylsiloxane selon la formule (I) conduit à des propriétés cosmétiques améliorées par rapport à l'état de la technique (lettre du 6 avril 1999, point III).

A ce sujet, la Chambre note cependant que ces essais n'indiquent pas la nature du polyphénylméthylsiloxane employé dans la reproduction de l'exemple 4 du document (11). D'autre part, aucune comparaison n'a été produite montrant que le remplacement dans cet exemple d'un polyphénylméthylsiloxane quelconque par un polyphénylméthylsiloxane répondant à la formule (I) selon le brevet en cause conduit bien à une amélioration

des propriétés cosmétiques de la composition selon cet exemple.

- 3.2 Au vu de cet état de la technique et en absence d'élément démontrant un quelconque effet technique vis-à-vis de celui-ci, le problème à résoudre ne peut être défini que comme la mise à disposition d'autres compositions cosmétiques.

La solution consiste à employer dans la composition un polyphénylméthylsiloxane répondant à la formule (I).

Il est, en outre, plausible, au vu des exemples de la description du brevet que le problème ait bien été résolu par les compositions objet de la revendication 14 du brevet attaqué.

- 3.3 La question qui se pose à présent est donc de savoir si cette solution découlait à l'évidence de l'état de la technique disponible pour l'homme du métier.

A ce sujet, le document (16) décrit précisément des composition cosmétiques comportant dans une phase grasse précisément une huile siliconée phénylée de la famille des polyphénylméthylsiloxane répondant à la formule (I), une cire et une phase particulière contenant des pigments (page 2, ligne 10-page 3, ligne 1 ; page 6, lignes 10 à 14).

Ce document constitue en soi, pour l'homme du métier, une incitation claire à utiliser dans la composition de l'exemple 4 du document (11) une huile siliconée phénylée de formule (I) dans le but mettre à disposition d'autres compositions cosmétiques.

Dans ces circonstances, la Chambre est convaincue que l'homme du métier à la recherche d'une solution au problème tel que définit au point 3.2 ci-dessous, aurait abouti à la composition selon la revendication 14 du brevet attaqué au vu de la famille de polyphénylméthylsiloxanes divulguée dans le document (16) puisque ces polyphénylméthylsiloxanes étaient déjà employés avec succès dans des compositions cosmétiques similaires.

- 3.4 La Chambre ne conteste pas l'argumentation de l'intimée selon laquelle ni le document (11), ni le document (16) ne font état de l'effet technique sur la tenue, le transfert, et la migration des compositions cosmétiques, obtenu par l'utilisation de la combinaison d'une huile silicone ayant un point éclair entre 40 et 100°C avec une silicone phénylée de formule (I) telle que revendiquée.

La Chambre observe cependant que la revendication 14 ne concerne pas l'utilisation de la combinaison d'une huile silicone ayant un point éclair entre 40 et 100°C avec une silicone phénylée de formule (I) dans le but d'obtenir un effet technique particulier.

Cette argumentation ne peut donc pas être retenue pour l'appréciation de l'activité inventive du produit *per se*.

De même, en l'absence de preuves tangibles de propriétés particulières par rapport à l'état de la technique obtenues par les compositions revendiquées, la Chambre ne peut considérer que le choix de la famille particulière de polyphénylméthylsiloxanes selon la formule (I) constitue autre chose qu'un simple choix arbitraire

parmi les diverses familles de polyphénylméthylsiloxanes, choix dénué d'activité inventive à l'opposition d'une sélection véritable.

La revendication 14 du jeu de revendications tel que délivré ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 56 de la CBE.

Il n'y a donc pas lieu de considérer les autres revendications.

4. *Requêtes auxiliaires 1, 2, 3 et 4*

La revendication 14 de la requête auxiliaire 1 est identique à celle de la requête principale. Les conclusions exposées ci-dessus s'applique donc à l'identique à cette dernière.

La revendication 14 de la requête auxiliaire 2 se distingue de la requête principale en ce que la quantité d'huile volatile a été restreinte à une plage de 30 à 60% en poids de la composition et celle de l'huile siliconée phénylée à une plage de 1 à 35% en poids de la composition.

Aucun effet particulier n'ayant été évoqué et/ou montré pour ces plages qui sont de surcroît larges et usuelles pour ces ingrédients, les conclusions exposées au point 3 ci-dessus s'appliquent donc également à cette requête.

La revendication 14 de la requête auxiliaire 3 est identique à celle de la requête auxiliaire 1 avec la suppression de l'expression "à l'exclusion de la valeur

100", afin de pallier une éventuelle objection au titre de l'article 123(2). Les conclusions exposées ci-dessus au point 3 pour l'activité inventive s'appliquent donc également à cette dernière.

La revendication 14 de la requête auxiliaire 4 est identique à celle de la requête auxiliaire 2 avec la suppression de l'expression "à l'exclusion de la valeur 100", afin de pallier une éventuelle objection au titre de l'article 123(2). Les conclusions exposées ci-dessus au point 3 pour l'activité inventive s'appliquent donc également à cette dernière.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

Le Greffier

Le Président

A. Townend

U. Oswald