

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 22 janvier 2009**

**N° du recours :** T 1003/04 - 3.3.07  
**N° de la demande :** 99402915.5  
**N° de la publication :** 1010416  
**C.I.B. :** A61K 7/00  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Nanoémulsion à base d'esters gras de glycérol, et ses utilisations dans les domaines cosmétique, dermatologique et/ou ophtalmologique

**Titulaire du brevet :**

L'ORÉAL

**Opposantes :**

- 01) HENKEL AG & CO. KGAA
- 02) Wella AG
- 03) KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
- 04) Beiersdorf Aktiengesellschaft

**Référence :**

-

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 83, 84, 100b), 111(1), 123(2)(3)  
CBE R. 80

**Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :**

CBE Art. 102(3)

**Mot-clé :**

"Requête - recevable - (oui)"

"Modifications - recevables - (oui)"

"Manque de clarté découlant des modifications - (non)"

"Exposé insuffisant - prouvé - (non)"

"Nouveaux moyens de preuves - admis - (oui)"

"Renvoi - (oui)"

**Décisions citées :**

-

**Exergue :**

-



N° du recours : T 1003/04 - 3.3.07

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.07  
du 22 janvier 2009

**Requérantes :**  
(Opposante 02)

Wella AG  
Berliner Allee 65  
D-64274 Darmstadt (DE)

**Mandataire :**

Herzog, Martin  
Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser  
Patentanwälte  
Postfach 10 33 63  
D-40024 Düsseldorf (DE)

(Opposante 04)

Beiersdorf Aktiengesellschaft  
Unnastrasse 48  
D-20245 Hamburg (DE)

**Mandataire :**

UEXKÜLL & STOLBERG  
Patentanwälte  
Beselerstrasse 4  
D-22607 Hamburg (DE)

**Intimée :**  
(Titulaire du brevet)

L'ORÉAL  
14, rue Royale  
F-75008 Paris (FR)

**Mandataire :**

Dossmann, Gérard  
Bureau Casalonga & Josse  
Bayerstrasse 71/73  
D-80335 München (DE)

**Autres parties :**  
(Opposante 01)

HENKEL AG & CO. KGAA  
FJP  
D-40191 Düsseldorf (DE)

**Mandataire :**

-

(Opposante 03)

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH  
Zerninstrasse 10-18  
D-64297 Darmstadt (DE)

**Mandataire :**

-

**Décision attaquée :**

**Décision intermédiaire de la division  
d'opposition de l'Office européen des brevets  
postée le 21 juin 2004 concernant le maintien  
du brevet européen n° 1010416 dans une forme  
modifiée.**

**Composition de la Chambre :**

**Président :** B. ter Laan  
**Membres :** G. Santavicca  
E. Lachacinski

## Exposé des faits et conclusions

- I. Les recours ont été formés par les opposantes 04 et 02 (requérantes 01 et 02) contre la décision intermédiaire par laquelle la division d'opposition, à l'issue de la procédure orale du 25 mai 2004, a décidé que le brevet européen 1 010 416 (demande n° 99 402 915.5) modifié, à savoir revendications 1 à 27 remises avec la lettre datée du 13 février 2003 (devenues la requête principale lors de la procédure orale) et pages 2 à 7 de la description remises le 25 mai 2004, satisfaisait aux exigences de la CBE.

Le libellé de la revendication 1 de la requête principale s'énonce ainsi (la seule modification apportée à la revendication 1 telle que délivrée est indiquée par la rayure) :

"1. Nanoémulsion comportant une phase huileuse dispersée dans une phase aqueuse et ayant des globules d'huile dont la taille moyenne en nombre est inférieure à 100 nm, caractérisé en ce qu'elle contient un tensioactif solide à une température ~~inférieure~~ ou égale à 45°C, choisi parmi les esters gras de glycérol, et au moins une huile ayant un poids moléculaire supérieur à 400, et en ce que le rapport en poids de la quantité de phase huileuse sur la quantité de tensioactif va de 2 à 10."

- II. Quatre oppositions avaient été formées en vue d'obtenir la révocation du brevet dans son intégralité sur le fondement de l'article 100a) CBE, à savoir que l'objet tel que revendiqué était dépourvu de nouveauté et manquait d'activité inventive.

L'opposante 04 avait aussi invoqué que l'objet de la revendication 2 concernait une création esthétique (article 52(2)(b) CBE), et était donc exclu de la brevetabilité (article 100a) CBE), et que l'exposé de l'invention était insuffisant (Article 100b) CBE). Les allégations de défaut de nouveauté et de manque d'activité inventive se fondaient, entre autres, sur les documents suivants :

- O1: EP-A-0 490 053 ;
- O4: US-A-5 698 219 ;
- O5: WO-A-96/28131 ;
- O13: EP-A-0 406 162 ;
- O17: A. Forgiarini et al, "*Studies of the relation between phase behaviour and emulsification methods with nanoemulsion formation*", *Surfactant colloids*, *Progr. Colloid Polym. Sci* (2000), 115, pages 36 à 39.

III. D'après la décision attaquée :

- a) la modification apportée n'était pas contestée,
- b) les opposantes n'avaient pas démontré que l'exposé de l'invention telle que définie dans les revendications 1 et 2 était insuffisant,
- c) l'objet de la revendication 2 avait un caractère technique et ne tombait donc pas sous l'exclusion prévue par l'article 52(2)(b) CBE,
- d) l'objet des revendications était nouveau vis-à-vis des objets décrits dans les documents O1, O4 et O5,
- e) le document EP-A-0 278 660 (O24), remis lors de la procédure orale, n'avait pas été admis dans la procédure du fait de son manque de pertinence,
- f) l'objet des revendications ne découlait pas de manière évidente des documents O1 et O13, ni de O5. En fait, les documents O1 et O5 avaient trait à des

microémulsions et ne pouvaient donc porter sur l'état de la technique le plus proche.

IV. En procédure de recours, de nombreux nouveaux moyens de preuve ont été soumis par les opposantes, à savoir :

*Requérante 01 :*

Mémoire de recours :

(B1 = O25) EP-A-0 705 593.

lettre datée du 28 novembre 2008 :

(O38) US-A-5,658,575 ;

(O39) JP-09-110635 ;

(O39a) traduction en anglais de (O39) ;

(O39b) Extrait (Patent Abstract of Japan) de (O39) ;

(O40) Breitmaier/Jung, Organische Chemie II,  
Thieme Verlag 1983, pages 551 et 552 ;

(O41) E-mail de la société Aiglou en date du 27  
novembre 2008 portant sur le composant "Vaseline  
Codex" ;

(O42) Fiche Technique portant sur la silicone "Dow  
Corning<sup>(R)</sup> 1403 Fluid", datée du 29 juin 2006 ;

(O43) Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 7ème  
édition, Walter de Gruyter Verlag, 1993,  
page 431, "Dimeticon".

*Requérante 02 :*

mémoire de recours :

(O24) EP-A-0 278 660 ;

(O25) EP-A-0 705 593 ;

(O26) EP-A-0 004 795 ;

(O27) EP-B-0 041 703 ;

- (028) Pages 462 et 464 du document 016 ;
- (029) Dessins présentés durant la procédure orale du 25 mai 2004 ;
- (030) Déclaration de M. Ernst-Dieter Racky.

lettre datée du 30 novembre 2006 :

- (033) Ikeda Corporation, Fiche Technique No. ICBM-91050/MAY1206S concernant le produit "Emalex DSG-2" (1 page, non datée) et pages 1/4 à 4/4 du "Material Safety Data Sheet" Serial 91059, datées du 5 novembre 2004.

Dans cette lettre, la requérante 02 a aussi identifié le document 023, à savoir :

- (023) R.C. Weast et M. J. Astle, CRC Handbook of Chemistry and Physics, "Physical Constants of Organic Compounds, 62ème édition, 1981, page C-313.

*Opposante 01 (partie de droit 01) :*

lettre datée du 28 novembre 2008 :

- (045) Extrait de l'encyclopédie WIKIPEDIA concernant le terme NTU (045).

V. Par lettre en date du 28 juillet 2005, la titulaire du brevet litigieux (intimée), en réponse aux mémoires de recours, a déposé 7 jeux de revendications modifiées en tant que requêtes subsidiaires 1 à 7 ainsi que de nouveaux moyens de preuve, à savoir :

- (031) S.E. Friberg, "Micelles, microemulsions, liquid crystals, and the structure of *stratum corneum lipids*", J Soc. Cosmet. Chem., 41, 155-171, mai/juin 1990 ;



- (O32) A. Le Hir, "Abrégé de PHARMACIE GALÉNIQUE", 2ème édition, 1977, MASSON, pages 119 à 133 ;
- (O34) Rapport d'essais sur (a) la stabilité de la composition selon l'exemple 1 du brevet litigieux et (b) sur la composition de l'exemple 8 de O25 ;
- (O35) WO-A-97/03642.

Enfin, par lettre datée du 28 novembre 2008, l'intimée a déposé de nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 8 remplaçant les requêtes subsidiaires déposées par lettre du 28 juillet 2005 et a remis un rapport d'essais comparatifs (O44) portant sur la manière de distinguer nano- et microémulsions.

VI. En préparation de la procédure orale, la Chambre a envoyé une notification (datée du 11 août 2008), dans laquelle elle avait, entre autres, attiré l'attention des parties sur des références mentionnées dans le document O17, à savoir :

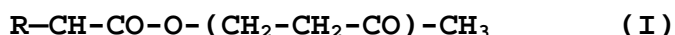
- (O36) H. Nakajima, Industrial applications of Microemulsions, Surfactant Science Series 66, 1997, pages 175 à 197 ; et,
- (O37) H. Nakajima, S. Tomomasa et M. Okabe, Proc. 1st World Congress of Emulsion, Paris, 1993, Volume 1, pages 162 à 197.

VII. La procédure orale a eu lieu le 22 janvier 2009. L'intimée a remis un jeu de revendications modifiées 1 à 23 en tant que requête principale et a retiré toutes les requêtes subsidiaires déposées précédemment. Le libellé de la revendication indépendante 1 de la seule requête restante s'énonce ainsi (les modifications, par rapport à la revendication 1 telle que délivrée, sont indiquées

de la manière suivante : suppression, rayure ; addition, en caractères gras).

"1. Nanoémulsion comportant une phase huileuse dispersée dans une phase aqueuse et ayant des globules d'huile dont la taille moyenne en nombre **va de 20nm et** est inférieure à 100 nm, caractérisée en ce qu'elle contient un tensioactif solide à une température ~~inférieure ou~~ égale a 45°C, choisi parmi les esters gras de glycérol, ~~et~~ au moins une huile ayant un poids moléculaire supérieur a 400, ~~et~~ en ce que le rapport en poids de la quantité de phase huileuse sur la quantité de tensioactif va de 2 à 10 **et en outre au moins un lipide amphiphile ionique choisi dans le groupe formé par :**

- les sels alcalins du dicetyl- et du dimyristylphosphate;
- les sels alcalins du cholestérol sulfate ;
- les sels alcalins du cholestérol phosphate ;
- les sels de lipoaminoacides
- les sels de sodium de l'acide phosphatidique ;
- les phospholipides ;
- les dérivés alkylsulfoniques de formule (I) :



dans laquelle R représente des radicaux alkyle en C<sub>16</sub>-C<sub>22</sub> pris en mélange ou séparément et M est un métal alcalin;

- les sels d'ammonium quaternaire, les amines grasses et leurs sels; et leurs mélanges.

dans des quantités de 0,01 à 5% en poids par rapport au poids total de la nanoémulsion, la quantité de phase huileuse allant de 2 à 40% en poids par rapport au poids total de la nanoémulsion. "

VIII. Les requérantes soutinrent essentiellement que :

*Questions de procédure*

La nouvelle requête principale déposée lors de la procédure orale n'était pas clairement recevable.

*Modifications*

En particulier, il n'était pas clair que la nouvelle combinaison de caractéristiques définie dans la revendication 1 se fondât sur la demande telle que déposée (article 123(2) CBE), ni qu'elle n'étendît pas la protection conférée (Article 123(3) CBE).

*Clarté*

Bien que les modifications se fondassent sur les revendications telles que délivrées, un manque de clarté devenait évident du fait qu'il n'était pas clair que la quantité de lipide amphiphile ionique rentrât dans la quantité de tensioactif, conséquemment dans le rapport huile/tensioactif allant de 2 à 10 tel que défini. Donc, une objection au titre de l'article 84 CBE pouvait être soulevée.

En plus, le terme "nanoémulsion" n'apportait pas de distinctions claires par rapport à "microémulsion".

### *Insuffisance de l'exposé*

L'exposé de l'invention telle que définie dans la revendication 1, qui ne concernait pas une composition cosmétique, n'était pas suffisant. Les objections se fondaient, d'une part, sur le fait que la définition contînt deux gammes de valeurs ouvertes, celle du poids moléculaire de l'huile et celle du point de fusion du tensioactif, et, d'autre part, sur les faits que l'homme du métier ne savait pas comment produire de fines globules d'huile avec des huiles ayant un très grand poids moléculaire, ni ne savait introduire dans une émulsion un tensioactif ayant un point de fusion tel que 300°C (tel que celui d'un ester largement éthoxylé). En outre, les exemples du brevet litigieux se limitaient à simplement donner la liste des composants à utiliser sans toutefois montrer la manière opérationnelle de les formuler. Enfin, au cas où la Chambre considérerait les nanoémulsions comme systèmes distincts des microémulsions, au vu de la prétendue instabilité thermodynamique des nanoémulsions, alors le brevet litigieux n'exposerait pas de manière suffisante la manière d'éviter la coalescence d'une émulsion instable.

### *Nouveaux moyens de preuve*

#### *Tardiveté*

Le document 025 avait été remis avec le mémoire de recours en réaction à la décision de l'instance du premier degré, d'après laquelle une nanoémulsion serait distincte d'une microémulsion. Ce dépôt était néanmoins conforme aux exigences de l'article 12 du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR). En outre, le

document 025 était un document de l'intimée commenté dans le brevet litigieux. Enfin, l'intimée avait eu suffisamment de temps pour réagir et bâtir toute position de repli. Donc, le document 025 ne pouvait être considéré tardif.

Il en allait de même avec le document 038, provenant d'une recherche faite sur la base du contenu des paragraphes [0004] à [0006] du brevet litigieux, en réaction à la notification de la Chambre, qui avait mentionné les nouveaux documents 036 et 037. Le document 038 était lui-aussi de l'intimée et avait été produit dans les délais prescrits dans la notification de la Chambre. Il devait donc être admis dans la procédure.

#### *Pertinence*

L'un quelconque des documents 025 (en particulier l'exemple 8) et 038 (en particulier l'exemple 6) portait atteinte à la nouveauté de la composition revendiquée, et conséquemment aussi à l'activité inventive. Par contre, le document 039 n'était plus considéré comme étant pertinent.

Quant à l'exemple 8 du document 025, le distéarate de diglycéryle (EMALEX PSGA<sup>(R)</sup>) était un ester de glycérol solide à 45°C, vu que le brevet litigieux mentionnait entre autres le monostéarate de diglycéryle, qui contenait un seul groupe stéaryl. Même si l'EMALEX PSGA<sup>(R)</sup> était constitué par un mélange d'esters, il contiendrait aussi le distéarate de diglycéryle, un ester de glycérol tel que défini dans la revendication 1. En tout cas, le document 025 étant un document de l'Oréal, la charge de la preuve pesait sur l'intimée.

Quant à l'exemple 6 du document 038, la seule différence par rapport à la revendication 1, le lipide amphiphile ionique, découlait de manière directe de la description de 038. La composition faisant l'objet de l'exemple 4 du document 038 avait été préparée par un procédé de fragmentation tel que décrit dans le brevet litigieux. La présence de liposomes, ou de nano liposomes, n'était pas exclue par les termes de la revendication 1.

Par conséquent, les documents 025 et 038 étaient assez pertinents pour être admis dans la procédure. Les autres documents produits en appel, en particulier ceux portant sur les connaissances de base de l'homme du métier, tels que les documents 036 et 037, devraient tous être versés aux débats.

#### *Renvoi*

Au vu du fait que le document 025 avait été déposé avec les mémoires de recours, qu'il avait été donc porté à l'attention de l'intimée depuis plusieurs années, qu'il était un document de l'intimée, que la nanoémulsion de l'exemple 8 comportait toutes les caractéristiques de la revendication 1, que la preuve du point de fusion du tensioactif devait être rapportée par l'intimée, un renvoi de la discussion sur la nouveauté en cas d'admission du document 025 ne se justifiait pas.

IX. Quant aux parties de droit, l'opposante 01 durant la procédure orale se joignit aux arguments apportés par les requérantes. Durant la procédure écrite, elle avait, entre autres, soutenu que le document 025 concernait le même domaine technique et qu'il poursuivait le même

objectif que celui du brevet litigieux, donc que ledit document devrait être considéré comme étant très pertinent pour apprécier l'activité inventive.

L'opposante 03 ne s'exprima pas en phase de recours.

X. L'intimée soutint essentiellement que :

#### *Questions de procédure*

Le dépôt de la nouvelle requête principale était consécutif aux objections formulées par les requérantes sur la base des nouveaux documents 038 et 039, invoqués en réponse à la communication de la Chambre en préparation de la procédure orale. Même si la nouvelle requête tenait aussi compte de certaines objections étayant le motif d'insuffisance de l'exposé soulevées par les requérantes, son dépôt n'était pas tardif. La requête était donc recevable.

#### *Modifications*

La nouvelle revendication 1 se fondait sur la combinaison de caractéristiques des revendications 1, 5 et 11 à 14 telles que délivrées, identiques à celles telles que déposées. Donc, l'objet de la revendication 1 satisfaisait aux exigences de l'article 123, paragraphes (2) et (3) CBE. Les modifications visaient quant à eux à surmonter les motifs d'opposition invoqués (règle 80 CBE).

#### *Clarté*

Le prétendu manque de clarté invoqué par les requérantes ne pouvait être soulevé puisque la modification attaquée découlait de la combinaison des revendications 1 et 13 telles que délivrées.

En tout cas, il était clair de la description du brevet litigieux que la quantité de lipides amphiphiles ioniques, lesquels étaient rajoutés aux tensioactifs de l'invention (esters gras de glycérol) dans une quantité définie, ne rentrait pas dans la quantité de tensioactif, et ne devait donc être prise en compte pour déterminer le rapport huile/tensioactif tel que défini dans la revendication 1. Par contre, si la composition contenait d'autres tensioactifs ne répondant pas aux définitions données, leur quantité devait bien être prise en compte dans le rapport huile/tensioactif allant de 2 à 10.

#### *Insuffisance de l'exposé*

L'homme du métier, au moins à partir de la date mentionnée par 037, faisait une différence entre une nanoémulsion et une microémulsion, comme décrit dans le brevet litigieux. L'état de la technique évoqué au paragraphe [0005] du brevet litigieux correspondait à l'enseignement du document 013 et celui du paragraphe [0006] à un état de la technique propre à la titulaire.

La revendication 1 portait sur une formulation cosmétique aqueuse contenant un ester gras de glycérol solide à 45°C en tant que tensioactif. Il était donc clair que l'homme du métier, au vu de ses connaissances générales, n'aurait pas voulu utiliser un tensioactif solide à une température supérieure à 100°C (point d'ébullition de l'eau). L'argument selon lequel l'homme



du métier ne saurait reproduire une telle formulation avec un tensioactif ayant un point de fusion de 300°C n'était évidemment pas convaincant. Les requérantes n'avaient même pas démontré que de tels tensioactifs à base d'esters gras de glycérol ayant un point de fusion de 300°C existaient réellement.

Il en allait de même avec l'argument selon lequel l'homme de métier n'aurait pas pu reproduire l'invention avec une huile ayant un poids moléculaire supérieur à 400, en particulier beaucoup plus élevé que 400. La description du brevet litigieux divulguait plusieurs classes d'huiles utilisables et les requérantes n'avaient soumis aucun exemple comparatif démontrant l'insuffisance de l'exposé sur ce choix.

En conclusion, les allégations d'insuffisance de l'exposé n'étaient pas fondées.

#### *Nouveaux moyens de preuve*

#### *Tardiveté*

Les documents 025, 038 et 039, en particulier, avaient été invoqués, de manière non justifiée, pour la première fois en procédure de recours. Ils devraient donc être considérés comme tardifs.

#### *Pertinence*

Le seul document 025 était assez pertinent pour être admis dans la procédure, bien qu'il ne soit pas destructeur de nouveauté, comme soutenu par les requérantes. En fait, la composition de l'exemple 8

dudit document était une nanoémulsion d'huile dans l'eau selon la revendication 1 mais le point de fusion du tensioactif "EMALEX PSGA<sup>(R)</sup>" n'était pas divulgué, ni pouvait-il être déduit sans connaissance de la nature du tensioactif, en particulier s'il s'agissait d'un seul ester ou d'un mélange d'esters. L'intimée n'avait pu retrouver aucune information sur le tensioactif utilisé, afin d'établir le point de fusion. Les requérantes n'avaient pas rapporté la preuve que le produit "EMALEX PSGA<sup>(R)</sup>" était solide à 45°C et la charge de cette preuve retombait sur les opposantes.

O38 n'était pas davantage destructeur de nouveauté, et en tout cas, il était moins pertinent que O25. L'exemple 6 ne comportait pas de lipide amphiphile ionique et la taille des globules d'huiles était déterminée de manière différente de celle mentionnée dans le brevet. L'exemple 4 concernait des compositions contenant des liposomes et était encore moins pertinent que l'exemple 6. Donc, O38 n'était pas pertinent et ne devrait pas être admis.

#### *Renvoi*

Le fait de considérer le document O25 comme étant assez pertinent pour remettre en cause le maintien du brevet litigieux imposait le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré afin de respecter le droit à l'appel de l'intimée.

## XI. *Requêtes*

Les requérantes 01 et 02 (opposantes 04 et 02) ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen litigieux.

L'intimée (titulaire du brevet) a demandé le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 23 faisant l'objet de la requête principale déposée lors de la procédure orale tenue le 22 janvier 2009.

### **Motifs de la décision**

1. Les recours sont recevables.
2. *Questions de procédure*
  - 2.1 La requête principale déposée lors de la procédure orale devant la Chambre ne correspond à aucune des requêtes subsidiaires telles que déposées précédemment. Cette requête est donc quant au fond entièrement nouvelle.
  - 2.2 Néanmoins, elle est plus restreinte que la requête subsidiaire 2 telle que déposée en réaction aux mémoires de recours (lettre datée du 28 juillet 2005), et aussi plus restreinte que la requête subsidiaire 2 soumise en réponse à la communication de la Chambre jointe à la citation à comparaître.
  - 2.3 Cette requête ne peut être considérée comme le résultat d'un abus de procédure ou d'une tentative de surprendre les parties. En fait, elle vise à surmonter, entre

autres, le motif d'insuffisance de l'exposé, notamment les objections telles que maintenues dans les réponses des requérantes à la notification de la Chambre en préparation de la procédure orale. Elle doit donc être considérée comme ayant été déposée de manière justifiée.

2.4 La requête a au surplus pu être examinée et traitée par les parties lors de la procédure orale, de telle sorte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.

2.5 Par conséquent, la requête principale soumise lors de la procédure orale est admise dans la procédure.

### 3. *Modifications*

3.1 Par rapport à la revendication 1 telle que délivrée, la revendication 1 de la requête principale comporte les modifications suivantes :

- a) la suppression de l'expression "à une température inférieure ou";
- b) la limitation de la gamme de la taille moyenne en nombre des globules d'huiles, de la manière suivante : "va de 20 nm et est inférieure à 100nm" ; et,
- c) l'inclusion des caractéristiques des revendications dépendantes 11 à 14 telles que délivrées.

3.2 Comme un tensioactif solide à une température de 45°C est *a fortiori* solide à une température inférieure à 45°C, la suppression de cette option, présente dans la revendication 1 telle que déposée et telle que délivrée, porte simplement sur la suppression d'une caractéristique inessentielle pour la définition et ne

saurait de ce fait étendre le contenu de la demande initiale.

- 3.3 La nouvelle gamme de la taille moyenne en nombre des globules d'huile consiste en une limitation de la gamme ouverte de la revendication 1 de la demande telle que déposée (à savoir, "est inférieure à 100 nm") par la limite inférieure de la gamme préférée faisant l'objet de la revendication dépendante 5 de la demande telle que déposée (identique à revendication 5 telle que délivrée) (à savoir, "allant de 20 à 75 nm").

Il est de jurisprudence constante des Chambres de recours de l'OEB que lorsqu'une gamme plus générale (ici, "est inférieure à 100 nm") et une gamme préférée (ici, "allant de 20 à 75 nm") ont toutes deux été divulguées, la combinaison de la gamme préférée (plus étroite) divulguée et de la gamme partielle située au-delà de la gamme plus étroite, et à l'intérieur de la gamme plus large (ici, "de 75 nm à inférieur à 100 nm"), se déduit sans ambiguïté de l'exposé initial de l'invention faisant l'objet du brevet litigieux et se fonde donc sur la demande de brevet telle que déposée (Jurisprudence, 5ème édition, 2006, III.A.2, page 304 version française, dernier paragraphe complet).

Par conséquent, cette modification se fonde de manière directe et non équivoque sur les revendications de la demande initiale.

- 3.4 Quant à l'inclusion des revendications dépendantes 11 à 14 telles que délivrées dans la revendication 1, ces revendications sont identiques (contenu et références) aux revendications 11 à 14 de la demande initiale. Elles

sont évidemment rattachées de manière directe ou indirecte à la revendication 1 initiale et telle que délivrée (identiques elles aussi). Donc, la modification ne saurait étendre le contenu de la demande initiale.

3.5 Comme les caractéristiques des revendications 11 à 14 ont été incluses dans la revendication 1, les revendications 15 à 27 telles que délivrées ont été numérotées 11 à 23, et leurs références ont été adaptées, tout en maintenant leur libellé. Ces modifications apportées aux autres revendications sont donc consécutives aux modifications apportées à la revendication 1, et ne peuvent étendre le contenu de la demande initiale.

3.6 Par conséquent, les modifications ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

3.7 La catégorie (nanoémulsion = produit) de la revendication 1 telle que délivrée n'a pas été changée. Les caractéristiques modifiées ont subi une limitation de leur portée. Par rapport à celle définie dans la revendication 1 telle que délivrée, la nanoémulsion faisant l'objet de la revendication 1 selon la requête principale comporte une taille de globules d'huile plus restreinte. Elle doit obligatoirement comprendre des lipides amphiphiles ioniques tels que définis et aussi une proportion plus limitée d'huile.

Les requérantes n'ont pas démontré que des modes de réalisation exclus de la protection conférée par la revendication 1 telle que délivrée seraient maintenant englobés par les termes de la revendication 1 selon la requête principale. Elles n'ont également pas démontré

que les modifications apportées conduisent à déplacer la protection conférée pour englober des *aliud*.

La Chambre considère donc que les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée (article 123(3) CBE).

3.8 Les modifications visent à surmonter des motifs d'opposition et sont donc conformes aux dispositions de la règle 80 CBE.

#### 4. *Clarté*

4.1 Comme toutes les modifications apportées ont leur fondement dans les revendications telles que délivrées, et comme les dispositions de l'article 101 CBE pas plus que celle de l'article 102(3) CBE (1973) ne permettent de formuler des objections au titre de l'article 84 CBE si elles n'ont pas leur origine dans les modifications effectuées, aucune objection de clarté ne peut, dans la présente affaire, être soulevée à l'encontre des revendications modifiées (Cf. Jurisprudence, *supra*, VII.C.6.2, page 659 version française, deux premiers paragraphes complets, issue de l'application de l'article 102(3) CBE 1973).

4.2 La réponse à la question de savoir si la quantité de lipide amphiphile ionique doit être prise en considération dans l'examen de la détermination du rapport huile/tensioactif tel que défini dans la revendication 1 doit être tranchée à la lumière de la revendication elle-même ainsi que, au besoin, de la description.

A cet égard, la Chambre note que d'après la description (paragraphe [0023]), la nanoémulsion contenant le tensioactif solide à 45°C choisi parmi les esters de gras de glycérol et l'huile ayant un poids moléculaire supérieur à 400, dans le rapport en poids tel que défini, contient "en outre" (donc, en sus dudit tensioactif) un ou plusieurs lipides amphiphiles ioniques, dont la quantité est telle que définie dans la revendication 14 initiale, et décrite au paragraphe [0030] du brevet litigieux.

Bien que la revendication 1 n'évoque pas la présence d'autres tensioactifs, lesquels s'ils étaient présents devraient respecter le rapport huile/tensioactif défini, aucun passage de la description ne divulgue que les lipides amphiphiles ioniques tels que définis doivent être considérés en tant que tensioactifs.

Cette analyse confirme donc la position de l'intimée, selon laquelle la quantité de lipides amphiphiles ioniques ne doit pas être prise en compte dans la détermination du rapport huile/tensioactif. Donc, la quantité de lipides amphiphiles ioniques doit simplement être choisie dans la gamme de valeurs telle que définie dans la revendication 1.

5. *Motif d'insuffisance de l'exposé*

- 5.1 D'après la jurisprudence des Chambres de recours (II.A.7, *supra*), les objections d'insuffisance de l'exposé de l'invention doivent se fonder sur de sérieuses réserves étayées par des faits vérifiables. En principe, il appartient à l'opposante (ici les requérantes) de prouver, en pesant les probabilités, que l'homme du



métier du domaine de l'invention serait incapable d'exécuter ladite invention telle que divulguée dans le brevet à partir de ses connaissances générales et sans manifester d'effort excessif.

5.2 Les objections soulevées par les requérantes portent sur la possibilité de formuler la nanoémulsion telle que définie dans toute la portée de la revendication 1.

5.3 A partir, au plus tard, du premier congrès mondial de l'émulsion qui s'est tenu à Paris en 1993 (Cf. Document O37, Point 1, Introduction, troisième paragraphe, troisième et quatrième phrases), le terme "nanoémulsion" a, pour l'homme du métier, une signification définie, à savoir une émulsion ultrafine constituée par deux phases liquides immiscibles (eau, huile) et un tensioactif, laquelle est thermodynamiquement instable (ne se forme pas spontanément), la cause principale d'instabilité pouvant être le mûrissage ou mûrissement d'Ostwald (cf. Document O36, page 189, premier paragraphe complet, première phrase), et cinématiquement stable (la nanoémulsion ne se casse pas rapidement) (Cf. Document O37, dernière page, avant-dernier paragraphe, deux dernières phrases). De ce document, plusieurs méthodes de préparation étaient connues, telles que celles de la condensation et de la dispersion d'une émulsion grossière par un homogénéisateur.

De mêmes termes étant utilisés dans le brevet litigieux, l'homme du métier, à la date de priorité revendiquée, savait donc distinguer entre une nanoémulsion et une microémulsion.

5.4 Quant à l'objection selon laquelle l'homme du métier ne savait pas comment stabiliser une nanoémulsion pour empêcher la coalescence des globules d'huiles, selon les informations contenues dans le documents O36 (Point III.A.3, page 189, premier paragraphe complet, première phrase; Point III.B.2, page 195, dernier paragraphe complet) et O37 (références données), l'instabilité des nanoémulsions n'était pas due à la coalescence des globules d'huiles mais au mûrissage ou mûrissement d'Ostwald.

Cette objection n'est donc, elle non plus, pas fondée.

5.5 Toujours selon les requérantes, il ne serait pas possible de préparer une nanoémulsion ayant la taille de globules telle que définie avec un tensioactif solide ayant un point de fusion de par exemple 300°C et/ou avec une huile de haut poids moléculaire, notamment beaucoup plus élevé que 400.

5.5.1 Quant au tensioactif, la nanoémulsion faisant l'objet de la revendication 1 doit obligatoirement comporter "un tensioactif solide à une température égale à 45°C choisi parmi les esters gras de glycérol". La classe de tensioactifs dans laquelle le choix d'un tensioactif solide à 45°C est fait correspond donc à celle des esters gras de glycérol.

Les requérantes n'ont pas démontré que des esters appartenant à cette classe peuvent réellement avoir un point de fusion de 300°C. Il semble également peu réaliste que l'homme du métier, pour préparer une formulation aqueuse-huileuse, choisisse un tensioactif ayant un point de fusion supérieur à la température

d'ébullition de l'eau. Cet argument n'est donc pas convaincant.

5.5.2 Quant à l'huile de la nanoémulsion, la description divulgue des classes d'huiles utilisables et mentionne spécifiquement des huiles particulières (paragraphe [0019]). Une de ces huiles particulières est utilisée dans les exemples du brevet litigieux. Les requérantes n'ont pas rapporté la preuve que parmi lesdites huiles certaines ne permettaient pas de préparer la nanoémulsion. Elles n'ont également pas démontré que l'homme du métier se servant des connaissances générales de base n'était pas à même de déterminer l'huile la plus appropriée pour chaque système, alors que la charge de cette preuve repose sur les requérantes. Donc, la preuve de la bonté de cette objection n'a pas été rapportée.

5.5.3 Enfin, l'allégation selon laquelle les exemples du brevet litigieux constituerait simplement une liste d'ingrédients à utiliser sans préciser comment procéder pour réaliser une nanoémulsion telle que revendiquée, doit s'apprécier sur la base du contenu globale du brevet litigieux, donc aussi à partir des informations contenues au paragraphe [0044] qui indique le mode opératoire. Les requérantes n'ont pas démontré que la reproduction des exemples cités n'était pas possible sans que soit déployé un effort excessif.

5.6 Il suit de ce qui précède que les requérantes ont soulevé des réserves quant à la possibilité d'exécuter l'invention, en particulier au sujet de la portée de la revendication 1, mais ces réserves n'ont pas été étayées par des éléments de preuve pertinents.

- 5.7 En fait, certaines objections, qui semblent sous-tendre une interprétation isolée et non réaliste des limites des gammes de valeurs ouvertes, quant aux effets extrêmes possibles, semblent plutôt porter sur le caractère relatif de la limite supérieure des gammes, donc sur la question de savoir quel tensioactif et quelle huile sont englobés dans la revendication 1.

Une telle objection au titre de l'article 84 CBE ne peut cependant être soulevée au cours de la procédure d'opposition ou lors d'un recours sur opposition.

- 5.8 En conclusion, les requérantes n'ont pas prouvé que l'exposé était insuffisant pour un homme du métier qui utiliserait ses connaissances générales de base.

## 6. *Nouveaux moyens de preuve*

### 6.1 *Tardiveté*

Le document 025 a été invoqué dans les mémoires de recours des requérantes. Les documents 038 et 039 ont été produits en réponse à la notification de la Chambre portant sur la préparation de la procédure orale. Ces documents n'ont donc pas été discutés devant l'instance du premier degré et n'ont pas pu faire l'objet de la décision attaquée.

Le dépôt considéré comme tardif par l'intimée du document 025 a été jugé nécessaire selon les requérantes pour réagir à la motivation de la décision attaquée qui avait considéré qu'une nanoémulsion était distincte d'une microémulsion.

Les documents 038 et 039 produits en réponse à l'initiative de la Chambre étaient quant à eux destinés à identifier l'état de la technique le plus proche commenté dans le brevet litigieux.

La distinction entre nanoémulsion et microémulsion ayant joué un rôle très important dans la présente affaire, le dépôt tardif du document 025 avec les mémoires de recours n'est pas en soi susceptible de justifier le rejet dudit document, s'il est démontré qu'il est pertinent et de nature à influencer sur la suite de la procédure de délivrance du brevet.

## 6.2 *Pertinence*

En particulier, au vu de l'exemple 8 du document 025 qui porte sur une nanoémulsion et qui semble comporter les caractéristiques définies dans la revendication 1 selon la requête principale, sauf le point de fusion du tensioactif, toutes les parties ont reconnu que le document 025 était de nature à influencer sur la brevetabilité de l'invention. Il convient donc d'admettre le document 025 dans la procédure du fait de sa pertinence importante. Il en va de même avec le document 038, en particulier du fait des exemples 4 et 6.

La pertinence des autres documents produits tardivement n'a pas à être ici discutée. Cette discussion sera, en tant que de besoin, laissée à l'appréciation de l'instance du premier degré.

7. *Renvoi*

Du fait, d'une part des substantielles modifications apportées aux revendications proposées par l'intimée appelant un important réexamen de l'affaire, et d'autre part de la pertinence des documents 025 et 038 déposés au cours de la procédure de recours, dans le sens qu'ils risquent de menacer l'existence du brevet, et alors surtout que l'intimée semble, au moins dans ses écritures en contester la portée, la Chambre estime devoir faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE et décider l'admission de la nouvelle requête principale et le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner.

Le fait que les documents 025 et 038 soient issus de l'intimée ne saurait affecter leur pertinence et interdire à la Chambre d'user de son pouvoir discrétionnaire pour renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré.

Le retard susceptible de résulter de ce renvoi ne doit pas constituer un obstacle ou un empêchement pour les parties, l'intimée, titulaire du brevet, devant au surplus pouvoir bénéficier de toutes les garanties procédurales lui permettant de défendre ses droits à l'obtention d'un brevet.

La requête des requérantes selon laquelle la Chambre devrait examiner la nouveauté vis-à-vis du document 025 doit être écartée. La Chambre considère en effet que l'affaire doit être renvoyée à l'instance du premier degré afin qu'il soit statué sur l'activité inventive au vu des nouveaux documents.

Il apparaît ainsi que l'examen définitif de la nouveauté, en particulier au vu du document 025 doit être laissé à l'appréciation de l'instance du premier degré, cet examen n'ayant pas pour conséquence d'entraîner du point de vue de la procédure un retard trop considérable, tout en permettant à l'intimée, si besoin était, de limiter ultérieurement le contenu des revendications, sans pour autant lui faire perdre son droit à recours.

### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 23 faisant l'objet de la requête principale déposée lors de la procédure orale du 22 janvier 2009.

La Greffière :

La Présidente :

C. Eickhoff

B. ter Laan