

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 juin 2010**

N° du recours : T 0057/07 - 3.3.07

N° de la demande : 97400833.6

N° de la publication : 0811371

C.I.B. : A61K 7/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Compositions cosmétiques détergentes à usage capillaire et utilisation

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposante :

Henkel AG & Co. KGaA

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

-

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

CBE Art. 56

Mot-clé :

"Activité inventive (non)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0057/07 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 22 juin 2010

Requérante : Henkel AG & Co. KGaA
(Opposante) VTP Patente
D-40191 Düsseldorf (DE)

Mandataire : -

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

Mandataire : Dossmann, Gérard
Casalonga & Partners
Bayerstrasse 71-73
D-80335 München (DE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
15 novembre 2006 par laquelle l'opposition
formée à l'égard du brevet n° 0811371 a été
rejetée conformément aux dispositions de
l'article 102(2) CBE 1973.

Composition de la Chambre :

Président : B. ter Laan
Membres : F. Rousseau
T. Karamanli

Exposé des faits et conclusions

I. L'opposante (ci-après la requérante) a introduit un recours le 15 janvier 2007 contre la décision de la division d'opposition, remise à la poste le 15 novembre 2006, de rejeter l'opposition formée à l'encontre du brevet européen n° 0 811 371. La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonçait comme suit :

"1. Composition capillaire détergente et conditionnante, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu cosmétiquement acceptable, (A) une base lavante et (B) un système conditionneur comprenant au moins un polymère cationique et un mélange d'au moins une silicone aminée et d'au moins une silicone insoluble de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s différente de ladite silicone aminée. La viscosité de ces silicones est mesurée à 25°C selon la norme ASTM 445 Appendice C."

II. L'opposition avait été formée par la requérante en vue d'obtenir la révocation du brevet dans son intégralité sur le fondement de l'article 100 a) CBE 1973, à savoir manque de nouveauté et d'activité inventive, se fondant notamment sur les documents :

D1a DE-A-42 29 922

D1b Karlheinz Schrader, Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika, 2. Auflage, Hüthig Buch Verlag Heidelberg, 1989, pages 676-771

D3 US-A-5 198 209 et

D4 EP-A-0 560 516.

III. Selon la décision contestée, la nouveauté était reconnue car le système conditionneur (B) n'était pas divulgué dans les documents D1a et D2. L'état de la technique le plus proche était représenté par l'un quelconque des documents D3 et D4. Les essais comparatifs du brevet litigieux et des documents D8 et D9, soumis respectivement par la titulaire et la demanderesse par lettres datées du 8 septembre 2006 et du 7 août 2002, montraient que le problème résolu par rapport à l'état de la technique le plus proche était la mise à disposition de compositions capillaires détergentes et de conditionnement possédant des propriétés cosmétiques améliorées. Partant du document D3 et voulant résoudre ce problème, l'homme du métier n'aurait pas été incité par l'état de la technique à remplacer le tensioactif conditionneur cationique par un polymère cationique, ni à choisir pour l'huile silicone la gamme de viscosité de 20 à 80 Pa.s. Partant du document D4, il n'était pas suggéré à l'homme du métier souhaitant résoudre le même problème d'utiliser l'huile silicone précitée et de la combiner avec une silicone aminée. L'objet revendiqué impliquait donc une activité inventive.

IV. En réponse au mémoire exposant les motifs du recours l'intimée a soumis par deux télécopies du 15 novembre 2007 quatre jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 4, ainsi qu'une copie du document D8.

V. Après avoir été citée à comparaître, l'intimée a soumis le 25 mai 2010 le document D10 consistant en deux séries d'essais comparatifs.

- VI. Lors de la procédure orale tenue le 22 juin 2010, l'intimée a retiré les quatre requêtes subsidiaires soumises avec les télécopies du 15 novembre 2007.
- VII. Selon la requérante, la sélection du domaine de viscosité ne constituait pas un choix motivé au sein de l'enseignement de D1a justifiant la nouveauté. Le document D1a divulguait de plus l'utilisation des silicones Dow Corning 200 et Dow Corning 929. Or le document D6 (Brochure d'information de Dow Corning sur la résine silicone "Fluide Dow Corning ® 200") montrait que la dénomination Dow Corning 200 couvrait uniquement un nombre limité de produits, un recoupement existant entre le domaine de viscosité revendiqué et celui des produits Dow Corning 200. Il en découlait également que la nouveauté ne pouvait être reconnue. Concernant l'activité inventive, la requérante a estimé lors de la procédure orale, après avoir considéré D3 dans ses écritures, que l'état de la technique le plus proche était représenté par le document D4, en particulier son exemple 1 concernant un shampoing conditionnant. Le problème résolu par les compositions revendiquées, qui n'en différaient que par l'addition d'une silicone aminée, était la mise à disposition de compositions possédant des propriétés de conditionnement améliorées. Il ne pouvait être argumenté que l'invention litigieuse résidait dans la substitution d'une partie de la silicone insoluble par une silicone aminée, car la revendication 1 ne définissait pas de quantités pour la silicone insoluble et la silicone aminée. L'addition de silicones aminées pour obtenir une amélioration des propriétés de conditionnement étant suggérée dans le document D3, l'objet de la revendication 1 n'était pas inventif.

VIII. L'intimée a fait valoir que la nouveauté devait être reconnue, car D1a ne décrivait pas l'association particulière d'une silicone aminée et d'une silicone insoluble présentant une viscosité allant de 20 à 80 Pa.s. Concernant l'activité inventive et partant du document D4 comme état de la technique le plus proche, le problème résolu par les compositions revendiquées était la fourniture de compositions cosmétiques conférant à la chevelure une souplesse au rinçage améliorée. La recherche d'une telle propriété était indiquée au paragraphe [0009] du brevet litigieux. La deuxième série d'essais selon le document D8 et la quatrième série d'essais selon le document D10, effectuées à quantité totale de silicone aminée et de silicone insoluble constante, démontraient qu'une telle amélioration était effectivement obtenue. D3 enseignait l'ajout d'une silicone aminée pour obtenir un effet antistatique, une amélioration du peignage sur cheveux secs et humides, ainsi qu'une amélioration de sensation au toucher pouvant être assimilée à la douceur, mais n'abordait pas la question de la souplesse au rinçage et ne pouvait donc suggérer la solution proposée par le brevet litigieux. L'utilisation d'une silicone aminée n'était également pas évidente si le problème résolu par l'objet revendiqué était la mise à disposition de compositions possédant des propriétés de conditionnement améliorées. L'ajout d'une silicone aminée selon D3 invoqué par la requérante (passage de colonne 3, ligne 58 à la colonne 4, ligne 29) concernait un mode de réalisation particulier de ce document, dont l'enseignement ne pouvait être appliqué dans le cadre de D4. En outre, cet l'enseignement spécifique ne concernait pas le remplacement d'une partie de la

silicone insoluble par une silicone aminée. Or, comme l'avait montré l'intimée, le remplacement d'une partie de la silicone insoluble par une silicone aminée, qui était nécessaire dans les essais des documents D8 et D10 afin de déterminer objectivement le problème résolu par l'utilisation de la silicone aminée, était particulièrement avantageux. En outre, les essais selon les documents D8 et D10 démontraient l'existence d'une synergie entre la silicone insoluble et la silicone aminée, alors que D3 ne le suggérait pas. Dans le brevet, seul devait compter la comparaison entre l'exemple A selon l'invention et l'exemple comparatif C, l'exemple comparatif B étant fortuit. Le raisonnement de la requérante, qui consistait à ajouter de manière artificielle la silicone aminée à la silicone insoluble, relevait d'une approche *a posteriori*. L'homme du métier cherchant à résoudre le problème de la mise à disposition de compositions possédant des propriétés de conditionnement améliorées n'aurait pas forcément utilisé une silicone aminée, mais aurait pu également augmenter la teneur en silicone insoluble. En outre, la quantité de silicone dans le document D4 était limitée à 0,4% en poids de la composition, alors que la teneur de la silicone insoluble et de la silicone aminée pouvait selon le brevet litigieux aller jusqu'à 10% en poids. En conclusion, utiliser une combinaison de silicone insoluble et de silicone aminée pour améliorer les propriétés de conditionnement et la souplesse au rinçage ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique. L'objet du brevet litigieux était donc inventif.

IX. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

- X. L'intimée a requis le rejet du recours.
- XI. La décision a été prononcée à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Nouveauté

2. La revendication 1 du brevet litigieux requiert l'utilisation combinée d'un polymère cationique, d'une silicone aminée et d'une silicone insoluble de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s différente de la silicone aminée. L'argumentation de la requérante en support de son objection pour manque de nouveauté vis-à-vis de D1a repose uniquement sur l'allégation que le domaine de viscosité défini dans la revendication 1 ne saurait conférer la nouveauté. Elle n'a cependant pas donné d'arguments permettant d'identifier dans D1a le moindre passage sensé divulguer l'utilisation conjointe d'un polymère cationique et d'une silicone aminée, *a fortiori* en combinaison avec une silicone insoluble de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s différente de la silicone aminée, la Chambre n'en connaissant également aucun. L'objection pour défaut de nouveauté soulevée par la requérante ne saurait donc dans ces conditions prospérer.

Activité inventive

3. *Etat de la technique le plus proche*

- 3.1 Le brevet litigieux concerne des compositions cosmétiques destinées simultanément au nettoyage et au conditionnement des cheveux (voir paragraphe [0001]). Suivant le paragraphe [0005], les agents conditionneurs les plus couramment utilisés dans des shampoings sont les polymères cationiques, les silicones et/ou les dérivés siliconés, qui confèrent aux cheveux lavés, secs ou mouillés, une facilité de démêlage, une douceur et un lissage accrus. Selon le paragraphe [0006], un fort besoin existait encore quant à pouvoir disposer de nouveaux produits présentant, au niveau de l'une ou plusieurs des propriétés cosmétiques évoquées ci-dessus, de meilleures performances. Le point de départ pour l'invention selon le brevet litigieux est décrit de la même manière dans la demande telle que déposée (voir en particulier page 2, lignes 2 à 7).
- 3.2 Les documents D3 et D4, considérés dans la décision contestée et tour à tour par la requérante comme point de départ de l'analyse d'activité inventive, concernent également des compositions cosmétiques destinées simultanément au nettoyage et au conditionnement des cheveux (D3, revendications 1 et 19; D4, exemple 1, page 9). Elles comprennent une association d'agents conditionneurs qui confèrent aux cheveux des propriétés avantageuses en termes de toucher et de peignabilité (D3, tableaux 2 et 3, formulations B; D4, page 2, lignes 18-20). Les compositions divulguées dans le document D4 correspondent aux compositions détergentes et conditionnantes de l'état de la technique décrites au

paragraphe [0005] du brevet litigieux en tant que point de départ ayant mené à l'invention revendiquée, c'est-à-dire celles comprenant comme système conditionnant l'association d'un polymère cationique et d'une silicone insoluble. Il s'agit en particulier de la composition selon l'exemple 1, qui comprend outre une base lavante et le polymère Jaguar C13S en tant que polymère cationique, une huile silicone possédant une viscosité de 60 Pa.s dénommée "Diméthicone" (c'est-à-dire une résine polydiméthylsiloxane, cf. D4, page 3, lignes 50-51). Les compositions revendiquées diffèrent de celles divulguées dans le document D4 uniquement en ce qu'elles contiennent une silicone aminée. Le document D3 divulgue des shampoings comprenant une silicone possédant une viscosité comprise entre 5 mPa.s et 1000 Pa.s, de préférence entre 1 et 600 Pa.s, plus préférentiellement entre 30 et 100 Pa.s (colonne 3, lignes 33-56). Les passages du document D3 qui indiquent la viscosité de la silicone ne concernent cependant pas l'utilisation conjointe d'une silicone aminée et d'une silicone insoluble. Il en découle que le document D3 ne divulgue pas l'emploi combiné d'une silicone de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s et d'une silicone aminée. En outre, le document D3 ne considère pas l'utilisation d'un polymère cationique.

- 3.3 En conclusion, outre le fait que le document D4 concerne des compositions correspondant au point de départ de l'invention en litige décrit dans le brevet litigieux, ce qui permet de se placer de manière réaliste dans la situation dans laquelle l'inventeur était réputé se trouver à la date de l'invention, ce document divulgue une composition structurellement plus proche de celles revendiquées que le document D3. La Chambre en conclut

par conséquent que le document D4 représente l'état de la technique le plus proche pour apprécier l'activité inventive.

4. *Problème résolu*

4.1 La requérante et l'intimée n'ont pu s'accorder sur le problème résolu par l'objet revendiqué vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche. Alors que selon la requérante le problème résiderait dans la mise à disposition de compositions possédant des propriétés de conditionnement améliorées, l'intimée, s'appuyant sur la deuxième et la quatrième série d'essais comparatifs décrites respectivement dans les documents D8 et D10, souligne que le problème résolu consisterait en la fourniture d'une composition conférant également aux cheveux une souplesse au rinçage améliorée. Concernant le document D10 soumis après que les parties ont été citées à comparaître, la requérante n'a pas requis qu'il soit écarté des débats, s'étant trouvée en mesure de prendre position sur son contenu sans qu'elle estime qu'il soit nécessaire afin de respecter le principe du débat contradictoire de demander un report de l'audience. Dans ces conditions, la Chambre faisant usage de son pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 13 du règlement de procédure des chambres de recours a décidé d'admettre le document D10 dans la procédure.

4.2 L'intimée prétend sur la base desdits essais comparatifs qu'un mélange de silicone aminée et de silicone insoluble de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s apporterait une amélioration de la souplesse au rinçage, par comparaison à l'utilisation seule de chacune desdites silicones. Les comparaisons présentées sont

effectuées à quantité de silicone constante, c'est-à-dire à teneur totale constante de silicone aminée et de silicone insoluble de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s, afin selon l'intimée de mettre en évidence de manière objective le rôle joué par la combinaison de la silicone aminée et de la silicone insoluble, par rapport à la silicone insoluble seule. En d'autres termes, l'action de la silicone aminée et de la silicone insoluble de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s s'opèreraient en synergie et leurs effets sur la souplesse au rinçage iraient au-delà de la simple addition de leurs effets propres. Indépendamment de la crédibilité des résultats expérimentaux présentés dans les documents D8 et D10, qui n'a pas été mise en cause par la requérante, rien n'indique cependant dans le brevet litigieux, même implicitement, que l'invention sous-jacente aux compositions revendiquées repose sur la constatation par les inventeurs d'une telle synergie. Ainsi, une formulation du problème technique retenant une amélioration de la souplesse au rinçage à quantité de silicone constante ne saurait se déduire de la demande telle que déposée, en l'examinant à la lumière de l'état de la technique le plus proche.

- 4.3 En outre, en l'absence dans la revendication 1 de limites sur les quantités de silicone aminée et de silicone insoluble possédant une viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s, la portée de celle-ci ne couvre pas uniquement les compositions résultant du remplacement dans l'état de la technique le plus proche d'une partie de la silicone insoluble par une silicone aminée. La revendication 1 litigieuse porte également, tel qu'il a été reconnu par l'intimée lors de la procédure orale, sur des compositions obtenues par l'addition d'une

silicone aminée aux compositions de l'état de la technique le plus proche. Ce dernier cas correspond à la situation illustrée dans le brevet par la comparaison entre d'une part la composition B comparative qui porte sur un shampoing dont le système conditionneur comprend un polymère cationique et une silicone insoluble de viscosité 60 Pa.s et d'autre part la composition A selon l'invention qui n'en diffère que par l'addition d'une silicone aminée. L'intimée n'a pas présenté le moindre support expérimental ou une quelconque explication technique tendant à montrer que l'addition d'une silicone aminée permettrait, la quantité de silicone insoluble de viscosité comprise entre 20 et 80 Pa.s restant constante, d'apporter à la chevelure une amélioration de la souplesse au rinçage. Dans ces conditions, l'amélioration de la souplesse au rinçage sur laquelle l'intimée souhaite fonder une activité inventive ne peut être crédible pour l'ensemble des compositions revendiquées. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, un tel effet ne saurait donc être pris en considération pour la définition du problème technique.

- 4.4 La position de la requérante selon laquelle le problème résolu résiderait plutôt dans la mise à disposition de compositions possédant des propriétés de conditionnement améliorées, est supportée par la comparaison entre les compositions A et B offerte dans le brevet litigieux, de laquelle il découle que l'addition de la silicone aminée confère aux cheveux un effet conditionnant amélioré, illustré par l'amélioration des propriétés de démêlage sur cheveux secs et mouillés, de facilité de mise en forme, de douceur et de lissage (voir paragraphes [0078] et [0079] du brevet litigieux). Il s'agit des propriétés

décrites dans le brevet litigieux comme devant être améliorées par rapport à un système conditionneur comprenant un polymère cationique et une silicone insoluble (voir paragraphes [0005] et [0006] du brevet litigieux).

- 4.5 Dans ces circonstances, la Chambre considère crédible que le problème technique résolu par rapport à l'état de la technique le plus proche et pouvant se déduire de la demande telle que déposée, en l'examinant à la lumière de l'état de la technique le plus proche, est la mise à disposition de compositions conférant aux cheveux un effet conditionnant amélioré, illustré par l'amélioration des propriétés de démêlage sur cheveux secs et mouillés, de facilité de mise en forme, de douceur et de lissage.

Evidence de la solution

5. Il reste encore à déterminer si la solution proposée par le brevet litigieux pour résoudre ledit problème, c'est à dire l'utilisation d'une silicone aminée, en sus du polymère cationique et de la silicone insoluble, découle de façon évidente de l'état de la technique disponible, en particulier du document D3 comme le prétend la requérante.
- 5.1 Le document D3 concerne des compositions de shampoings comprenant de 0,1% à 8% d'une silicone insoluble non-volatile en tant qu'agent conditionnant (revendication 1). Ces silicones insolubles sont de préférence des résines polydiméthylsiloxanes possédant des viscosités de préférence comprises entre 1 et 600 Pa.s, le domaine de viscosité pouvant se situer

entre 30 et 100 Pa.s (colonne 3, lignes 33-57). Selon un mode de réalisation particulièrement préféré, les compositions de shampoings comprennent, en plus de la silicone insoluble, de 0,1% à 2% en poids d'une silicone aminée, de préférence entre 0,5 et 1% (colonne 3, lignes 58-63, revendication 19), une silicone aminée préférée étant la triméthylsilyl-amodiméthicone (revendication 20). Selon le passage colonne 4, lignes 3-6, les résultats du tableau 2 illustrent l'amélioration d'effet conditionnant obtenue lorsqu'une silicone aminée est utilisée en sus d'une résine polydiméthylsiloxane; les données du tableau 2 démontrent que l'addition de triméthylsilylamodiméthicone apporte une amélioration de l'effet antistatique, du toucher et de la peignabilité tant sur cheveux secs, que mouillés. L'indication explicite dans le document D3 que les données du tableau 2 illustrent les effets bénéfiques en termes de conditionnement obtenus lorsque une silicone aminée est utilisée en sus d'une résine polydiméthylsiloxane montre clairement à l'homme du métier, contrairement à l'opinion de l'intimée, que la portée de l'enseignement commençant à la colonne 3, ligne 58 de D3 va au delà du mode de réalisation particulier décrit dans le tableau 2. Cet enseignement qui englobe en particulier l'association d'une silicone insoluble non-volatile avec une silicone aminée, telle que définie aux revendications 19 et 20, et les effets bénéfiques en termes de conditionnement qui lui sont attribuables, aurait donc incité l'homme du métier à essayer une telle combinaison de silicones dans le cadre particulier de la composition selon l'exemple 1 de D4, afin d'en améliorer les propriétés conditionnantes.

5.2 L'opinion de l'intimée, selon laquelle l'enseignement du document D3 ne pouvait être appliqué dans le cadre de D4, ne saurait en l'absence du moindre argument l'étayant, être convaincante. L'homme du métier n'a en particulier aucune réticence à ajouter une telle silicone aminée dans le cadre de D4, ce document indiquant page 4, lignes 15 à 17 que des résines silicones conditionnantes utiles à la réalisation des compositions enseignées dans ce document sont les silicones aminées portant la désignation CTFA "amodiméthicone", en particulier la triméthylsilylamodiméthicone, c'est-à-dire la résine aminée employée dans le document D3 pour illustrer l'effet conditionnant additionnel apporté par les silicones aminées.

5.3 L'argument de l'intimée, selon lequel l'homme du métier cherchant à résoudre ce problème n'aurait pas forcément utilisé une silicone aminée, mais aurait pu également augmenter la teneur en silicone insoluble, ne peut également être retenu. Quand bien même l'utilisation d'une quantité de silicone insoluble plus importante représenterait une autre solution suggérée à l'homme du métier par l'état de la technique, la sélection d'une silicone aminée n'en demeurerait pas moins enseignée. Il appartient de plus aux activités de routine de l'homme du métier lorsque deux solutions lui sont suggérées par l'état de la technique pour résoudre un problème déterminé de les tester si besoin est, afin de constater quelle est celle qui lui permettra de parvenir à un résultat satisfaisant ou éventuellement au résultat le meilleur. Une telle comparaison et la constatation qui en découle ne sauraient rendre inventive une mesure jugée par ailleurs évidente.

- 5.4 L'intimée a fait également valoir que le brevet litigieux autorisait l'utilisation de fortes teneurs en agent conditionnant siliconé, alors que celle-ci ne dépasse pas 0,4% en poids dans le document D4. Cet argument, qui ignore que la revendication 1 ne définit pas de quantités pour la silicone aminée et la silicone insoluble, alors que les revendications 9 et 12 préconisent de surcroît des teneurs pouvant être de l'ordre de 0,05% en poids pour chacune de ces silicones, ne s'appuie pas sur des limitations dans le brevet litigieux permettant d'éloigner l'objet revendiqué de l'enseignement de D4. Il ne s'aurait donc être convaincant.
- 5.5 Par conséquent, il était évident pour l'homme du métier qui partait de l'enseignement du document D4 et qui cherchait à résoudre le problème énoncé ci-dessus de suivre l'enseignement de D3 en ajoutant aux compositions capillaires détergentes de D4 une silicone aminée, arrivant ainsi à des compositions capillaires détergentes tombant sous la revendication 1 litigieuse. L'objet de la revendication 1 englobe donc des compositions qui découlent de manière évidente de l'état de la technique.
- 5.6 L'intimée a fait valoir que la démarche de la requérante, qui consistait dans son raisonnement à ajouter de manière artificielle la silicone aminée avec la silicone insoluble, relevait d'une approche *a posteriori* et que la synergie entre la silicone aminée et la silicone insoluble, démontrée par les documents D8 et D10, n'était pas suggérée par le document D3. En d'autres termes, il n'aurait pas été évident pour l'homme du métier partant du document D4 de substituer une partie

de la silicone insoluble par une silicone aminée et d'arriver ainsi à l'objet revendiqué.

- 5.6.1 En l'absence de caractéristiques dans les revendications du brevet litigieux, qui permettent par comparaison à l'enseignement de D4 d'exprimer une telle substitution et d'exclure ainsi la simple addition d'une silicone aminée à la composition de l'exemple 1 de D4, l'argumentation de l'intimée ne peut qu'échouer.
- 5.6.2 Rien n'indique, de plus, dans la demande telle que déposée que la solution au problème que se proposait de résoudre l'invention était la substitution d'une partie de la silicone insoluble par une silicone aminée. La demande telle que déposée indique au contraire par la comparaison des compositions A et B (voir point 4.3 ci-dessus) que l'invention résidait dans l'addition d'une silicone aminée à la silicone insoluble. Que cette comparaison ait été fortuite, comme le prétend l'intimée, ne peut cependant se déduire de la demande telle que déposée. S'il convenait d'accepter l'existence d'une synergie entre la silicone insoluble et la silicone aminée, celle-ci n'aurait été révélée que par la soumission d'essais comparatifs ultérieurs au dépôt de la demande.
- 5.6.3 De plus, si de manière objective, aucun effet de synergie entre la silicone aminée et la silicone insoluble ne peut se déduire du document D3, un tel effet ne saurait également se déduire du brevet litigieux ou de la demande telle que déposée, en utilisant les mêmes critères d'appréciation. Comme dans le document D3, la demande telle que déposée enseigne seulement que l'addition de la silicone aminée à la

silicone insoluble (et non son remplacement partiel) permet d'améliorer l'effet conditionnant. Il ne saurait être équitable d'utiliser des critères différents afin d'analyser d'une part l'enseignement de la demande telle que déposée qui doit révéler l'invention sous-jacente à l'objet revendiqué et d'autre part celui du document D3 au regard duquel le caractère inventif de cet objet doit être jugé. Si l'obtention d'un brevet devait se justifier par la découverte d'une telle synergie constituant l'apport technique du brevet à l'état de la technique, il aurait alors appartenu à la demanderesse de l'indiquer dans la demande telle que déposée tout en définissant des caractéristiques permettant de l'exprimer, en vertu du principe selon lequel le monopole conféré par le brevet se justifie par la contribution qu'il constitue par rapport à l'état de la technique.

5.6.4 Si un raisonnement *a posteriori* peut être constaté, il ne peut s'agir dans le cas d'espèce que de celui s'appuyant sur l'allégation de synergie entre la silicone aminée et la silicone insoluble, qui n'était nullement suggérée dans la demande telle que déposée. Les essais présentés par l'intimée afin de montrer l'existence d'une synergie entre la silicone aminée et la silicone insoluble, ne peuvent tout au plus dans le cas d'espèce que justifier l'enseignement de D3, selon lequel il était préférable d'ajouter une silicone aminée à la silicone insoluble afin d'en améliorer les effets conditionnants.

5.6.5 En conclusion, l'éventuelle reconnaissance d'une synergie entre la silicone aminée et la silicone insoluble, ne saurait dans le cas d'espèce justifier un

jugement de l'activité inventive autre que celui effectué aux points 3 à 5.5 ci-dessus.

6. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux n'implique pas d'activité inventive (article 56 CBE 1973). Il doit donc être fait droit aux prétentions de la requérante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

Le Greffier :

La Présidente :

S. Fabiani

B. ter Laan