

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 24 mai 2011**

N° du recours : T 0152/09 - 3.3.07

N° de la demande : 03292165.2

N° de la publication : 1407755

C.I.B. : A61K 7/032

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Compositions de maquillage pour les fibres kératéniques,
chargeantes et/ou séparantes

Demandeur :

L'Oréal

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 113(1)
CBE R. 111(2), 103(1)a)
RPCR Art. 11, 12(3)

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Décision non motivée"
"Appréciation objective de l'activité inventive (non)"
"Violation du respect du contradictoire"
"Vice substantiel de procédure"

Décisions citées :

T 0003/90, T 0696/02, T 1027/03, T 1330/06, T 1296/04,
T 1285/07, T 0278/00

Exergue :

-



N° du recours : T 0152/09 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 24 mai 2011

Requérant : L'Oréal
14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire : Le Coupanec, Pascale A.M.P.
Nony & Associés
3, rue de Penthièvre
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office
européen des brevets postée le 12 août 2008
par laquelle la demande de brevet européen
n° 03292165.2 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : J. Riolo
Membres : F. Rousseau
M-B. Tardo-Dino

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours déposé le 3 octobre 2008 est dirigé contre la décision de la division d'examen, remise à la poste le 12 août 2008 et prononcée au cours de la procédure orale en date du 30 juin 2008, rejetant la demande n° 03 292 165.2 publiée sous le n° 1 407 755.
- II. La décision attaquée avait été rendue sur la base de quatre jeux de revendications modifiées, la revendication 1 selon la requête principale s'énonçant comme suit :
- "1. Composition cosmétique de maquillage de fibres kératiniques, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins une cire, en ce qu'elle possède une teneur en matière sèche supérieure ou égale à 45,5 % en poids et un module de rigidité plateau Gp supérieur ou égal à 5500 Pa et inférieur à 60 000 Pa, et en ce qu'elle associe au moins un tensioactif non ionique de HLB supérieur ou égal à 8 et au moins un polymère gélifiant choisi parmi les homo- ou copolymères d'acides acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et leurs esters, les copolymères d'acide acrylique et d'acrylamide, les copolymères d'acide polyacrylique/acrylates d'alkyle, l'AMPS (Acide polyacrylamidométhyl propane sulfonique), les copolymères AMPS/acrylamide et les copolymères AMPS/méthacrylates d'alkyle polyoxyéthylénés et leurs mélanges."
- III. La demande a été rejetée au motif que l'objet alors revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE. Il était indiqué dans les motifs de la décision (page 6, point 3), c'est-à-dire en préambule

au raisonnement suivi, que "La division d'examen est d'avis que l'examen de l'activité inventive ne porte pas tant sur le but fixé que sur la résolution des difficultés qui se présentent lorsque l'on cherche à atteindre celui-ci, et que cette approche est fondamentalement à la base de l'approche problème-solution telle que pratiquée à l'OEB: l'expression de cette même approche en allemand est bien "Aufgabe-Lösung Einsatz", et le terme "Aufgabe" ne reflète pas l'idée d'une quelconque difficulté". La division d'examen avait également énoncé que "Si le but fixé est atteint sans que survienne une quelconque difficulté, nul doute que l'homme de l'art y parvient aussi; auquel cas, il ne peut y avoir d'activité inventive (puisque ce terme sanctionne une réalisation hors norme) [Ce n'est que lorsqu'une difficulté survient et est objectivement surmontée qu'il faudra considérer si l'art antérieur enseigne la solution à la difficulté rencontrée, ou pas.]". Suivant les motifs de la décision (page 6, point 1), l'objectif de la présente demande était la réalisation d'une composition de maquillage des fibres kératiniques contenant au moins une cire, une teneur en matière sèche d'au moins 45,5% et qui possède des propriétés rhéologiques satisfaisantes exprimées par le module de rigidité plateau G_p supérieur ou égal à 5500 Pa et inférieur à 60 000 Pa. La demanderesse avait selon la décision affirmé que les compositions de maquillage classiques pour les yeux possédaient une teneur en matière sèche comprise de 10% à 40% en poids et qu'une augmentation de la quantité de matière sèche au-delà de cette valeur conduisait rapidement à un défaut de fluidité de la composition. Elle n'avait cependant pas selon la division d'examen apporté de preuve à l'appui de cette affirmation, aucun descriptif

d'une formulation possédant une quantité de matière sèche au-delà de 45,5% et un module de rigidité plateau Gp supérieur à 60 000 Pa n'ayant été soumis. Partant du principe que la réalité de la difficulté rencontrée n'était pas objectivement établie, que "*le type de formulation recherché par la demanderesse (mascara aqueux)*" était connu de l'homme du métier, ainsi que les émulsifiants tensio-actifs non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 et les agents gélifiants définis dans la revendication 1, la division d'examen en avait déduit que "*la composition revendiquée par la demanderesse ne présente objectivement (au sens "sur la base des faits portés à la connaissance de la division") pour l'homme du métier aucune difficulté à être formulée: l'objet de la revendication 1 manque donc d'activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.*" La décision indique ensuite que "*la division d'examen s'est attachée à considérer si, comme soutenu par la demanderesse, il pouvait être conclu que les détergents non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 avaient une action fluidifiante dans des compositions aqueuses contenant des cires, et si cette conclusion pouvait amener à affirmer positivement la présence d'une activité inventive.*" Les essais présentés dans la demande ou avec l'annexe II soumise par télécopie du 28 mai 2008 ne permettaient pas selon l'avis de la division d'examen de mettre en évidence un tel effet. Quand bien même la demanderesse arriverait à établir objectivement son affirmation, se poserait alors la question de savoir selon la division d'examen si, à la lumière de ce nouveau fait, la difficulté technique ne résiderait pas dans l'obtention d'une rigidité convenable. Bien que l'utilisation d'un agent gélifiant pour surmonter une telle difficulté apparaisse pour la division d'examen

comme une mesure triviale, celle-ci indique qu'elle n'avait pas pris de décision sur ce point. Au cours de la procédure écrite, y compris dans l'annexe à la citation à comparaître, l'analyse d'activité inventive communiquée à la demanderesse se basait sur le document D1 (US-A-6 221 389) et les connaissances générales de l'homme du métier. Il est indiqué au point 10 (page 11) des motifs de la décision que la demanderesse a été informée au cours de la procédure orale que l'objection d'activité inventive sur la base de D1 n'était pas maintenue. Le point 12 des motifs de la décision expose certaines vues de la division d'examen sur l'approche problème solution. La division d'examen traite alors les requêtes subsidiaires 1 à 3 avant d'énoncer page 15 sous l'intitulé "Décision" que la demande est rejetée pour défaut d'activité inventive.

- IV. Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 11 décembre 2008, la requérante a contesté les conclusions de la division d'examen sur l'activité inventive. Elle a souligné pour l'essentiel que l'activité inventive n'avait pas été appréciée de manière objective, la division d'examen ayant utilisé un raisonnement *a posteriori* qui notamment ne reposait pas sur l'approche problème-solution. Elle a requis la délivrance d'un brevet sur la base d'un des quatre jeux de revendications sur lesquels la décision contestée est fondée, ou à défaut sur la base de la quatrième requête subsidiaire annexée au mémoire exposant les motifs du recours. La tenue d'une procédure orale était requise au cas où la Chambre ne conclurait pas à la délivrance d'un brevet sur la base des observations écrites.

- V. Dans une notification datée du 31 janvier 2011, jointe en annexe à la citation à comparaître en procédure orale le 2 mai 2011, la Chambre a indiqué qu'elle envisageait en application de l'article 11 du règlement de procédure des chambres de recours un renvoi immédiat de l'affaire à la première instance sans examen quant au fond, ainsi que le remboursement de la taxe de recours, conformément aux dispositions de la règle 103(1) a) CBE. La requérante était invitée à indiquer dans ces conditions si elle maintenait sa requête en procédure orale.
- VI. Par télécopie du 8 février 2011, la requérante a informé la Chambre qu'elle ne comparaitrait pas à cette procédure orale.
- VII. La requérante a été informée par courrier daté du 9 mars 2011, que la procédure orale était annulée.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. En accord avec la Jurisprudence des Chambres de recours (voir décision T 3/90, JO 1992, 737, confirmée entre autres par les décisions T 0696/02, T 1027/03, T 1330/06, T 1296/04 et T 1285/07), la déclaration de la requérante du 8 février 2011 informant la Chambre qu'elle ne comparaitrait pas à l'audience est considérée comme un retrait de sa requête en procédure orale. En tout état de cause, aucune circonstance en l'espèce ne justifie le maintien d'une procédure orale alors que la requérante et seule partie à la procédure a annoncé qu'elle ne se présenterait pas et que la décision à prendre se limite

au renvoi en première instance en raison de la déficience de la motivation alléguée par la requérante elle-même. La présente décision peut par conséquent être prise sans recourir à une audience en conformité avec l'article 12 (3) du RPCR.

Défaut de motivation de la décision contestée

3. Une décision de rejet d'une demande de brevet, conformément à la règle 111(2) de la CBE, doit être motivée. Cette exigence a pour but de permettre à la partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit et, lorsqu'un recours a été formé, à la Chambre de recours, d'examiner si la décision peut être considérée comme justifiée ou non. La décision doit dans ce but contenir les arguments qui supportent le dispositif, ceux-ci étant présentés dans une chaîne d'argumentation logique par l'instance du premier degré. Cela implique que les faits, preuves et arguments qui revêtent une importance fondamentale pour la décision doivent être traités en détail, et agencés pour former le raisonnement qui aboutit à la décision, ce raisonnement permettant de comprendre quels faits ont été jugés déterminants pour justifier l'application de la norme juridique à l'espèce (voir en ce sens T 278/00, JO 2003, 546, point 2. des motifs de la décision).

4. Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, comme c'est le cas en l'espèce, la démarche qui s'impose s'évince de l'article 56 CBE lui-même : examiner si pour un homme du métier, l'invention découle ou non d'une matière évidente de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. C'est à cette fin que les chambres de recours ont élaboré l'approche "problème-

solution". Ce doit également être l'approche adoptée en première instance (voir point 11.5 de la partie C-IV des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets"). Il semble que la division d'examen dans la décision objet du recours n'ait pas souhaité se départir de cette approche (voir point 12 de la décision) mais elle en fait une application atypique, selon elle "*pour en éviter les écueils*", qui rend, comme cela va être démontré, son raisonnement défaillant et non conforme à la règle 111(2) CBE.

5. Ainsi pour elle, la notion de base (voir page 7 de la décision, point 3) est la notion de "*difficulté*" rencontrée pour parvenir au "*but fixé*". Il s'agit d'une notion autonome déconnectée de tout état antérieur lequel n'intervient selon la décision litigieuse que pour vérifier si la solution à cette difficulté y était déjà enseignée.

6. La division d'examen a commencé l'analyse du cas (pages 7 et 8, point 5) en affirmant que "*la réalité de la difficulté*" d'obtenir à la fois un taux de matière sèche supérieur à 45,5% et un module de rigidité plateau Gp inférieur à 60 000 Pa n'avait pas été établie. Puis, affirmant que "*le type de formulation recherché par la demanderesse (mascara aqueux)*" était connu de l'homme du métier, ainsi que les émulsifiants tensio-actifs non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 et les agents gélifiants définis dans la revendication 1, la division d'examen a ensuite considéré que "*la composition revendiquée par la demanderesse ne présent[ait] objectivement (au sens "sur la base des faits portés à la connaissance de la division") pour l'homme du métier aucune difficulté à être formulée*" et donc que l'objet

de la revendication 1 manquait d'activité inventive. Cette analyse globale et abstraite est l'exemplification même d'une approche subjective, puisqu'à aucun moment n'est cité un état antérieur de la technique correspondant, soit au mascara aqueux lui-même déclaré connu, soit aux tensio-actifs non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 et aux agents gélifiants, également dits connus, qui permettrait de savoir ce qui a mené la division d'examen à conclure que pour un homme du métier l'invention découle d'une matière évidente de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. L'argument que les tensio-actifs non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 et les agents gélifiants définis dans la revendication 1 sont connus ou disponibles sur le marché ne peut à lui seul constituer la description d'un état de la technique antérieur sur la base de laquelle le caractère évident de la solution et donc l'exactitude de la décision contestée quant au défaut d'activité inventive peut être vérifiée.

7. En dépit de la conclusion énoncée au point 5 des motifs de la décision (page 8), la division d'examen a ensuite vérifié dans les points 6 et 7 desdits motifs si au vu des exemples selon la demande et des essais comparatifs selon l'annexe II soumise par télécopie du 28 mai 2008 les tensioactifs non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 pouvaient être considérés avoir une action fluidifiante dans des compositions aqueuses contenant des cires. Mais, l'action fluidifiante des tensioactifs non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 n'a pas été évaluée par la division d'examen dans le contexte de compositions appartenant à l'état de la technique antérieur. L'analyse des exemples selon la demande et des essais comparatifs selon l'annexe II soumise par

télécopie du 28 mai 2008 ne peut donc permettre à elle seule d'établir si l'objet revendiqué découle d'une matière évidente de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE.

8. Le seul document de l'état de la technique antérieur cité, D1, mentionné dans la communication du 15 septembre 2005 a été écarté lors de la procédure orale au motif, donné dans la décision écrite, que se poser la question de l'accroissement du taux de la matière sèche par rapport à D1 revenait à une tautologie et que ce document n'était pas pertinent.

9. La division d'examen a ensuite consacré de larges développements théoriques pour justifier les libertés prises avec l'approche problème-solution. Mais au point 12 en pages 12 et 13, sa décision indique que pour établir objectivement l'effet technique particulier invoqué il était important de connaître les mascaras connus et épaissis et les recherches menées par la demanderesse. C'est l'aveu même que l'appréciation de l'activité inventive ne peut se faire qu'à partir d'un état antérieur et la condamnation par la division elle-même de son approche.

10. Il suit de la lecture de la décision une confusion certaine, au point que lorsque le lecteur arrive au passage intitulé "décision" (page 15) selon lequel la présente demande est rejetée pour défaut d'activité inventive, il se demande si la raison en est l'absence d'effet fluidifiant des tensioactifs non ioniques de HLB supérieur ou égal à 8 dans des compositions aqueuses contenant des cires ou l'absence de "difficulté", et dans les deux cas de figure, il n'est pas à même de

connaître par rapport à quels éléments concrets ces conclusions ont pu être tirées. La division d'examen, en remplaçant l'approche objective conventionnelle par le recours à une notion de "*difficulté*" et de caractère évident de la solution, sans relation aucune avec l'art antérieur selon l'article 54(2) CBE a rendu une décision qui n'offre prise à aucun contrôle possible sur l'exactitude de l'analyse des faits et des conclusions tirées. Cette décision n'est en conséquence, pas régulièrement motivée au sens de la règle 111 CBE ; il s'agit d'un vice majeur nécessitant un renvoi à la première instance.

11. La Chambre note aussi que ces mêmes raisons qui privent la requérante de la possibilité de préparer un recours utile l'ont également laissé démunie en première instance. Alors qu'elle s'attendait, suivant l'indication donnée dans l'annexe à la citation à comparaître, à débattre de l'activité inventive au vu de l'art antérieur D1 et de la question de savoir si l'ajout d'un polymère gélifiant était inventif ou pas, elle n'a pas pu ni contester des notions inconnues et vagues de "*difficulté*" et de "*but fixé*" qui lui ont été opposées dans la décision, ni répondre utilement aux objections formulées qui ne se fondaient pas sur le moindre état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Ceci caractérise une violation du droit d'être entendu.

Renvoi de l'affaire et remboursement de la taxe de recours

12. En application de l'article 11 du règlement de procédure des chambres de recours, il est ordonné un renvoi immédiat de l'affaire à la première instance sans examen quant au fond, ainsi que le remboursement de la taxe de

recours, conformément aux dispositions de la règle 103(1)
a) CBE.

13. La chambre insiste sur le fait que la division d'examen devra analyser l'ensemble des conditions de brevetabilité et notamment l'activité inventive en utilisant l'approche problème-solution, qui si elle est correctement appliquée permet d'assurer une appréciation objective de l'activité inventive.

14. La Chambre note que le seul document cité dans le rapport de recherche qui appartient à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE (EP-A-0 568 035) semble divulguer dans le cadre de l'exemple 2 une composition de mascara comprenant une quantité de matière sèche supérieure à 45,5%, un copolymère d'un ester d'acide méthacrylique et un tensioactif non ionique qui semble être le polyoxyéthylène sorbitane monooléate comportant 20 unités d'oxyde d'éthylène (voir page 6, ligne 18) dont la valeur HLB est de l'ordre de 15. A ce stade la Chambre ne saurait comprendre pourquoi ce document n'a pas été utilisé dans la procédure d'examen, alors que l'exemple 2 est clairement indiqué dans le rapport de recherche en tant que passage pertinent de ce document. La Chambre a également connaissance du document US-A-5 849 278 semblant divulguer dans les exemples 1 et 2 des compositions de mascara comprenant à l'exception d'un polymère gélifiant acrylique toutes les composés définis dans la revendication 1 de la requête principale. Il conviendra également de porter attention lors de l'examen sur ce que la recherche fut limitée aux compositions comprenant un tensioactif non ionique tel que défini dans les revendications 3 et 4 telles que déposées et un polymère

gélifiant tel que défini aux revendications 6 et 7
d'origine.

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 pour suite à donner.
3. La taxe de recours doit être remboursée.

Le Greffier:

Le Président:

S. Fabiani

J. Riolo