

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la chambre de recours technique 3.3.2, en date du
19 janvier 1999**

T 892/94 - 3.3.2

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P.A.M. Lançon
Membres : G.F.E. Rampold
R.E. Teschemacher

Titulaire du brevet/Intimé : Robertet S.A.

Opposant/requérant : Unilever N.V.

Référence : Compositions désodorisantes/ROBERTET S.A.

Article : 54, 113(1) CBE

Règle : 71(1), (2) CBE

Mot-clé : "Nouveauté d'une revendication portant sur l'utilisation connue d'une substance connue qui diffère seulement de l'état de la technique par l'indication d'un effet technique nouvellement découvert, sous-tendant cette utilisation (non)" - "Violation du droit d'être entendu en vertu de l'article 113(1) CBE lorsque la décision de révoquer le brevet est rendue en l'absence des titulaires à la procédure orale après que ceux-ci ont déclaré qu'ils ne prendraient plus part à la procédure (non)"

Sommaire

I. Le droit d'une partie absente à une procédure orale d'être entendu, tel qu'exposé dans la décision G 4/92 (JO OEB 1994, 149) peut, dans des circonstances appropriées, fait l'objet

d'une renonciation par une partie qui déclare ne plus vouloir participer à la procédure (points 2.2 à 2.5 des motifs).

II. Conformément à la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un **usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert**, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 54 (1) CBE. Toutefois, un **effet technique nouvellement découvert** ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un **usage non médical connu**, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue (points 3.4 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Les intimés sont titulaires du brevet européen n° 0 307 400 délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 87 902 669.8. Les requérants (opposants) ont fait opposition au brevet dans son ensemble au motif que son objet n'était pas brevetable au titre de l'article 100 a) CBE, et ce pour les raisons suivantes :

- l'objet du brevet n'est pas nouveau (articles 52(1) et 54 CBE) ;
- il n'implique pas d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) ;
- la brevetabilité est exclue en vertu de l'article 52(2)a) CBE.

II. Sur les sept documents cités par les requérants lors de la procédure d'opposition en première instance, il en est retenu deux dans la présente décision, à savoir :

(1) GB-A-2 013 493

(6) "Perfume and Flavor Materials of Natural Origin", Elizabeth, N. J., 1960, colonnes 87 à 90.

Le document suivant a été ajouté par les requérants au stade du recours :

(8) "Nonmicrobicidal deodorizing agents", publié dans *Cosmetics & Toiletries*, 95, 1980, 48-50.

III. Les revendications indépendantes 1 à 3 telles que délivrées s'énoncent comme suit :

"1. Utilisation, dans la fabrication d'une composition déodorante conçue pour inhiber les micro-organismes producteurs d'estérases présents sur la peau humaine, d'un ester d'acide aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique, le phénol ou l'alcool aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et l'acide aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et/ou pour abaisser le pH d'une sécrétion corporelle liquide à un niveau qui empêche au moins la croissance des micro-organismes dans les sécrétions corporelles liquides.

2. Utilisation, en tant qu'inhibiteur de micro-organismes producteurs d'estérases dans une composition déodorante, d'un ester d'acide aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique, le phénol ou l'alcool aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et l'acide aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et/ou pour abaisser le pH de la sécrétion corporelle liquide à un niveau qui empêche au moins la croissance des micro-organismes dans les sécrétions corporelles liquides, la composition déodorante comportant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits ester d'acide aromatique et composition parfumée.

3. Composition déodorante comprenant un inhibiteur de micro-organismes producteurs d'estérases dans lequel l'ingrédient actif comprend un ester d'acide aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique, le phénol ou alcool aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et l'acide aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et/ou pour abaisser le pH de la sécrétion corporelle liquide à un niveau qui empêche au moins la croissance de micro-organismes dans les sécrétions corporelles liquides, une composition parfumée, et un véhicule pour l'ingrédient actif et la composition parfumée."

Les revendications dépendantes 4 à 10 portent sur des cas particuliers d'utilisation de la

composition selon les revendications 1 à 3.

IV. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, les intimés ont présenté une requête subsidiaire dans laquelle les revendications étaient différentes de celles du brevet délivré dans la mesure où la revendication de composition 3 était supprimée, ainsi que toutes les références à la revendication 3 initiale dans les revendications dépendantes, lesquelles étaient renumérotées de 3 à 9.

Dans sa décision, la division d'opposition a noté que les requérants, lors de la procédure orale, avaient renoncé à faire valoir la non-brevetabilité aux termes de l'article 52(2)a) CBE comme motif d'opposition. Toutefois, dans la décision attaquée, la division d'opposition a estimé malgré tout que l'invention revendiquée ne se rapportait pas à une théorie scientifique et que, par conséquent, elle n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)a) CBE.

D'après la division d'opposition, l'utilisation dans une composition désodorisante des composés spécifiés dans les revendications 1 et 2 comme inhibiteurs des micro-organismes producteurs d'estérase représentait un nouvel effet technique, décrit pour la première fois dans le brevet attaqué ; elle en a conclu que les revendications 1 et 2 étaient nouvelles par rapport au document (1), compte tenu des principes énoncés dans la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93).

La division d'opposition a admis que certains des produits désodorisants divulgués dans le document (1) contenaient également un ester aromatique faisant partie du groupe défini dans la revendication 3 du brevet litigieux, et renfermaient en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits ester aromatique et composition parfumée. Elle a néanmoins considéré que l'objet de la revendication 3 était nouveau, au motif que les produits désodorisants divulgués dans le document (1) comportaient une longue liste de principes actifs et que, contrairement à la revendication 3 du brevet attaqué, les esters aromatiques en tant que tels n'y étaient pas clairement identifiés comme principes actifs des compositions connues divulguées dans le document (1).

Faisant remarquer qu'aucun des documents cités pendant la procédure d'opposition ne suggérait à l'homme du métier l'utilisation, dans une composition désodorisante, d'esters

aromatiques tels que définis dans les présentes revendications afin d'inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase, la division d'opposition a estimé que l'objet revendiqué dans le brevet attaqué impliquait une activité inventive, et elle a rejeté l'opposition conformément à l'article 102(2) CBE.

V. Les requérants ont formé un recours contre la décision de la division d'opposition et déposé un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai fixé à l'article 108 CBE. Par lettre en date du 17 août 1995, les intimés ont déposé leurs observations en réponse aux motifs du recours.

Les deux parties ont sollicité la tenue d'une procédure orale.

VI. Dans une lettre datée du 31 juillet 1998, les intimés ont retiré leur requête en procédure orale et informé la chambre de leur décision de ne plus participer à la procédure. La procédure orale s'est tenue le 19 janvier 1999 ; les intimés n'y étaient pas représentés.

Comme le mandataire des requérants ne détenait qu'une copie en fac-similé de son pouvoir, il a été admis à la procédure orale à la condition de soumettre le document original dans un délai de deux semaines, ce qu'il a fait le 27 janvier 1999.

VII. Les arguments invoqués par les requérants dans la procédure écrite et lors de la procédure orale, peuvent se résumer comme suit :

L'enseignement technique effectivement rendu accessible au public dans la description du brevet litigieux et exposé dans les revendications 1 et 2 est que les substances actives revendiquées ont un effet désodorisant au contact de la peau. L'affirmation dans ledit brevet selon laquelle cet effet résulte de l'inhibition de la croissance des micro-organismes producteurs d'estérase n'est qu'une théorie scientifique proposant un mécanisme susceptible d'être à l'origine de cet effet. En outre, cette théorie n'est pas nouvelle en soi ; elle est déjà comprise dans l'état de la technique, comme en atteste le document (8).

Quoiqu'intéressante que puisse être cette théorie, et qu'elle soit ou non correcte, elle n'est de toute façon susceptible d'application industrielle que si les principes actifs décrits dans le document (1) sont utilisés comme additifs désodorisants actifs dans une composition désodorisante à application cutanée.

Cet enseignement technique est précisément celui qui a déjà été rendu accessible au public par le document (1), notamment dans les exemples 1, 3, 4 et 5. Certains principes actifs utilisés dans les produits désodorisants divulgués dans ledit document, p.ex. le salicylate de benzyle ou l'ester phényléthylique de l'acide phénylacétique, sont identiques à ceux utilisés dans les revendications 1 et 2 du brevet attaqué.

Contrairement aux affaires mentionnées dans la décision G 2/88, le brevet litigieux dans son ensemble, et notamment les revendications 1 et 2, ne portent pas à la connaissance du public un enseignement technique nouveau par rapport à ce qu'il est déjà possible de déduire du document (1). L'objet des revendications 1 et 2 n'est donc pas nouveau.

La revendication 3 du brevet litigieux porte sur une composition désodorisante constituée d'inhibiteurs des micro-organismes producteurs d'estérase, notamment certains esters d'acides aromatiques d'un phénol ou d'un alcool aromatique, d'une composition parfumée et d'un véhicule. Le document (1) divulguait lui-aussi, notamment dans les exemples 1, 3, 4 et 5, des compositions désodorisantes constituées d'un inhibiteur des micro-organismes producteurs d'estérase du type spécifié dans la revendication 3, un véhicule pour ce principe actif et une composition parfumée. Par conséquent, la revendication 3 n'est pas nouvelle par rapport au document (1), qui divulguait déjà plusieurs produits désodorisants couverts par la présente revendication 3.

Même si la Chambre devait parvenir à la conclusion que l'effet technique particulier spécifié dans les revendications de l'espèce n'était pas divulgué dans l'état de la technique selon le document (1) et mérite d'être reconnu comme nouveau, il n'en demeure pas moins qu'aucune des revendications n'implique d'activité inventive lorsque l'on combine les enseignements du document (1) avec ceux du document (8). L'explication figurant aux lignes 43 à 51 de la colonne 2 du brevet attaqué concernant le mécanisme d'inhibition des micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine est quasiment identique à celle donnée dans le document (8) sous le titre "Mode of Action". Ainsi, l'effet désodorisant des esters de l'acide citrique utilisés comme principes actifs dans le document (8) est obtenu de façon similaire par l'action des enzymes microbiennes qui scindent les esters en leurs constituants, à savoir un acide et un alcool. L'invention revendiquée était donc évidente puisqu'il suffisait de remplacer l'ester de l'acide citrique utilisé dans le document (8) comme principe actif par un ester aromatique tel que le salicylate de benzyle, lequel était déjà connu

d'après le document (1) comme entrant dans la composition de désodorisants.

VIII. Les arguments présentés par les intimés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit :

Aucun des documents présentés par les requérants, notamment le document (1), ne mentionnent que les esters aromatiques d'alcools aromatiques du type de ceux définis dans le brevet contesté ont comme propriété ou comme effet d'inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine.

Il n'est nullement suggéré dans le document (1) que le salicylate de benzyle, par exemple, peut être utilisé à lui seul comme agent désodorisant unique, sans les très nombreux ingrédients associés aux compositions désodorisantes divulguées dans ce document. Par conséquent, en vertu des principes énoncés dans la décision G 2/88, l'utilisation revendiquée d'esters aromatiques comme inhibiteurs de micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine revêt un caractère incontestablement nouveau.

En ce qui concerne les revendications portant sur la composition désodorisante en tant que telle, la division d'opposition a estimé tout à fait à juste titre que ni le document (1), ni les autres documents cités ne divulguent des compositions dans lesquelles le principe actif est constitué uniquement d'esters aromatiques d'un phénol ou d'un alcool aromatique. La composition revendiquée satisfait donc aussi au critère de nouveauté.

Il ne fait aucun doute que rien dans le document (1) ne suggère à l'homme du métier que le problème consistant à mettre au point un déodorant personnel amélioré peut être résolu en utilisant simplement un ester aromatique comme seul agent désodorisant. Même si l'activité bactéricide de certains phénols englobés par les présentes revendications est connue dans l'état de la technique, une distinction a été clairement établie aux lignes 34 à 41 de la colonne 3 du brevet contesté entre l'élimination complète de la microflore, indésirable sur le plan médical, qui résulterait d'une action bactéricide, et l'action inhibitrice souhaitable obtenue par l'utilisation d'esters aromatiques selon l'invention.

Le document (8) vise plus précisément le traitement de l'acné et porte essentiellement à cet égard sur l'utilisation du tartrate de diéthyle ou du citrate de triéthyle afin d'éviter l'odeur âcre

propre au lactate d'éthyle. Dès lors, l'homme du métier n'a aucune raison valable de combiner les enseignements des documents (1) et (8). Etant donné que le document (8) fait état des avantages obtenus par l'adjonction d'un antioxydant au citrate de triéthyle, l'homme du métier désireux d'améliorer les compositions suggérées dans (8) opterait pour l'incorporation d'autres antioxydants en plus du BHT (butylhydroxytoluène) et du BHA (butylhydroxyanisole) mentionnés expressément dans (8), plutôt que de remplacer l'ester. Par conséquent, l'état de la technique cité ne pouvait pas suggérer à l'homme du métier ou rendre évident pour ce dernier l'objet revendiqué dans le brevet contesté.

IX. Les requérants ont demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen n° 0 307 400 soit révoqué.

X. Les intimés ont demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel que délivré. A titre subsidiaire, ils ont demandé que le brevet soit maintenu sur la base du jeu de revendications 1 à 9 déposé le 5 juin 1996 et figurant à l'annexe 3. Cette requête subsidiaire correspond à celle qui avait déjà été présentée au cours de la procédure devant la division d'opposition, comme il est indiqué au paragraphe IV ci-dessus.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Garanties procédurales au titre de l'article 113(1) CBE*

2.1 En vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ce droit procédural vise à assurer qu'aucune partie ne soit prise au dépourvu par des motifs qui ont été invoqués à l'appui d'une décision qui lui est défavorable et vis-à-vis desquels elle n'a pas eu la possibilité de formuler ses observations. Dans la décision G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande Chambre de recours a interprété les dispositions de l'article 113(1) CBE relatives au droit d'être entendu et de formuler des observations comme signifiant qu'une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure. Toutefois, des arguments nouveaux peuvent - en

principe - être retenus dans les motifs sur la base des faits et moyens de preuves déjà avancés (cf. G 4/92, notamment le point 1 des conclusions).

2.2 Dans la présente espèce, les deux parties ont été informées, par télécopie en date du 28 juillet 1998, de l'intention de la Chambre de les citer à une procédure orale (article 116 CBE) devant se tenir le 19 janvier 1999. Dans leur lettre datée du 31 juillet 1998, les intimés (titulaires du brevet) ont fait savoir à la Chambre qu'ils souhaitaient "retirer la requête relative à la tenue d'une procédure orale formulée par les titulaires du brevet", ajoutant la phrase suivante : **"et nous confirmons que le titulaire du brevet ne prendra plus aucune part à la procédure"**.

Dans une notification en date du 12 août 1998, les deux parties ont été dûment citées à une procédure orale en application de la règle 71(1) CBE. Cette procédure orale s'est déroulée le 19 janvier 1999. Les intimés n'y étant pas représentés, la procédure orale s'est poursuivie en leur absence, comme le prévoit la règle 71(2) CBE.

2.3 Les circonstances de la présente espèce sont différentes de celles de l'affaire G 4/92. Les intimés, quoique dûment cités, non seulement ne se sont pas présentés à la procédure orale, mais ils ont également averti la Chambre à l'avance qu'ils avaient décidé de ne plus participer à la procédure. La décision des intimés de cesser toute participation à la procédure est confortée par le fait qu'ils n'ont même pas répondu à la notification officielle du greffier en date du 14 août 1998. Dans ladite notification, les intimés étaient priés, eu égard à leur lettre précitée du 31 juillet 1998, de confirmer leurs requêtes concernant la procédure.

2.4 Dans la décision susmentionnée, la Grande Chambre de recours a envisagé la possibilité de tenir une procédure orale en l'absence d'une des parties, comme le prévoit la règle 71(2) CBE, eu égard au besoin d'assurer la bonne administration de la justice, **dans l'intérêt de laquelle il importe qu'une partie ne puisse pas, en faisant défaut, retarder le rendu de la décision** (loc. cit., notamment le point 4 des motifs). Autrement dit, les parties à la procédure doivent s'attendre à ce que la décision rendue, compte tenu des faits établis et pertinents, puisse leur être défavorable. Il en découle également qu'une décision peut être fondée sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre, d'après l'état d'avancement de la

procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée (cf. décision T 341/92, JO OEB 1995, 373).

2.5 Les conditions énoncées ci-dessus sont remplies dans la présente espèce :

(i) La décision de révoquer le brevet est entièrement fondée sur des motifs, des faits et des éléments de preuve qui étaient déjà connus des intimés depuis la procédure devant la division d'opposition et qui leur ont été rappelés par écrit lors de la procédure de recours. En outre, les intimés ont usé de la possibilité de formuler des observations sur les motifs du recours qui leur ont été communiqués par courrier le 9 février 1995, ainsi que sur la notification de la Chambre en date du 11 mars 1998, en produisant des déclarations détaillées le 17 août 1995 et le 8 juillet 1998.

(ii) Par ailleurs, les intimés (titulaires du brevet) ont clairement fait savoir à la Chambre, avant même la procédure orale, **qu'ils avaient décidé de ne plus participer à la procédure**. Cette déclaration doit, de l'avis de la Chambre, être interprétée comme la décision sans équivoque de la part des intimés de renoncer volontairement aux droits visés à l'article 113(1) CBE et de ne plus faire usage de la possibilité de présenter des observations eu égard aux objections, faits, motifs ou éléments de preuve pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure par les requérants ou la Chambre, et susceptibles ultérieurement de s'avérer décisifs pour la révocation du brevet, **même si l'occasion leur en était donnée**.

2.6 Etant donné ce qui précède, la Chambre estime que, dans les circonstances de l'espèce, le fait d'examiner et de trancher sur le fond la question de la révocation du brevet n'est pas en contradiction avec les conclusions de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/92 et ne porte pas atteinte aux droits procéduraux des intimés tels qu'énoncés à l'article 113(1) CBE, malgré l'absence de ces derniers à la procédure orale.

3. Nouveauté de la revendication 2 (article 100a) en liaison avec l'article 54 CBE)

3.1 S'agissant de l'objection soulevée par les requérants en vertu de l'article 54 CBE à propos de la nouveauté de la revendication 2 et de la décision prise à ce sujet par la division d'opposition, la Chambre estime utile et approprié en l'espèce de se pencher tout d'abord sur ce qui constitue en réalité l'objet revendiqué dans la revendication 2 du brevet attaqué.

La revendication 2, formulée de façon identique dans la **requête principale** et dans la **requête subsidiaire**, porte sur :

- i) l'utilisation d'un ester aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique (dénommé ci-après "**ester aromatique**" ou "**esters aromatiques**"),
- ii) comme inhibiteur des micro-organismes producteurs d'estérase,
- iii) dans une composition déodorante comportant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits ester aromatique et composition parfumée.

Parmi les alcools aromatiques entrant en ligne de compte, le brevet attaqué mentionne, par exemple, l'alcool benzylique et l'alcool phényléthylique (cf. colonne 3, lignes 22 à 23). Les acides aromatiques permettant d'obtenir des esters aromatiques avec les alcools aromatiques précités comprennent, par exemple, l'acide salicylique, l'acide cinnamique et l'acide phénylacétique (cf. colonne 3, lignes 31 à 32). Parmi les véhicules utilisables dans la composition désodorisante selon la revendication 2, sont mentionnés l'éthanol à 96% (cf. colonne 3, ligne 48), le talc, l'amidon ou toute autre poudre appropriée (cf. colonne 4, lignes 2 à 3).

3.2 Il ne fait aucun doute que le groupe des "esters aromatiques" défini dans la revendication 2 englobe de nombreux composés bien connus en tant que tels dans l'état de la technique, par exemple le salicylate de benzyle ou l'ester phényléthylique de l'acide phénylacétique.

De même, l'utilisation d'"esters aromatiques" comme principe actif dans des produits désodorisants est connue dans l'état de la technique. Ainsi, le document (1) divulgue, notamment dans les exemples 1, 3, 4 et 5 :

- i) l'utilisation d'une substance appartenant au groupe des "**esters aromatiques**"
- ii) comme principe **actif** [cf. page 2, lignes 43 à 46 : "Les substances essentielles - notamment le salicylate de benzyle aux exemples 1, 5 ; le benzoate coniférylique à l'exemple 3 ; l'ester phényléthylique de l'acide acétique à l'exemple 4 - nécessaires à la formulation des compositions désodorisantes qui **agissent conformément au nouveau principe** sont"]

iii) dans des produits désodorisants comprenant, en plus, divers parfums (cf. page 1, lignes 25 à 26 : "dont certains peuvent être des parfums") et

un véhicule pour lesdits ester actif et parfums (cf. page 3, ligne 29, à la page 5, ligne 111).

Plus précisément, l'exemple 1 divulgue un talc désodorisant en poudre constituée de 99,5% en poids de talc en tant que véhicule et de 0,5% d'une composition désodorisante, laquelle renferme, comme principe actif, 4 parties de **salicylate de benzyle**, c'est-à-dire un "ester aromatique", ainsi que divers ingrédients de parfumerie (Ambre AB 358, Bergamote AB 430, extrait d'écorce d'orange, etc).

L'exemple 3 divulgue une lotion désodorisante pour les mains sous forme d'émulsion contenant un véhicule spécialement conçu pour l'application sur la peau de la composition désodorisante et 0,5% en poids d'une composition désodorisante, laquelle renferme comme principe actif 5 parties de **benjoin de Siam** avec plusieurs ingrédients de parfumerie. D'après le document (6), le principal constituant du benjoin de Siam est le **benzoate coniférylique**, c'est-à-dire un "ester aromatique".

De même, les exemples 4 et 5 divulguent des produits désodorisants constitués d'un véhicule et d'une composition désodorisante, laquelle renferme comme principe actif 5 parties d'**ester phényléthylique de l'acide phénylacétique** (exemple 4) ou 15 parties de **salicylate de benzyle** (exemple 5) ainsi que plusieurs ingrédients de parfumerie. Dans l'exemple 5, le véhicule se compose à 80% d'alcool.

Par contre, ni le document (1), ni aucun autre document versé au dossier ne contient de divulgation ou d'enseignement tendant à indiquer qu'un "ester aromatique" du type décrit plus en détails dans la revendication 2 et mentionné ci-dessus peut, dans une composition désodorisante, inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine. Cela n'a pas été contesté par les requérants.

3.3 Par conséquent, si l'on compare l'objet revendiqué selon la revendication 2 avec l'état de la technique, il apparaît de toute évidence qu'une chose **n'était pas**, en l'occurrence, portée à la connaissance du public par le document (1), à savoir la découverte ou l'explication selon laquelle des "esters aromatiques", utilisés comme principes actifs dans une composition

désodorisante, **peuvent inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase** présents sur la peau humaine.

En revanche, les "**esters aromatiques**" en tant que tels et **leur utilisation comme principes actifs dans des produits désodorisants** comportant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits esters aromatiques et composition parfumée, ont sans aucun doute été **divulgués** au public par le document (1) sous la forme d'un enseignement technique.

3.4 Compte tenu de ce qui précède, il est évident que l'appréciation de la nouveauté dans la présente espèce dépend de la question de savoir si l'effet ou la propriété revendiqués ci-dessus pour les "esters aromatiques", lesquels ne sont pas divulgués dans l'état de la technique mais mentionnés dans la revendication 2 du brevet attaqué, peuvent conférer un caractère de nouveauté à l'objet de ladite revendication. En ce qui concerne la question essentielle de la nouveauté, les intimés se sont principalement appuyés sur la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93).

Pour pouvoir appliquer correctement à la présente espèce les conclusions énoncées dans la décision G 2/88, la Chambre juge utile de récapituler la question (iii) qui avait été soumise à la Grande Chambre de recours, ainsi que la réponse qui y a été donnée dans ladite décision.

La question était la suivante : "Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé dans un but **différent**, ne relevant pas du domaine médical, **la nouveauté** de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le **but** dans lequel le composé est utilisé ?

La réponse à cette question est résumée comme suit au point 10.3 des motifs : "Dans le cas d'une revendication portant sur une **nouvelle** utilisation d'un composé connu, cette **nouvelle** utilisation peut correspondre à l'obtention d'un **effet technique qui vient d'être découvert** et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication (par exemple, l'obtention de cet effet technique dans un contexte particulier).

Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'article 54 (2) CBE, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en oeuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public."

Les conclusions de la décision G 2/88 sont encore plus claires si l'on se reporte aux affaires examinées par la Grande Chambre de recours dans sa décision :

Dans l'affaire T 59/87 (JO OEB 1988, 347), qui a donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours eu égard à la question susmentionnée, l'utilisation d'une substance comme additif anti-corrosion était déjà connue dans l'état de la technique. Sur la base de **l'effet réducteur de frottement nouvellement découvert** de la même substance, des revendications portant sur l'utilisation **nouvelle**, jusque-là inconnue de ladite substance, en tant qu'agent réducteur de frottement dans une composition lubrifiante ont été considérées, dans la décision finale (T 59/87, JO 1991, 561), comme répondant aux critères de nouveauté de l'article 54 (1) CBE en vertu des principes exposés plus haut. Alors que l'utilisation connue de la substance concernait la lutte contre la corrosion, le problème sous-tendant l'invention revendiquée était de réduire le frottement des surfaces en mouvement dans des moteurs. Les lubrifiants se prêtant à de nombreuses applications, chacun des deux effets produits pouvaient jouer un rôle important dans des situations très différentes. La même substance produisait donc deux effets bien différents, donnant lieu à deux applications ou utilisations nettement distinctes l'une de l'autre.

Dans la deuxième affaire, la décision T 231/85 (JO OEB 1989, 74 ; mentionnée dans G 2/88, au point 9.1 des motifs), l'utilisation de certaines substances qui influent sur la croissance des plantes était connue dans l'état de la technique. Se basant sur **l'effet fongicide nouvellement découvert** des mêmes substances, des revendications portant sur l'utilisation de ces substances dans le but **nouveau**, jusque-là inconnu, de lutter contre les champignons et d'éviter leur apparition ont été jugées nouvelles au sens de l'article 54 (1) CBE en vertu des principes énoncés ci-dessus. Tant dans l'invention revendiquée que dans l'état de la technique, les traitements respectifs, à savoir le traitement visant à lutter contre les champignons d'une part, et le traitement visant à influencer sur la croissance des végétaux d'autre part, étaient administrés de la même façon (le mode de réalisation était donc identique). Il n'était donc pas exclu que l'effet technique nouvellement découvert, à savoir

l'effet fongicide, ait déjà pu se produire de façon inhérente lorsque les substances en question étaient appliquées dans le but connu (action sur la croissance des plantes). La chambre n'a pas considéré que cela pouvait porter atteinte à la nouveauté puisque, en vertu de l'article 54 (2) CBE, la question décisive est de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non de savoir ce qui pouvait être "inhérent" à la divulgation. D'après la CBE, une utilisation dissimulée ou secrète, du fait qu'elle n'a pas été rendue accessible au public, ne constitue pas un motif d'objection à l'encontre de la nouveauté et de la validité d'un brevet européen.

Dans l'affaire T 231/85 également, les mêmes substances produisaient deux effets bien différents, donnant lieu à deux applications ou utilisations nettement distinctes l'une de l'autre. Les circonstances dans lesquelles ces substances étaient administrées aux fins de lutter contre les champignons étaient en fait différentes de celles qui entouraient leur utilisation en tant que régulateurs de la croissance végétale.

Il ressort de la décision G 2/88 et des exemples susmentionnés que la nouveauté au sens de l'article 54 (1) peut être reconnue lorsque la découverte d'un **nouvel effet technique** d'une **substance connue** donne lieu à une invention qui est définie dans la revendication par l'utilisation de ladite substance en vue d'un **usage non médical nouveau, jusqu'alors inconnu**, reflétant ledit effet (nouvelle caractéristique technique fonctionnelle), même si la seule caractéristique nouvelle de cette revendication est le but dans lequel la substance est utilisée.

Inversement, il peut être déduit de la décision G 2/88 qu'une invention n'est pas nouvelle si la revendication porte sur l'utilisation d'une **substance connue à des fins non médicales connues**, même si un **effet technique nouvellement découvert** sous-tendant cette utilisation connue est spécifié dans ladite revendication.

3.5 De l'avis de la Chambre, tel est précisément le cas dans la présente espèce. Comme il a déjà été indiqué plus haut, l'utilisation d'un "ester aromatique" comme principe actif dans des compositions désodorisantes est déjà divulguée dans le document (1). Bien que celui-ci ne contienne aucune description de l'effet produit par les "esters aromatiques" lorsqu'ils sont utilisés comme principe actif dans une composition désodorisante, et ne suggère en aucune façon à l'homme du métier que de tels esters ont comme effet ou comme propriété d'inhiber

les micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine (**effet technique nouvellement découvert**), il n'en demeure pas moins que les "esters aromatiques" (**substances connues**) étaient déjà utilisés comme principe actif dans le document (1) en vue de l'obtention de produits désodorisants comprenant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits esters aromatiques et composition parfumée (**usage non médical connu**).

La Chambre estime par conséquent que la divulgation contenue dans le document (1) porte atteinte à la nouveauté de la présente revendication 2. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants, peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication 2 puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement. Tel n'est pas le cas ici, comme expliqué plus haut.

3.6 De même, dans la présente espèce, il importe peu, s'agissant de l'atteinte à la nouveauté, que dans les exemples du document (1) mentionnés plus haut, les compositions désodorisantes contiennent, en plus des "esters aromatiques", plusieurs autres ingrédients pouvant avoir une activité au sens indiqué au point 3.2 (i) (ci-dessus), puisque la revendication 2 n'est en aucune façon limitée à l'utilisation d'un "ester aromatique" comme principe actif unique dans des compositions désodorisantes.

3.7 La Chambre estime que les considérations qui précèdent sont dans le droit fil des conclusions de la décision T 254/93 (JO OEB 1998, 285, cf. notamment le point 4.8 des motifs), selon laquelle **le simple fait d'expliquer un effet** obtenu lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, même s'il s'agit d'un effet dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, ne saurait conférer un caractère de nouveauté à un procédé connu, si l'homme du métier a déjà constaté l'effet désiré.

3.8 La Chambre se range à l'avis des requérants dans la mesure où le fait d'admettre des revendications portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage connu qui se distinguerait seulement de l'état de la technique par l'indication d'un effet technique nouvellement découvert associé à cet usage connu pourrait aboutir à un monopole permanent sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage connu, par le biais de la mention réitérée, dans de telles revendications, d'un effet technique nouveau associé à cette utilisation connue, qui ne serait peut-être que légèrement différent des effets connus. C'est à l'évidence ce que souhaitait éviter la Grande Chambre de recours, lorsqu'elle a décidé dans l'affaire G 2/88 que la nouveauté au sens de l'article 54 (1) CBE ne peut être reconnue que lorsqu'un **effet technique nouvellement découvert** d'une substance connue donne lieu à une invention définie dans la revendication par l'utilisation de ladite substance en vue d'un **usage non médical nouveau, jusque-là inconnu, reflétant ledit effet.**

3.9 Il s'ensuit que l'objet de la revendication 2 des requêtes principale et subsidiaire n'est pas nouveau. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la revendication 2 implique une activité inventive. Comme une décision ne peut être rendue que sur chaque requête prise dans son intégralité, il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la brevetabilité des autres revendications.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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