

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 19 décembre 2001

N° du recours : T 0520/99 - 3.3.2

N° de la demande : 95401146.6

N° de la publication : 0688561

C.I.B. : A61K 7/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Gel gommant huileux

Titulaire du brevet :
L'OREAL

Opposant :
Goldwell GmbH

Référence :
Gel/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 84, 83, 111(1)

Mot-clé :

"Requête principale et requêtes auxiliaires une à cinq :
clarté : non"

"Nouvelle caractéristique technique introduisant une
ambiguïté"

"Requête auxiliaire six : faisabilité : oui"

"Divulgateion suffisante sur la base des exemples"

"renvoi à la première instance : oui"

"Deux niveaux de juridiction pour l'appréciation des questions
de fond"

Décisions citées :

T 0632/91

Sommaire/Exergue :

-



N° du recours : T 0520/99 - 3.3.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 19 décembre 2001

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

Mandataire : Dossmann, Gérard
Bureau D.A. Casalonga-Josse
Morassistr. 8
D-80469 München (DE)

Intimé : Goldwell GmbH
(Opposant) Zerninstr. 10-18
D-64280 Darmstadt (DE)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 12 mars 1999 par laquelle le brevet européen n° 0 688 561 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : J. Riolo
S. U. Hoffmann

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 688 561 a été délivré le 31 juillet 1996 sur la base de la demande européenne n° 95 401 146.6 dont le libellé de la revendication 1 s'énonçait :

"1. Gel huileux gommant, caractérisé en ce qu'il contient une dispersion homogène de particules exfoliantes et présente une viscosité allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s.".

Le brevet a été délivré avec 19 revendications, dont une revendication indépendante (18) relative à un procédé cosmétique impliquant un gel selon les revendications 1 à 17 et une revendication indépendante (19) relative à une utilisation cosmétique du gel selon les revendications 1 à 17.

II. L'intimée (opposante) a fait opposition à la délivrance de ce brevet européen, demandant sa révocation en application de l'article 100a) de la CBE en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi que de l'article 100b) de la CBE pour manque de faisabilité de l'invention.

III. La Division d'opposition a révoqué le brevet européen.

Dans sa décision, la Division d'opposition a, en effet, estimé que l'indication de la température et de l'appareil de mesure était indispensable afin de permettre d'effectuer les mesures des viscosités mentionnées dans les revendications du brevet attaqué.

Elle en a conclu que le brevet en cause, qui ne contenait pas ces informations, n'exposait pas, de ce fait, l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

IV. La requérante (titulaire) a introduit un recours contre cette décision. En prévision de la procédure orale, elle a produit un jeu de revendications principal ainsi que cinq jeux de revendications auxiliaires. Le libellé de la revendication 1 de chacune de ces six requêtes est le suivant :

requête principale :

"Gel huileux gommant, caractérisé en ce qu'il contient une dispersion homogène de particules exfoliantes et présente une viscosité allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s, **et en ce qu'il contient un gélifiant d'huile en une quantité suffisante pour conférer une viscosité assurant une dispersion homogène des particules exfoliantes.**"

première requête auxiliaire :

"Gel huileux gommant, caractérisé en ce qu'il contient une dispersion homogène de particules exfoliantes et présente une viscosité allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s, **et en ce qu'il contient un gélifiant d'huile en une quantité suffisante pour conférer une viscosité assurant une dispersion homogène des particules exfoliantes de sorte que ces particules ne flottent pas au-dessus du milieu huileux.**"

deuxième requête auxiliaire :

"Gel huileux gommant, caractérisé en ce qu'il contient une dispersion homogène de particules exfoliantes, **que sa viscosité est ajustée à une valeur** allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s **par utilisation d'un gélifiant ou d'un mélange de gélifiants d'huile dans des proportions de 2 à 10% en poids et allant jusqu'à 50% en poids dans le cas de la vaseline par rapport au poids total du gel.**"

troisième requête auxiliaire :

"Gel huileux gommant, caractérisé en ce qu'il contient une dispersion homogène de particules exfoliantes **dans des proportions de 0,5 à 15% en poids par rapport au poids total du gel, que sa viscosité est ajustée à une valeur** allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s **par utilisation d'un gélifiant ou d'un mélange de gélifiants d'huile dans des proportions de 2 à 10% en poids et allant jusqu'à 50% en poids dans le cas de la vaseline par rapport au poids total du gel.**"

quatrième requête auxiliaire :

"Gel huileux gommant, caractérisé en ce qu'il contient une dispersion homogène de particules exfoliantes et présente une viscosité allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s, **et en ce qu'il contient un gélifiant d'huile en une quantité suffisante pour conférer une viscosité assurant une dispersion homogène des particules exfoliantes, une viscosité de 500 mPa.s correspondant à la viscosité d'une composition ayant la composition suivante :**

(a)-huile de vaseline	qsp	100%
(b)-isopropyl palmitate		37%
(c)-vaseline (cire)		15%
(d)-propylène carbonate		0.1%
(e)-hectorite modifiée		0.25%
(f)-ozokérite (cire)		10%
(g)-septaoléate de sorbitane oxyéthyléné (40 OE)		2%
(h)-poudre de polyéthylène		2%
(i)-conservateurs		0.35%

qui est préparée en mélangeant à 90°C les composants (a), (b), (c), (d), (e) et (f) suivie par un abaissement de la température à 60°C et l'ajout de (g) et des conservateurs et la dispersion de (h) à 40°C et une viscosité de 1350 mPa.s correspondant à la viscosité d'une composition obtenue par la préparation d'une phase A substituée par :

(a)-huile de vaseline	qsp	100%
(b)-palmitate d'éthyl-2-hexyle		30%
(c)-huile de jojoba		1%
(d)-C ₁₁ -C ₁₃ isoparaffine		10%
(e)-copolymère de méthacrylate de N,N-di-méthylaminoéthyle/méthacrylate de stéaryle		1.25%
(f)-copolymère acylate de dodécyle/acide méthacrylique		0.75%
(g)-copolymère acrylate de dodécyle/méthacrylate de stéaryle/acide méthacrylique		0.25%

obtenue par mélange de (a), (b), (e), (f) et (g) à 60°C, puis abaissement de la température à 40°C et introduction de (c) et (d), d'une phase B constituée par:

(h)-septaoléate de sorbitol oxyéthyléné (40 OE)		4%
---	--	----

(i)-octyldodecanol oxyéthyléné (25 OE)	4,5%
(j)-eau	4.5%
(k)-glycérine	6%
par mélange des différents éléments à 80°C, puis	
introduction de la phase B dans la phase A et	
introduction des éléments (l), (m) et (n) d'une phase C:	
(l)-poudre de polyéthylène	5%
(m)-colorant	0.0002%
(n)-parfum	0.6%
à 40°C."	

cinquième requête auxiliaire :

la revendication 1 correspond à la revendication 1 de la troisième requête auxiliaire complétée par les deux compositions correspondant aux viscosités de 500 mPa.s et 1350 mPa.s de la quatrième requête auxiliaire.

- V. Une procédure orale devant la Chambre de recours s'est tenue le 19 décembre 2001. Au cours de la procédure orale, deux jeux de revendications supplémentaires correspondant aux requêtes auxiliaires six et sept ont été soumis. Ces deux jeux correspondent aux jeux des requêtes auxiliaires quatre et cinq respectivement dans lesquels la plage de viscosité de la revendication 1 a été restreinte aux valeurs de 500 mPa.s à 13 500 mPa.s.
- VI. Concernant l'admissibilité du recours, la requérante a émis l'avis qu'il ressortait sans ambiguïté de la formulation du recours que c'était le fondement de la décision de révocation de la Division d'opposition qui était remis en cause ce qui impliquait donc une requête en maintien du brevet selon la requête principale présentée devant cette dernière.

Au sujet du manque de faisabilité lié à l'absence de mention de la température de la mesure de la viscosité et de l'appareillage, elle a fait valoir que ces éléments ne constituaient pas un problème d'insuffisance de description et qu'ils pouvaient tout au plus poser un problème de clarté quant à la détermination des limites de la protection.

Elle a, en effet, défendu l'opinion que la description permettait de réaliser des gels conformes au brevet attaqué, notamment sur la base des exemples particuliers.

- VII. L'intimée a contesté l'admissibilité du recours car l'acte de recours n'indiquait pas explicitement la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision de la première instance était demandée, contrairement aux exigences de la règle 64b) CBE.

L'intimée a également défendu l'opinion qu'en absence d'indications précises dans le brevet en cause des conditions de mesure des viscosités la divulgation de l'invention ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 83 CBE puisque la viscosité mesurée dépendait fortement des conditions de la mesure.

- VIII. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire à la Division d'opposition afin de poursuivre l'affaire.

L'intimée demande le rejet du recours et, à titre subsidiaire, que soit posée à la Grande Chambre de recours la question de savoir si un manquement aux dispositions de la règle 64b) CBE peut être rectifié par voie interprétative.

Motifs de la décision

1. *Recevabilité du recours*

La Chambre note que le recours formulé par la requérante en date du 5 mai 1999 vise expressément la décision de la Division d'opposition du 12 mars 1999. Le seul motif de révocation contenu dans la décision de la Division d'opposition étant l'absence de suffisance de la description, il apparaît donc sans ambiguïté qu'à la date de formation du recours, la requérante, en indiquant qu'elle remettait en cause le fondement de la décision de révocation, ne pouvait ainsi que requérir le maintien du brevet selon ce qui a été requis devant la Division d'opposition.

La requérante a, en outre, fait remarquer, à juste titre, que dans l'affaire T 632/91 du 1er février 1994 (non publiée au JO OEB), qui concernait un libellé du recours quasi identique, la Chambre concernée a abouti aux mêmes conclusions.

A ce sujet, comme cela a été rappelé au cours de la procédure orale, il ressort de la jurisprudence constante des Chambres que, si la requête n'indique pas expressément ou de façon suffisamment claire la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée au titre de la règle 64b), les Chambres peuvent également déduire ceci de l'ensemble de l'acte présenté par la requérante (La Jurisprudence des Chambres de recours, 3ème édition, 1998, page 542, 4ème paragraphe). Dans la présente espèce rien dans le dossier ne permet d'émettre le moindre doute quant à

l'interprétation exposée ci-dessus.

La Chambre conclut donc que les exigences de la règle 64b) CBE concernant l'admissibilité du recours sont également remplies et que le recours est admissible.

L'intimée a admis au cours de la procédure orale, d'une part, que l'interprétation de la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision était demandée n'était pas équivoque dans le cas présent et, d'autre part, que la jurisprudence à ce sujet était en effet claire et homogène.

Elle a néanmoins soutenu que la question de savoir si un manquement aux dispositions de la règle 64b) CBE pouvait être rectifié par voie interprétative, devait être posée à la Grande Chambre de recours pour la raison que cette question ne lui avait jamais été soumise et qu'il importait de savoir si la présente jurisprudence serait ou non entérinée par cette dernière.

La Chambre est cependant de l'avis que, compte tenu du fait que, dans le cas d'espèce, la situation n'est pas équivoque et que la jurisprudence a déjà apporté de façon constante et cohérente la même réponse claire à la question posée par l'intimée, il n'est pas nécessaire de soumettre le présent cas et la question y afférente à la Grande Chambre de recours.

2. *Requête principale*

2.1 Article 123 CBE

Aucune objection n'a été soulevée par l'intimée au titre

de l'article 123 et la Chambre n'en voit pas davantage.

2.2 Article 84 CBE

Le gel huileux gommant revendiqué est caractérisé, à la fois, en ce qu'il présente une viscosité allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s et en ce qu'il contient un gélifiant d'huile en une quantité suffisante pour conférer une viscosité assurant une dispersion homogène des particules exfoliantes.

Pour l'appréciation de la clarté de cette revendication, il se pose donc essentiellement la question de savoir si un gel huileux gommant donné serait ou non couvert par cette revendication du brevet contesté, ce qui conduit à vérifier, d'une part, si la viscosité du gel est bien comprise dans la plage allant de 100 mPa.s à 15 000 mPa.s et, d'autre part, s'il présente également une dispersion homogène des particules exfoliantes.

S'il semble, *a priori*, simple de constater qu'un gel huileux contenant des particules exfoliantes présente une dispersion homogène ou non de ces dernières, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la détermination de sa viscosité en l'absence d'indication de la température de la mesure et de l'appareillage à utiliser. Il n'a, en effet, jamais été contesté, à raison, que la viscosité mesurée dépendait fortement des conditions de la mesure. Or, ces conditions sont absentes de la demande telle que déposée.

La Chambre note bien que la description du brevet en cause décrit, entre autres, une composition ayant une viscosité de 500 mPa.s (exemple 2) et une autre ayant une viscosité de 13 500 mPa.s (exemple 3).

Elle est de ce fait convaincue que l'homme du métier est en mesure de déterminer avec certitude si un gel possède une viscosité comprise entre les viscosités de ces deux gels en effectuant tout simplement les trois mesures dans des conditions identiques.

La Chambre est également convaincue que l'homme du métier est en mesure, sur la base des trois exemples uniques de la description d'établir une droite approximative lui permettant, par extrapolation, d'estimer, également approximativement, la viscosité d'un gel dont la viscosité serait supérieure à celle de l'exemple 3 ou inférieure à celle de l'exemple 2.

Cette approximation, en ce qui concerne les bornes de viscosité, n'est cependant pas compatible avec les exigences de clarté de l'article 84 CBE car elle ne permet pas de vérifier si les deux paramètres de la revendication sont satisfaits. Et ce, d'autant plus qu'il existe pour l'homme du métier des moyens simples et usuels pour pallier ce manque de clarté, à savoir par l'indication, dans la demande telle que déposée, de la température des mesures de viscosité et de l'appareillage à utiliser.

Par conséquent, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 du jeu de revendications de la requête principale ne satisfait pas aux exigences de l'article 84 CBE.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer les autres revendications.

La requérante a admis, par écrit et au cours de la procédure orale, qu'un problème de clarté se posait

quant à la détermination des limites précises de l'objet revendiqué. Elle a cependant émis l'avis que, l'article 84 de la CBE ne faisant pas partie des motifs d'opposition, il ne saurait être considéré au stade du recours en ce qui concerne les caractéristiques techniques de la revendication ayant fait l'objet de la délivrance à savoir, dans le cas présent, la caractéristique technique concernant la plage de viscosité.

La Chambre constate cependant que, dans le cas d'espèce, l'introduction d'une caractéristique technique supplémentaire (c'est-à-dire le caractère homogène) à laquelle doivent également satisfaire les gels huileux gommants selon l'invention soulève la question de savoir dans quelle mesure les deux conditions (cf. homogénéité et viscosité) requises par la revendication se recourent.

La Chambre estime que la modification du libellé d'un texte peut conduire à une interprétation différente de ce texte. Par adjonction d'une nouvelle caractéristique aux caractéristiques préexistantes d'une revendication, ces dernières peuvent avoir à être évaluées ou perçues sous une lumière différente, notamment lorsqu'il existe une relation technique entre ces caractéristiques.

La Chambre est d'avis que, dans le cas particulier ici présent, la nouvelle caractéristique, qui précise l'adjonction d'huile gélifiante en quantité suffisante, à une incidence sur la valeur à donner à la fourchette, déjà présente, des viscosités et, en conséquence, la clarté de la revendication dans son ensemble. Il y a, selon elle, ambiguïté.

Elle est donc tenue d'examiner ce motif au titre de l'article 84 CBE.

3. Requêtes auxiliaires 1 à 5

Au vu des caractéristiques techniques supplémentaires introduites dans la revendication principale de chacun de ces jeux de revendications en sus de la caractéristique technique concernant la plage de viscosité, la Chambre conclut que les considérations développées au point 2.2 ci-dessus restent valables pour ces jeux de revendications également.

4. Sixième requête auxiliaire

4.1 Article 123 CBE

Aucune objection n'a été soulevée par l'intimée au titre de l'article 123 et la Chambre n'en voit pas davantage.

4.2 Article 84 CBE

Contrairement aux jeux de revendications des requêtes précédentes, les limites de la plage de viscosité revendiquée sont maintenant déterminées par des compositions précises auxquelles sont corrélées des valeurs de viscosité.

Il s'ensuit que, comme mentionné sous le point 2.2, l'homme du métier peut à présent, sans ambiguïté aucune, déterminer si un gel donné possède une viscosité comprise entre la viscosité de ces deux gels de référence et ce sur n'importe quel type d'appareil et à n'importe quelle température à la simple condition de réaliser les trois mesures dans les mêmes conditions

expérimentales.

Par conséquent, la Chambre conclut que l'objet du jeu de revendication de la sixième requête auxiliaire satisfait aux exigences de l'article 84 CBE.

4.3 Article 83 CBE

L'intimée a émis l'avis que la divulgation de l'invention ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 83 CBE puisque le brevet ne précisait pas les conditions dans lesquelles la mesure de viscosité devait être effectuée et que les résultats obtenus dépendaient précisément de ces conditions et notamment de la température à laquelle s'effectuaient les mesures et du type d'appareillage utilisé.

La Chambre partage le point de vue de l'intimée en ce qui concerne l'importance de l'indication de la température et du type d'appareillage pour la reproductibilité des mesure de viscosité. Cependant, comme cela a été explicité ci-dessus (cf. point 4.2), la détermination de la viscosité par référence à la viscosité intrinsèque de deux gels de référence déterminant les limites extrêmes de viscosité à respecter permet de se dispenser de ces indications.

L'intimée n'a, en outre, contesté ni la validité des exemples, ni la divulgation de la description du brevet en cause concernant la faisabilité et la reproductibilité des gels huileux gommants selon le brevet attaqué.

Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'objet du brevet contesté remplit les exigences de

l'article 83 CBE.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer la septième requête auxiliaire.

5. *Renvoi à l'instance du premier degré
(article 111(1) CBE)*

Dans le cas présent, la Division d'opposition a décidé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas brevetable au motif que le brevet européen n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Elle n'a toutefois pas considéré les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive (articles 52(1), 54 et 56 CBE) soulevées par l'intimée avec le mémoire d'opposition. Ces questions constituent cependant, entre autres, la base de la requête en révocation du brevet dans sa totalité et doivent donc être considérées comme des questions de fond essentielles méritant d'être appréciées par deux instances.

Dans ces circonstances, la Chambre renvoie l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure.

La Chambre attire, par ailleurs, l'attention sur le terme "substituée" à la ligne 19 de la revendication 1 de la sixième requête auxiliaire qui devrait manifestement se lire "constituée".

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la Division d'opposition afin de poursuivre la procédure.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

P. Lançon