

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 29 juin 2001

N° du recours : T 0434/00 - 3.3.2

N° de la demande : 95402639.9

N° de la publication : 0719540

C.I.B. : A61K 7/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition cosmétique ou dermatologique sous forme d'une émulsion eau dans l'huile à teneur élevée en hydroxyacides

Titulaire du brevet :

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA
(C.I.R.D. GALDERMA)

Opposant :

The Procter & Gamble Company

Référence :

Composition cosmétique/C.I.R.D. GALDERMA

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 107, 113(2)
CBE R. 68(2)

Mot-clé :

"Irrecevabilité du recours à l'encontre de la décision qui a fait droit aux prétentions du titulaire"

Décisions citées :

T 0234/86, T 0872/90, T 0488/94

Exergue :

-



N° du recours : T 0434/00 - 3.3.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 29 juin 2001

Requérant : The Procter & Gamble Company
(Opposant) One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OHIO 45202 (US)

Mandataire : Duffy, Assumpta Dymna
F. R. Kelly & Co.
27 Clyde Road
Ballsbridge
Dublin 4 (IE)

Intimée : CENTRE INTERNATIONAL DE
(Titulaire du brevet) RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA
(C.I.R.D. GALDERMA)
635, route des Lucioles
Sophia Antipolis
F - 06560 Valbonne (FR)

Mandataire : Renard, Emmanuelle
L'OREAL/DPI
6, rue Bertrand Sinholle
F - 92585 Clichy Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 17 février 2000 concernant le maintien du brevet européen n° 0 719 540 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

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

Exposé des faits et conclusion

- I. Le 21 mai 1997 la demande de brevet européen n° 95 402 639.9 a donné lieu à la délivrance du brevet EP-B-719 540 sur la base de 20 revendications.
- II. Un acte d'opposition a été déposé à l'encontre dudit brevet européen requérant la révocation du brevet dans son intégralité (revendications 1-20) pour défaut d'activité inventive, de nouveauté (revendications 1-4) et pour insuffisance de divulgation (revendication 1).
- III. Dans sa réponse du 4 décembre 1998 le titulaire du brevet a soutenu que l'objet revendiqué était bien nouveau, inventif et que l'objection d'insuffisance de divulgation n'était pas bien fondée. Le titulaire a requis le maintien du brevet dans tous les Etats désignés sur la base du nouveau jeu de revendications (1-18) qui remplaçait les revendications du brevet publié.
- IV. Une procédure orale a eu lieu le 29 octobre 1999.

Au début de cette procédure, le titulaire a confirmé que le jeu de revendications 1-18 déposé avec sa lettre du 4 décembre 1998 constituait sa requête principale.

Après discussion de l'objection soulevée par le président et concernant les conditions énoncées dans l'article 123(3) CBE, le titulaire a fourni un jeu de revendications modifié.

Le président a annoncé au cours de la procédure orale que ce jeu de revendications satisfaisait aux exigences

des articles 123(3), 54, 56 et 83 CBE.

Après une interruption de la procédure orale, le titulaire a adapté la description du brevet au jeu de revendications tel que modifié pendant la procédure orale et confirmé que ce jeu de revendications 1-18 constituait sa requête principale.

- V. A la fin de la procédure orale, le président de la Division d'opposition a rendu la décision intermédiaire suivante :

"Compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en constitue l'objet satisfont aux conditions énoncées dans la convention. Les documents valables sont ceux de la requête principale."

- VI. Le titulaire a formé un recours le 27 avril 2000 à l'encontre de la décision intermédiaire de la Division d'opposition et déposé le mémoire de recours le 26 juin 2000.

Le titulaire estime que la décision contestée doit être modifiée car, contrairement à ce qui a été indiqué, notamment dans le procès-verbal de la procédure orale, la revendication 1 déposée le 4 décembre 1998 est conforme à l'article 123(3) CBE.

- VII. Dans sa notification postée du 20 octobre 2000, la Chambre de recours a indiqué que la décision intermédiaire de la Division d'opposition semblait avoir fait droit aux prétentions du titulaire car les revendications déposées le 4 décembre 1998 n'étaient

plus l'objet de la requête principale.

En réponse, le titulaire a exprimé qu'il ne pensait pas avoir abandonné la requête principale.

VIII. Le requérant a donc sollicité qu'il soit fait droit à son recours et que son brevet soit délivré sur la base des revendications déposées le 4 décembre 1998.

Motifs de la décision

1. Le recours est formé en bonne et due forme et dans le délai prescrit. Il satisfait donc aux articles 106 et 108 CBE.
2. Un recours n'est cependant recevable que si la décision n'a pas fait droit aux prétentions du requérant (article 107, première phrase, CBE).
 - 2.1 On ne peut certes dénier au titulaire du brevet le droit de soumettre à la Division d'opposition non seulement une requête principale, mais également des requêtes subsidiaires (Renseignement juridique de l'OEB n° 15/1984 (JO OEB 1984, 491) et T 234/86, JO OEB 1989, 79). Dans pareil cas, le titulaire peut émettre un accord sous réserve sur le texte du brevet dans lequel la Division d'opposition envisage de maintenir le brevet. La Division d'opposition a le droit, et elle est même tenue le cas échéant, de décider le maintien du brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire par le titulaire, même si ce dernier maintient une requête principale ainsi que les requêtes subsidiaires non acceptables, précédant, dans l'ordre de ses préférences, la requête à laquelle il a été fait droit. Dans ce cas,

le rejet des requêtes précédentes doit être motivé (T 488/94 du 2 juillet 1997, non publié au JO OEB). Par contre, toute requête subsidiaire qui suit une requête à laquelle il a été fait droit n'est plus prise en considération et son refus n'est plus à discuter ni à motiver selon la prescription de la règle 68(2) CBE car, de par son caractère subsidiaire, elle ne constitue plus un litige.

- 2.2. Dans l'examen du brevet, l'Office européen des brevets doit s'en tenir au texte soumis et accepté par le titulaire (article 113(2) CBE). Le titulaire définit donc l'étendue de l'objet de la procédure et l'ordre de l'examen de ses requêtes par sa requête principale et ses requêtes subsidiaires. Dans ce sens, la procédure d'opposition est aussi soumise au principe de la libre disposition de l'instance.

Ainsi, un brevet qui diffère de la requête principale ou auxiliaire ne peut être maintenu dans la procédure d'opposition. Des revendications antérieures qui ont été remplacées par des revendications déposées ultérieurement ne peuvent plus être considérées comme un texte accepté par le demandeur (T 872/90 du 27 juin 1991, non publié au JO OEB).

- 2.3. Dans le cas présent, l'ordre dans lequel le titulaire a soumis à la Division d'opposition les requêtes (principale et auxiliaires) et le texte des revendications auquel le titulaire a donné son accord sont décisifs.

Le mandataire du titulaire prétend, dans sa lettre du 22 décembre 2000, ne pas avoir abandonné sa requête principale au cours de la procédure mais il ne s'est

référé à aucune requête dans ce sens. Au contraire, de l'ensemble des pièces du recours, il ressort que le mandataire entend par requête principale la requête soumise avec le mémoire de recours du 27 avril 2000, avec le libellé des revendications déposées le 9 décembre 1998. Dans la lettre du 4 décembre 1998 le titulaire explique expressément que le nouveau jeu de revendications doit remplacer les revendications qui figurent dans le brevet délivré. Ainsi, à cette date, en vertu d'une déclaration formelle devant la Division d'opposition par la lettre du 4 décembre 1998, le titulaire avait déjà retiré son accord aux revendications du brevet délivré. Par ailleurs il n'avait donné son accord que pour le nouveau texte des revendications. Dès lors, les revendications telles que délivrées n'étaient plus l'objet de la procédure d'opposition. Conformément à cela, le titulaire a confirmé au début de la procédure orale devant la Division d'opposition que sa requête principale était axée sur le jeu de revendications 1-18 soumis avec la lettre du 4 décembre 1998.

- 2.4. Le 29 octobre 1999, le titulaire a modifié ces revendications une nouvelle fois en raison des objections de la Division d'opposition exprimées au cours de la procédure orale et a confirmé, à la demande explicite du président, que sa requête principale était désormais basée sur ce jeu de revendications 1-18 modifié. Il a ainsi abandonné la requête principale du 4 décembre 1998.

Le titulaire n'a pas soulevé d'objection contre le contenu du procès-verbal de la procédure orale, de sorte que la Chambre de recours doit admettre que la requête formulée dans le procès verbal est correcte. A partir de

cet instant de la procédure orale, seul le jeu de revendications modifié était l'objet de la requête principale et non plus les revendications soumises avec la lettre du 4 décembre 1998. En parfaite conséquence, le titulaire a adapté la description aux revendications modifiées pendant la procédure orale, ce qui n'aurait pas été cohérent avec le maintien de la requête principale du 4 décembre 1998.

Le caractère de requête principale finale des revendications modifiées ne peut pas être remis en question au motif que l'on ne pouvait déterminer quelles étaient les requêtes auxiliaires concrètes finales, soumises au cours de la procédure orale. Une requête auxiliaire est non avenue dans le cas où il est fait droit à la requête principale. Etant donné que la Division d'opposition a accepté la requête principale soumise en dernier lieu par le titulaire et que le brevet a été maintenu avec les revendications modifiées pendant la procédure orale, le contenu et l'ordre des requêtes auxiliaires potentielles restent sans effet légal.

En conclusion, la Division d'opposition n'avait pas à prendre de décision sur les requêtes auxiliaires ultérieures ou sur la requête principale abandonnée.

3. Selon l'article 107, première phrase, CBE, le recours n'est recevable que si la décision contestée n'a pas fait droit aux prétentions du titulaire.

L'appréciation de la question de la recevabilité ne dépend, en principe, que de la différence entre la requête formellement soumise et le dispositif et non de l'intérêt économique ou juridique du titulaire. Par

conséquent, les requêtes non déposées ou abandonnées ne peuvent pas être prises en considération même si celles-ci n'ont pas ou plus été soumises ni maintenues en raison d'objections de la Division d'opposition.

Comme mentionné ci-dessus, le dispositif de la décision intermédiaire correspond exactement au contenu de la requête principale telle que soumise en dernier lieu par le titulaire devant la Division d'opposition. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par le titulaire, dans la procédure de recours. Par conséquent, le recours n'est pas recevable selon l'article 107, première phrase, CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est irrecevable.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

P. Lançon