

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 25 avril 2005

N° du recours : T 0699/00 - 3.3.7

N° de la demande : 93401980.3

N° de la publication : 0586275

C.I.B. : A61K 7/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition cosmétique contenant en suspension des particules non hydrosolubles

Titulaire du brevet :

Rhodia Chimie

Opposant :

Unilever PLC

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 111(1)

Mot-clé :

"Requête non maintenue devant la division d'opposition - admise (oui)"

"Faits et preuves produits tardivement - admis (oui)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0699/00 - 3.3.7

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.7
du 25 avril 2005

Requérant : Rhodia Chimie
(Titulaire du brevet) 25, quai Paul Doumer
F-92408 Courbevoie Cedex (FR)

Mandataire : Seugnet, Jean Louis
Rhodia Services
Direction de la Propriété Industrielle
40, rue de la Haie-Coq
F-93306 Aubervilliers Cedex (FR)

Intimée : Unilever PLC
(Opposante) Unilever House
Blackfriars
London EC4P 4BQ (GB)

Mandataire : Rots, Maria Johanna Francisca
Unilever PLC
Unilever Intellectual Property Group
Colworth House
Sharnbrook
Bedford, MK44 1LQ (GB)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office
européen des brevets signifiée par voie postale
le 24 mai 2000 par laquelle le brevet européen
n° 0586275 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Présidente: B. ter Laan
Membres : P. A. Gryczka
G. E. Weiss

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 586 275 a été publiée le 8 octobre 1997. Le brevet a été délivré sur la base d'un jeu de 17 revendications dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique fluide aqueuse, contenant en suspension des particules non hydrosolubles caractérisée en ce qu'elle est exempte de solvant organique et comprend en outre au moins un tensio actif anionique, un cotensio-actif de nature non ionique ou amphotère et un électrolyte, lesdits tensio actifs étant en quantités telles que ladite composition possède un comportement pseudoplastique avec un seuil d'écoulement égal ou supérieur à 0,2 Pa et présente une structure de phase lamellaire incluant des sphérulites aptes à maintenir en suspension de manière stable et homogène lesdites particules, la teneur en base lavante étant inférieure à 30%."

II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet aux motifs énoncés à l'article 100a), b) et c) CBE. Dans la notice d'opposition l'opposante a soumis une argumentation sur le fondement de l'article 100a) CBE en invoquant un défaut de nouveauté et d'activité inventive sur la base de deux documents. Après le délai d'opposition, l'opposante a cité 12 autres documents, dont notamment le document EP-A-0 530 708 (D3).

III. Par la décision remise à la poste le 24 mai 2000, la division d'opposition a révoqué le brevet. Cette décision se fonde sur un jeu de 17 revendications soumis comme seule requête présentée lors de la procédure orale

en date du 2 mars 2000 et dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique fluide aqueuse, contenant en suspension des particules non hydrosolubles caractérisée en ce qu'elle est exempte de solvant organique et comprend en outre au moins un tensio actif anionique, un cotensio-actif de nature non ionique ou amphotère et un électrolyte, lesdits tensio actifs étant en quantités telles que ladite composition possède un comportement pseudoplastique avec un seuil d'écoulement, **mesuré par la méthode de Bingham**, égal ou supérieur à 0,2Pa et présente une structure **non translucide** de phase lamellaire incluant des sphérulites aptes à maintenir en suspension de manière stable et homogène lesdites particules, la teneur en base lavante étant inférieure à 30%."

(les caractères gras soulignent les différences avec la revendication 1 du brevet tel que délivré)

IV. Les motifs de la décision de la division d'opposition peuvent se résumer comme suit :

- a) L'opposition était recevable pour les motifs de manque de nouveauté et d'activité inventive, mais irrecevable en ce qui concernait l'insuffisance de description qui n'avait pas été motivée dans l'acte d'opposition.
- b) Les documents D3 à D13 étaient admis dans la procédure au vu de leur pertinence.

- c) Le disclaimer "non translucide" trouvait son support dans D3 qui représentait un état de la technique selon l'article 54(3) CBE. La méthode de mesure du seuil d'écoulement, i.e. la méthode de Bingham, était mentionnée dans le brevet litigieux. Le nouveau jeu de revendications était donc admissible au vu de l'article 123(2) et (3) CBE.
- d) Comme la revendication 1 avait été modifiée, elle était ouverte à une objection au titre de l'article 83 CBE en raison de l'absence d'une indication de température de mesure du seuil d'écoulement. Il était toutefois évident que l'homme du métier effectuerait la mesure à température ambiante. En outre, il fallait considérer que le seuil d'écoulement ne variait pas avec la température lorsqu'on se plaçait dans la plage des températures ambiantes possibles. Par conséquent, l'absence d'indication de température pour la mesure du seuil d'écoulement n'entraînait pas une insuffisance de divulgation.
- e) Les compositions opaques et les solutions claires isotropes divulguées par le document D3 ne présentaient pas de structure de phase lamellaire. Les seules compositions possédant une phase lamellaire et incluant des sphérulites étaient des compositions de type phase G translucides et par conséquent exclues de la portée de la revendication 1 du brevet litigieux par le disclaimer. L'objet de la revendication 1 était donc nouveau par rapport à D3.
- f) Alors que les compositions selon D3 comprenaient principalement les mêmes composants que les

compositions selon la revendication 1 du brevet en litige, D3 montrait que les compositions non translucides revendiquées ne pouvaient pas être obtenues, ou seulement dans un domaine de proportions d'ingrédients très étroit et non évident à établir. Or, le brevet en litige ne donnait aucune indication sur les conditions précises à mettre en œuvre pour obtenir le type de phase revendiqué, en particulier en ce qui concernait les proportions de tensioactifs et d'électrolyte. Par conséquent, la charge de travail incombant à l'homme du métier pour arriver aux compositions revendiquées était trop importante et la revendication 1 telle que modifiée n'était donc pas fondée sur la description contrairement à l'exigence de l'article 84 CBE.

V. Le 6 juillet 2000 la propriétaire (requérante) a introduit un recours contre cette décision en acquittant le même jour la taxe correspondante. Avec le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 2 octobre 2000 la requérante a déposé un nouveau jeu de revendications sur la base duquel elle souhaitait que le brevet soit maintenu. La revendication de ladite requête s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique fluide aqueuse, contenant en suspension des particules non hydrosolubles, caractérisée en ce qu'elle est exempte de solvant organique et comprend en outre :

- soit au moins un tensioactif anionique, un cotensioactif amphotère et un électrolyte,
- soit au moins un tensioactif anionique, un cotensioactif non ionique et un électrolyte, les composés étant choisis comme suit :

- à titre de tensioactif anionique le lauryléthersulfate de sodium, à titre de cotensioactif non ionique, l'alcool laurique à deux moles d'oxyde d'éthylène, et à titre d'électrolyte, le chlorure de sodium ; dans un rapport molaire alcool laurique 20E/lauryléthersulfate de sodium compris entre 2,1 et 4,3 ;
- à titre de tensioactif anionique, un lipoaminoacidesodique, à titre de cotensioactif non ionique, l'alcool laurique à deux moles d'oxyde d'éthylène ; dans un rapport molaire alcool laurique 20E/ lipoaminoacide sodique variant environ entre 1,2 et 6,7 ;

lesdits tensio actifs étant en quantités telles que ladite composition possède un comportement pseudoplastique avec un seuil d'écoulement, **mesuré par la méthode de Bingham**, égal ou supérieur à 0,2 Pa et présente une structure **non translucide**, de phase lamellaire incluant des sphérulites aptes à maintenir en suspension de manière stable et homogène lesdites particules, la teneur en base lavante étant inférieure à 30%."

*(les **caractères gras** soulignent les différences avec la revendication 1 du brevet tel que délivré)*

VI. En réponse à la notification de la Chambre datée du 10 février 2005 et annexée à la convocation à la procédure orale, la requérante a déposé avec une lettre datée du 24 mars 2005 un jeu de revendications à titre de requête principale correspondant aux revendications du brevet tel que délivré, ainsi que sept jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 7.

Elle a également soumis les résultats d'expériences visant à reproduire des compositions selon les exemples du document D3 et à mesurer leur seuil d'écoulement (D15).

VII. Une procédure orale s'est tenue le 25 avril 2005 devant la Chambre.

VIII. L'argumentation de la requérante peut se résumer ainsi :

- a) La jurisprudence constante des Chambres de Recours de l'OEB autorisait la requérante, dans le cas de la révocation de son brevet, à présenter au stade du recours des requêtes qui n'avaient pas été maintenues devant la division d'opposition.
- b) La requête principale visant au maintien du brevet tel que délivré avait été introduite afin de surmonter les objections de la division d'opposition au sujet du "disclaimer" introduit lors de la procédure devant la division d'opposition. Cette requête était donc une réaction naturelle aux motifs de révocation du brevet.
- c) Les nouvelles requêtes et les essais (D15) visant à reproduire des exemples selon le document de l'état de la technique D3 avaient également été soumis en réaction au contenu de la notification de la Chambre annexée à la convocation à la procédure orale. En outre, les essais n'avaient pas pu être présentés lors de la procédure devant la division d'opposition au vu du dépôt tardif du document D3 par l'intimée.

- d) La présentation tardive des nouvelles requêtes ne constituait donc pas un abus de procédure.

IX. L'intimée a présenté les arguments suivants :

- a) Lors de la procédure devant l'instance du premier degré, la requérante n'avait maintenu qu'une seule requête incluant une revendication 1 modifiée par l'incorporation des caractéristiques "non translucide" et "mesuré par la méthode de Bingham". La décision contestée n'était fondée que sur cette unique requête. Par analogie à la jurisprudence bien établie en cas de maintien du brevet sous forme amendée, la requérante ne pouvait revenir à une version plus large du brevet. Par conséquent, parmi les jeux de revendications soumis par la requérante, seul celui correspondant à la requête subsidiaire 5 pouvait être admis dans la procédure, dans la mesure où ce jeu comportait encore les modifications introduites lors de la procédure d'opposition. Les requêtes n'incluant pas les caractéristiques "non translucide" et "mesuré par la méthode de Bingham" ne pouvaient pas être admises.

- b) Avec le mémoire exposant les motifs de recours, la requérante avait déposé un seul jeu de revendications modifiées sur la base duquel elle avait requis le maintien du brevet. La revendication 1 dudit jeu comportait les deux caractéristiques présentes dans le jeu de revendications sur lequel se fondait la décision contestée. Le dépôt environ un mois avant la tenue de la procédure orale de requêtes n'incluant plus ces caractéristiques, constituait donc un revirement complet de stratégie de la requérante, qui

avait surpris l'intimée. En outre, au vu de la présentation tardive de résultats expérimentaux, l'intimée n'avait pas pu préparer efficacement sa défense, pour laquelle elle jugeait nécessaire de réaliser également des essais. Si les requêtes étaient admises dans la procédure, il paraissait opportun de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré.

- X. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et, à titre principal, que le brevet soit maintenu tel que délivré ou, à titre subsidiaire, sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 7 soumises avec la lettre du 24 mars 2005.

L'intimée requiert le rejet du recours et la révocation du brevet.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale (brevet tel que délivré)

2. *Admissibilité de la requête principale dans la procédure*

- 2.1 Alors que dans la procédure devant la division d'opposition la requérante avait comme seule requête le maintien du brevet sous forme amendée, la requête principale présentée dans la procédure de recours vise au maintien du brevet tel que délivré. La jurisprudence constante des Chambres de Recours de l'OEB a établi que lorsque la titulaire du brevet forme un recours contre

la révocation de son brevet, elle peut revenir à un jeu de revendications plus large, notamment le jeu de revendications du brevet tel que délivré, à condition que cela ne constitue pas un détournement de la procédure (La Jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB, 4^{ème} Edition 2001, VI.I.3.1.2, paragraphe bb), point 1)). L'argumentation de l'intimée se référant à la situation dans laquelle le brevet a été maintenu par la division d'opposition ne s'applique donc pas à la présente espèce. Par conséquent, le fait que la requête visant au maintien du brevet tel que délivré n'a pas été maintenue devant la division d'opposition ne peut être assimilé à un "abandon" ou une "renonciation" de cette version du brevet par la requérante, comme l'a soutenu l'intimée.

- 2.2 La revendication 1 selon la requête principale ne comporte pas la caractéristique "non translucide" sur laquelle se fondaient les objections de la division d'opposition dans la décision contestée. Cette requête constitue donc une réponse aux motifs ayant conduit à la révocation du brevet. En outre, c'est évidemment sur la base du brevet tel que délivré, objet de la présente requête principale, que l'intimée a introduit son opposition. Cette dernière ne peut donc prétendre que l'objet de la requête principale implique une nouvelle situation à laquelle elle ne pouvait être préparée.

La requérante a cependant présenté cette requête à un stade avancé de la procédure de recours. En effet, elle avait maintenu dans la revendication 1 de la requête présentée avec le mémoire exposant les motifs de recours la caractéristique "non translucide". Ce n'est qu'un mois avant la procédure orale devant la Chambre qu'elle

est revenue sur une requête qui n'incluait pas cette caractéristique. Le changement de représentant dans la présente affaire invoqué à cet égard par la requérante, ne constitue pas en soi un motif permettant de modifier tardivement les requêtes et de changer de stratégie. Néanmoins, la requête principale a été présentée après une notification de la Chambre par laquelle plusieurs questions en relation avec la caractéristique "non translucide" avaient été soulevées. En outre, la requête a été soumise dans le délai imparti par la Chambre dans la dite notification, i.e. "au moins un mois avant la date de la procédure orale". Dans ces circonstances, il ne peut être établi que la présentation tardive de la requête principale constitue de toute évidence un abus de procédure.

2.3 Par conséquent, la requête principale est admise dans la procédure.

3. *Admissibilité des nouveaux moyens de preuves (D15)*

A l'appui de son argumentation au titre de la nouveauté la requérante a soumis les résultats de tests dans le but de démontrer que le seuil d'écoulement de certaines compositions selon D3 était inférieur au seuil requis par la revendication 1 du brevet tel que délivré (D15). Au vu de la pertinence des essais pour la question de la nouveauté, la Chambre décide d'admettre ces nouveaux moyens de preuves dans la procédure.

4. *Renvoi de l'affaire*

Dans ces circonstances, la question de la nouveauté se pose sous un angle nouveau qui n'a pas pu être abordé

par l'instance du premier degré. En effet, la décision contestée ne traite pas la question de la nouveauté sous l'aspect du seuil d'écoulement, mais principalement sur la base de la caractéristique "non translucide" qui ne figure plus dans la requête principale. D'autre part, l'intimée a souhaité avoir la possibilité de produire également des essais reproduisant des compositions de l'état de la technique afin de démontrer que le seuil d'écoulement n'était pas une caractéristique susceptible de distinguer les compositions revendiquées de celles connues de divers documents.

Par conséquent, le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour poursuivre la procédure est justifié.

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 afin de poursuivre la procédure.

La Greffière :

La Présidente :

C. Eickhoff

B. ter Laan