

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 10 janvier 2008**

N° du recours : T 0262/03 - 3.3.07

N° de la demande : 94402359.7

N° de la publication : 0651990

C.I.B. : A61K 7/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition à base d'esters en C₁₂ à C₂₀ et utilisation dans le démaquillage

Titulaire du brevet :

L'ORÉAL

Opposantes :

- 01) Wella AG
- 02) Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.
- 03) Cognis GmbH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 56, 84, 123(2)(3)
CBE R. 80

Mot-clé :

"Modifications - recevables (oui) - requête principale et requête subsidiaire 1"

"Absence de clarté découlant des modifications - (non) - requête principale et requête subsidiaire 1"

"Nouveauté (oui) - requête principale et requête subsidiaire 1"

"Activité inventive (non) - requête principale"

"Activité inventive (oui) - requête subsidiaire 1"

Décisions citées :

T 0301/87, T 0367/96, T 0939/92

Exergue :

-



N° du recours : T 0262/03 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 10 janvier 2008

Requérantes :
(Opposante 01)

Wella AG
Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE)

Mandataire :

Cabinet Plasseraud
52 rue de la Victoire
F-75440 Paris Cedex 09 (FR)

(Opposante 02)

Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.
199 Grandview Road
Skillman, New Jersey 08558 (US)

Mandataire :

Mercer, Christopher Paul
Carpmaels & Ransford
43, Bloomsbury Square
London WC1A 2RA (GB)

(Opposante 03)

Cognis GmbH
Postfach 13 01 64
D-40551 Düsseldorf (DE)

Mandataire :

-

Intimée :
(Titulaire du brevet)

L'ORÉAL
14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire :

Dossmann, Gérard
Bureau Casalonga & Josse
Bayerstrasse 71/73
D-80335 München (DE)

Décision attaquée :

Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 4 février 2003 concernant le
maintien du brevet européen n° 0651990 dans
une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : S. Perryman
Membres : G. Santavicca
F. Rousseau

Exposé des faits et conclusions

I. Les présents recours ont été formés par les opposantes 01, 02 et 03 (ci-après, les requérantes 01, 02 et 03) contre la décision intermédiaire dans laquelle la division d'opposition, à l'issue de la procédure orale du 11 décembre 2002, avait décidé que le brevet européen n° 0 651 990 modifié sur la base d'un jeu de 33 revendications en tant que requête subsidiaire 3 et d'une description adaptée, déposés pendant la procédure orale, et l'invention qui en constitue l'objet, satisfaisaient aux conditions de la CBE. Les revendications indépendantes 1, 16, 31 et 32 de ladite requête subsidiaire 3 s'énoncent ainsi (les modifications par rapport aux revendications telles que délivrées sont indiquées en caractère gras) :

"**1. Utilisation d'une** composition formée d'une phase aqueuse et d'une phase grasse, ladite phase grasse comprenant au moins un ester, caractérisée en ce que ledit ester a un nombre total d'atomes de carbone allant de 12 à 20, en ce qu'il est présent à une teneur pondérale compris entre 0.1% et 10% du poids total de la composition et en ce que la phase grasse représente moins de 20% en poids par rapport au poids total de la composition **dans laquelle l'ester représente 70 à 100% du poids total de la phase grasse comme produit démaquillant.**"

"**16.** Composition formée d'une phase aqueuse et d'une phase grasse, ladite phase grasse comprenant au moins un ester, caractérisé en ce que ledit ester **est choisi seul ou en mélange dans le groupe constitué par l'adipate de di-isopropyle, l'hexanoate d'éthyl-2 hexyle, le laurate**

d'éthyle, le myristate de méthyle, le néopentanoate d'isodécyle, le myristate d'éthyle, le propionate de myristyle, l'éthyl-2 hexanoate d'éthyle-2 hexyle, l'octanoate d'éthyl-2 hexyle, le caprate/caprylate d'éthyl-2 hexyle, le palmitate de méthyle, le myristate de butyle, le myristate d'isobutyle, le palmitate d'éthyle, le laurate d'isohexyle, en ce qu'il est présent à une teneur pondérale compris entre 0.1% et 10% du poids total de la composition et en ce que la phase grasse représente moins de 20% en poids par rapport au poids total de la composition.

"31. Utilisation d'une composition selon l'une quelconque des revendications 16 à 30 comme, ou pour la fabrication d'une, composition démaquillante."

"32. Procédé de démaquillage, caractérisé en ce qu'on applique sur de la peau ou sur des yeux maquillés une composition selon l'une quelconque des revendications 16 à 30."

- II. Les trois oppositions avaient été formées en vue d'obtenir la révocation du brevet européen dans son intégralité sur le fondement des articles 100a) et 100b) CBE, à savoir pour défaut de nouveauté et manque d'activité inventive et également au motif pour l'opposante 02 que l'exposé de l'invention était insuffisant et qu'elle concernait une méthode thérapeutique du corps humain. Les allégations de défaut de nouveauté et de manque d'activité inventive se fondaient, entre autres, sur les documents suivants :
- 02: DE-A-2 408 663 ;
 - 05: Brochure de la Société B F Goodrich Company concernant le "Pemulen Polymeric Emulsifier"

et son utilisation dans des lotions cationiques de conditionnement de la peau, TDS 24 révisée, date non précisée ;

- 06: FR-A-2 618 351 ;
- 014: *Cosmetics and Toiletries*, Vol. 104, March 1989, page 129;
- 021: EP-A-0 422 862;
- 022: EP-A-0 370 856;
- 031: A. Kassem et al., "*Evaluation of synthetic oily materials as bases for lipsticks, cleansing milks, and foundation emulsions*", in *Cosmetics and Perfumery*, Vol. 90, January 1975, pages 31-35.

III. D'après la décision attaquée :

- a) L'activité telle que revendiquée ne constituait pas une méthode thérapeutique du corps humain et ne tombait donc pas sous l'exception à la brevetabilité prévue par l'article 52(4) CBE (1973).
- b) Les objets tels que revendiqués étaient définis de manière claire et l'exposé de l'invention n'était pas insuffisant.
- c) Comme l'accessibilité publique du document 05 n'avait pas été prouvée, ce document ne pouvait être versé aux débats.
- d) L'objet de la revendication 1 de la requête principale n'était pas nouveau vis-à-vis des compositions exemplifiées par les documents 02 et 031.
- e) L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 n'était pas nouveau au vu des compositions exemplifiées par les documents 014 et 031.
- f) La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 contenait deux disclaimers visant à exclure des

compositions décrites dans les documents 014 et 031. Toutefois, ces documents concernaient le même domaine technique du brevet litigieux, ils ne constituaient pas de divulgation fortuite, et la requête n'était donc pas recevable.

- g) Les modifications apportées aux revendications de la requête subsidiaire 3 satisfaisaient aux exigences de l'article 123(2) CBE ; l'objet tel que revendiqué était nouveau et, en partant du document 031 comme état de la technique le plus proche, impliquait une activité inventive.

IV. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les requérantes ont maintenu les motifs d'opposition soulevés. Les requérantes 01 et 02 ont remis de nouveaux moyens de preuve, respectivement, pour démontrer l'accessibilité publique du document 05 avant la date de priorité du brevet litigieux et pour étayer l'argument que l'utilisation revendiquée englobait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. En soutien de ses objections de défaut de nouveauté et de manque d'activité inventive, la requérante 02 a pour sa part soumis les documents suivant :

- 038: Déclaration de Kenneth Klein de Cosmetech Laboratories Inc. ; et,
043: G. M. Howard, "Perfumes, Cosmetics and Soaps", Modern Cosmetics, Volume III, huitième édition, pages 324-332.

V. L'intimée, avec sa lettre datée du 1 mars 2004 a remis, entre autres, une copie des documents suivants :

- 047 : Extrait du CTFA, Cosmetic Ingredient Handbook, première édition, 1988 ;
048 : Notice technique Lipo Chemicals.

VI. En réaction à la communication de la Chambre pour la préparation de la procédure orale, l'intimée a déposé huit jeux de revendications modifiées, en tant que requête principale et requêtes subsidiaires 1 à 7 (lettre datée du 10 décembre 2007). Le libellé des revendications 1 et 32 selon la requête principale est identique au libellé des mêmes revendications selon la requête subsidiaire 3 faisant l'objet de la décision attaquée. La revendication indépendante 13 selon la requête principale s'énonce ainsi (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée sont indiquées en caractère gras) :

"13. Composition formée d'une phase aqueuse et d'une phase grasse, ladite phase grasse comprenant au moins un ester **choisi seul ou en mélange dans le groupe constitué par l'adipate de di-isopropyle, l'hexanoate d'éthyl-2 hexyle, le laurate d'éthyle, le myristate de méthyle, le néopentanoate d'isodécyle, le myristate d'éthyle, le propionate de myristyle, l'éthyl-2 hexanoate d'éthyle-2 hexyle, l'octanoate d'éthyl-2 hexyle, le caprate/caprylate d'éthyl-2 hexyle, le palmitate de méthyle, le myristate de butyle, le myristate d'isobutyle, le palmitate d'éthyle, le laurate d'isohexyle, ledit ester étant** présent à une teneur pondérale compris entre 0,1% et 10% du poids total de la composition et la phase grasse représentant **ant** moins de 20% en poids par rapport au poids total de la composition."

VII. La procédure orale a eu lieu le 10 janvier 2008. Le document 05 n'a plus été invoqué et la Chambre n'a donc pas du décider s'il devait être versé aux débats. La requérante 02 a décidé de ne pas poursuivre les motifs

d'opposition selon lesquels l'exposé de l'invention était insuffisant (article 100b) CBE) et l'invention concernait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (article 100a) CBE). La Chambre n'a donc pas du décider sur ces motifs. Concernant la requête principale, au vu des objections soulevées par les intimées à l'encontre des revendications dépendantes, le débat s'est premièrement concentré sur les questions de clarté, nouveauté et activité inventive de l'utilisation et de la composition faisant l'objet des revendications 1 et 13, qui correspondaient aux revendications indépendantes 1 et 16 de la requête subsidiaire 3 que la division d'opposition avait considéré satisfaire aux conditions de la CBE. Les requérantes ont essentiellement utilisé les antériorités 043 et 031 pour étayer leurs allégations de défaut de nouveauté et de manque d'activité inventive. Enfin, après que la requête principale ait échoué pour manque d'activité inventive, l'intimée a remis un jeu de revendications modifiées 1 à 16 en tant que requête subsidiaire 1, remplaçant les requêtes subsidiaires remises avec la lettre du 10 décembre 2007.

Le libellé de la seule revendication indépendante de la requête subsidiaire 1 s'énonce ainsi (les modifications par rapport à la revendication telle que délivrée sont indiquées en caractère gras) :

"1. **Utilisation d'une** composition formée d'une phase aqueuse et d'une phase grasse, ladite phase grasse comprenant au moins un ester, **choisi seul ou en mélange dans le groupe constitué par l'hexanoate d'éthyl-2 hexyle, le laurate d'éthyle, le myristate de méthyle, le myristate d'éthyle, le propionate de myristyle, l'éthyl-**

2 hexanoate d'éthyle-2 hexyle, l'octanoate d'éthyl-2 hexyle, le caprate/ caprylate d'éthyl-2 hexyle, le palmitate de méthyle, le palmitate d'éthyle, présent à une teneur pondérale compris entre 0.1% et 10% du poids total de la composition et ce que la phase grasse représente moins de 20% en poids par rapport au poids total de la composition, **dans laquelle l'ester représente 70 à 100% du poids total de la phase grasse, comme composition démaquillante."**

VIII. Les requérantes ont essentiellement soutenu que :

Requête principale

a) Quant à l'absence de clarté due aux modifications, la revendication 1 ne correspondait pas à une revendication telle que délivrée mais était le résultat d'une combinaison arbitraire de caractéristiques prises de plusieurs revendications indépendantes et dépendantes. Cette combinaison de caractéristiques contenait, entre autres, une pluralité de gammes numériques. Cependant, il n'était pas clair : premièrement que la limite de 1 à 10% en poids s'appliquait au(x) seul(s) ester(s) ayant de 12 à 20 atomes de carbone ; deuxièmement à quel ester se rapportait l'expression "ledit ester" ; troisièmement quel ester devait avoir un nombre d'atomes de carbone allant de 12 à 20 ; et quatrièmement, quels autres esters pouvaient représenter de 70 à 100% de cette phase grasse. Les limites des gammes numériques définies dans la revendication 1 n'étant pas cohérentes, la revendication 1 se prêtait à plusieurs interprétations possibles. En particulier, l'on pouvait interpréter la revendication 1 dans le sens

que tout ester ayant de 12 à 20 atomes de carbone devait respecter la limitation 1 à 10% et d'autres esters pouvaient être présents mais ne devaient pas conduire à une quantité totale de phase grasse supérieure ou égale à 20%. Aussi, la revendication 1 pouvait englober une composition dans laquelle la phase grasse était présente en une proportion légèrement inférieure à 20%, soit 19,99%, ce qui impliquerait même une quantité d'ester au delà du 10%. En somme, l'interprétation portant sur le respect cumulatif de toutes les limitations définies, invoquée par l'intimée, n'était pas la seule. Tout cela revenait à dire que les modifications apportées rendaient incertaine l'interprétation de la revendication 1 et par conséquent appelaient des objections au titre de l'article 84 CBE. Comme de telles objections, dans le présent cas, résultaient de modifications arbitraires de revendications telles que délivrées, l'article 84 CBE pouvait être légitimement invoqué. Par conséquent, la requête principale ne pouvait être recevable.

- b) Concernant le document 043, celui-ci étayait de manière pertinente l'objection de défaut de nouveauté soulevée par la requérante 02 à l'encontre des revendications de la requête subsidiaire 3 faisant l'objet de la décision attaquée, qui n'avait été remise que lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Le moyen de preuve 043 ne pouvait donc être remis au plus tôt qu'avec le mémoire de recours, ce qui avait été fait. L'allégation de dépôt tardif était par conséquent infondée. Le document 043 ayant été remis avec le mémoire de recours, l'intimée avait eu tout le temps

nécessaire pour l'étudier et bâtir au besoin des positions de repli. Concernant la date de publication du document 043, elle résultait de manière implicite du numéro de l'édition, et en tout cas elle était donnée dans le document 038. Le document 043 devait donc être versé aux débats.

- c) Quant au défaut de nouveauté, la composition 2408 exemplifiée par 043 en tant que lotion nettoyante comportait une phase aqueuse et une phase grasse. La phase grasse contenait le palmitate d'iso-propyle (un ester ayant 19 atomes de carbone), dans une proportion de 7,5% en poids par rapport à la composition totale. Le mono stéarate de propylène glycol, lui-aussi présent dans ladite composition, était "auto émulsionnant", donc était un émulsifiant qui par définition se plaçait à l'interphase. On en déduisait que le mono stéarate de propylène glycol ne faisait pas partie de la phase grasse. Le fait que pour la préparation de la composition cet émulsifiant était fondu et ajouté à la phase grasse ne changeait pas sa fonction, donc sa place. L'argument de l'intimée que le mono stéarate de propylène glycol était un émollient sous forme de cire qui rentrait donc dans la phase grasse au même titre que le palmitate d'iso-propyle n'était donc pas convaincant. Le palmitate d'iso-propyle étant le seul constituant de la phase grasse de la composition 2408 de 043, il représentait 100% de cette phase grasse. Par ailleurs, la composition 2408 de 043 détruirait la nouveauté de l'objet revendiqué même si le mono stéarate de propylène glycol ne se plaçait pas à l'interphase mais restait dans la phase grasse. S'agissant d'un ester ayant 21 atomes de carbone il ne tombait pas

sous la limitation de 0,1 à 10% en poids de la composition finale. Et la somme de tous les esters contenus dans ladite composition se situerait néanmoins dans la gamme de 70 à 100% de la phase grasse. Il s'en suivait que l'utilisation telle que revendiquée ne se distinguait pas de celle divulguée dans le document 043 par la composition 2408, au besoin complétée par la déclaration de M. Kenneth Klein (038). L'objet de la revendication 1 de la requête principale n'était donc pas nouveau.

- d) Une objection de défaut de nouveauté était aussi soulevée à l'encontre de la composition définie dans la revendication 13, sur la base du document 031. Ce document illustre des laits démaquillants comprenant de 1 à 5% d'un ester d'acide gras, entre autres le laurate d'hexyle ou le myristate d'isopropyle, ces esters ayant un nombre d'atomes de carbone compris entre 12 et 20. Le laurate d'hexyle mentionné par 031 n'englobait pas seulement le laurate de n-hexyle, non plus mentionné dans la revendication 13, mais aussi le laurate d'iso-hexyle, encore mentionné dans la revendication 13.
- e) Si, néanmoins, la Chambre reconnaissait la nouveauté, les objets tels que définis dans les revendications du brevet en litige manqueraient d'activité inventive, au vu de la composition 2408 exemplifiée dans le document 043 et également au vu des compositions décrites par 031, ainsi que de leurs utilisations.
- f) Quant à l'activité inventive, la requête principale comportait une revendication indépendante 1 portant sur une utilisation et une revendication

indépendante 13 concernant une composition, qui devaient donc être considérées séparément. Concernant la revendication 1, en partant de l'utilisation de laits démaquillants décrite par 031 en tant qu'état de la technique le plus proche (son âge ne jouait aucun rôle), il n'avait pas été montré que l'utilisation faisant l'objet de la revendication 1 apportait une quelconque amélioration. Donc, le problème technique résolu n'était que l'utilisation d'une autre composition. Cette autre composition se distinguait de celles connues de 031 par la quantité d'ester dans la phase grasse (la proportion d'ester dans la phase grasse exemplifiée par 031 allait de 12,5 à 50% et était donc inférieure à 70% telle que revendiquée). Néanmoins, tel que montré dans le Tableau V et les conclusions tirées dans 031, ce document ne dissuadait pas l'homme de l'art d'augmenter le taux d'ester. Donc, un homme de l'art à la recherche d'une utilisation d'une autre composition aurait pu, de manière évidente, réduire la quantité de paraffine liquide et/ou dépasser la limite de 5% exemplifiées par 031. Ce faisant, il serait arrivé à un taux d'ester dans la phase grasse supérieure à 70%, donc à utiliser une autre composition telle que revendiquée.

- g) Quant à la composition faisant l'objet de la revendication 13, toujours en partant de 031 en tant qu'état de la technique le plus proche, il n'avait pas été montré que la composition apportait des améliorations. Donc, le problème résolu était de proposer une autre composition. Cette autre composition se distinguait des compositions selon 031 (laits démaquillants qui pouvaient contenir en tant

qu'ester le laurate d'hexyle ou le myristate d'isopropyle) par le choix des esters spécifiques tels que définis. Néanmoins, d'après 031 tous les esters testés donnaient de bons résultats. De plus, les myristates et le laurate tels que définis dans la revendication 13 étaient des esters connus, isomères et homologues de ceux décrit par 031. Ils pouvaient donc apporter des résultats équivalents à ceux obtenus dans 031, tel que montré à l'exemple 3 du brevet en litige en utilisant le myristate d'isopropyle. Partant de 031, la composition revendiquée pouvait donc être obtenue de manière évidente, sans changement radical, par un homme du métier.

- h) Par conséquent, l'objet de l'une quelconque des revendications 1 et 13 manquait d'activité inventive.

Requête subsidiaire 1

- a) La requête subsidiaire 1 ayant été déposée au cours de l'audience était tardive et ne devait pas être admise. En plus, cette requête contenait de nouvelles revendications dépendantes et de nouveaux termes ("composition" à la place de "produit"), contrevenant à la règle 80 CBE et au principe de l'interdiction de la "*reformatio in peius*". De plus, plusieurs esters avaient été supprimés du libellé de la revendication 1 sans que la demande telle que déposée n'ait jamais indiqué que les esters restants étaient préférés, en particulier en combinaison avec les proportions définies. Ces suppressions étaient telles que les exemples 1 et 3 du brevet litigieux n'étaient plus couverts par la revendication 1. Les exigences de l'article 123(2) CBE avaient donc été enfreintes.

Enfin, le manque de clarté de la revendication 1 du à la pluralité d'interprétations possibles n'avait pas été surmonté. Par conséquent, la requête subsidiaire 1 ne pouvait être recevable.

b) Par ailleurs, si la requête était recevable, la suppression d'esters d'alcools à chaîne ramifiée (par exemple du myristate d'iso-butyle au vu de la divulgation du myristate d'iso-propyle dans 031), alors que les esters d'alcools à chaîne linéaire (par exemple des myristates de méthyle et d'éthyle) n'avaient pas été supprimés, ne pouvait surmonter le manque d'activité inventive. Le brevet litigieux ne concernait pas des produits pharmaceutiques et il n'existait aucune relation entre la structure ramifiée des esters et leur fonction qui dissuaderait l'homme de l'art d'essayer l'utilisation d'esters d'alcools à chaîne linéaire. 031 illustre l'utilisation d'esters obtenus de différents alcools dans les laits démaquillants. En outre, la plupart des esters maintenant définis dans la revendication 1 étaient connus, par exemple de 047. Il était donc évident de les utiliser dans des compositions cosmétiques. L'utilisation d'une autre composition de démaquillage telle que revendiquée n'impliquait pas une activité inventive.

c) la requête subsidiaire 1 n'était donc pas acceptable.

IX. L'intimée, à l'appui de sa requête principale et de sa requête subsidiaire 1 déposée lors de la procédure orale, a soutenu que :

Requête principale

- a) Conformément à la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, aucune objection au titre de l'article 84 CBE ne pouvait être soulevée à l'encontre de la revendication 1 qui était une combinaison de caractéristiques des revendications 27, 1 et 4 telles que délivrées. Par ailleurs, si une interprétation de la revendication 1 était nécessaire, il fallait simplement considérer que toutes les exigences pondérales définies devaient être cumulativement respectées, ce qui n'engendrerait aucune contradiction. Cela revenait à dire que la quantité totale de phase grasse pouvait au plus être de 14,3% en poids, qui était donc inférieure à 20%. Quant aux expressions "ledit ester" et "l'ester", elles ne pouvaient être comprises que comme concernant tout ester ayant de 12 à 20 atomes de carbone. Une interprétation reposant sur une quantité de phase grasse inférieure à 20%, par exemple 19,99%, mais qui ne permettrait pas le respect cumulatif de toutes les exigences définies, serait dénué de sens.
- b) Le document 043 avait été remis tardivement, il ne comportait pas de date et il ne devait donc pas être versé aux débats. Par ailleurs, si le document était considéré comme susceptible de remettre en cause le maintien du brevet, afin de sauvegarder le droit de l'intimée à deux degrés de juridiction, il serait alors nécessaire de renvoyer l'affaire à la première instance.
- c) En tout cas, le document 043 n'était pas pertinent. La phase grasse de la composition 2408 ne contenait

pas seulement un ester ayant 19 atomes de carbone (palmitate d'iso-propyle) en une proportion de 7,5% par rapport au poids de la composition finale, mais aussi le mono stéarate de propylène glycol, un produit cireux selon 048, ajouté à la phase grasse après avoir été fondu, et qui étant encore contenu dans celle-ci, en faisait partie. Il s'en suivait que la proportion du palmitate d'iso-propyle dans la phase grasse ("ledit ester" et "l'ester" dans la définition de la revendication 1) était inférieure à 70% tel que requis par la revendication 1. La composition 2408 de 043 ne pouvait donc porter atteinte à la nouveauté de l'utilisation faisant l'objet de la revendication 1.

- d) Bien que 031 divulgue une composition comprenant le laurate d'hexyle, ce document n'était pas destructeur de nouveauté, car le terme "laurate d'hexyle" ne constituait pas une divulgation directe et non ambiguë du "laurate d'iso-hexyle" tel que défini dans la revendication 13. L'allégation de défaut de nouveauté n'étant pas fondée devait être rejetée.
- e) Quant à l'activité inventive, le problème que l'invention se proposait de résoudre, tel que décrit dans le brevet en litige, était l'élimination de tout produit de maquillage de manière efficace et non irritante, même sans étape de rinçage, tout en permettant un gain en fraîcheur. Ce problème était résolu par l'emploi d'une composition à faible teneur en phase grasse mais avec une concentration importante d'esters dans la phase grasse. Les exemples du brevet litigieux montraient que les effets recherchés étaient atteints par l'utilisation

et la composition telles que revendiquées. Il n'était pas contesté que le document 031 représente l'état de la technique le plus proche. Néanmoins, les laits démaquillants exemplifiés par 031 présentaient un taux d'esters dans la phase grasse d'au plus de 50%, bien inférieur au taux de 70% requis par la revendication 1. L'effet atteint dans les exemples de 031 était la diminution du nombre de lavages nécessaires pour éliminer complètement un produit appliqué sur les mains, ce qui ne représentait en rien une évaluation du pouvoir démaquillant. De plus, rien dans 031 n'encourageait à se passer des paraffines, elles-aussi présentes dans la phase grasse. 031 n'incitait pas non plus l'homme de l'art à augmenter la proportion d'esters dans la phase grasse au delà de 40 ou au plus 50%, *a fortiori* encore moins pour atteindre les effets mentionnés dans le brevet en litige. Les autres documents n'étaient pas à même de compléter 031, lequel datait de 1975 et dont l'enseignement n'avait pas été suivi. D21, par exemple, qui portait sur une composition de démaquillage faciale, montrait que postérieurement à la publication de 031 l'on ne travaillait pas sur le remplacement des paraffines ni sur la proportion des esters, mais sur la nature du tensioactif. Donc, l'utilisation de fortes proportions d'esters dans une faible quantité de phase grasse n'était pas évidente à partir de 031.

- f) Concernant la composition de la revendication 13, qui avait été reconnue comme nouvelle, la question qui se posait était celle de savoir si l'homme de l'art aurait, de manière évidente, remplacé un des esters exemplifiés par 031, tel que le myristate d'iso-

propyle ou le laurate d'hexyle, par l'un quelconque des esters définis dans ladite revendication 13, tel que le myristate d'iso-butyle ou le laurate d'iso-hexyle. Il fallait d'abord remarquer que les produits utilisés dans les crèmes de base ou les fonds de teint n'étaient pas automatiquement transposables dans le domaine du démaquillage. L'approche partant de la crème de base de 031 était donc rétrospective. Puis, il fallait considérer que même en l'absence d'essais comparatifs, les exemples du brevet montraient l'obtention d'effets tels que la fraîcheur. Par ailleurs, si l'on se référait à 021, l'on voyait que même pour la composition de démaquillage l'homme de l'art n'aurait reçu aucune incitation dans le sens du brevet en litige.

- g) Par conséquent, les objets des revendications selon la requête principale satisfaisaient aux exigences de la CBE.

Requête subsidiaire 1

- a) Les revendications de la requête subsidiaire 1 ne portaient que sur une utilisation. Ce jeu de revendications, qui correspondait largement au jeu de revendications selon la requête subsidiaire 4 déposée en 2004 en phase de recours, et déjà dans la procédure en phase d'opposition, ne pouvait être considéré comme tardif. De plus, les revendications dépendantes objectées par les requérantes figuraient dans ladite requête subsidiaire 4, qui était plus limitée que celle maintenue par la division d'opposition. Donc, les revendications modifiées de la requête subsidiaire 1 n'étaient pas contraires au

principe de l'interdiction de la "*reformatio in peius*". La revendication 1 se fondait, à part la suppression de quelques esters dans une seule liste, sur les revendications 27 et 11, telles que délivrées et telles que présentes dans la demande telle que déposée. Cette suppression visait à surmonter un motif d'opposition. Donc, les exigences de l'article 123, paragraphes (2) et (3), CBE ainsi que celles de la règle 80 CBE 2000 étaient satisfaites. L'exigence de clarté était en ligne avec l'interprétation que les caractéristiques devaient être cumulativement satisfaites. Donc, la requête était recevable.

- b) La nouveauté n'était pas contestée. Par ailleurs, l'objet de la revendication 1 se distinguait de la divulgation de 031 par la nature des esters ainsi que par leur proportion dans la phase grasse. Il en allait de même au vu de la composition 2408 selon 043.
- c) Quant à l'activité inventive, en sus des arguments présentés pour la requête principale, il s'agissait maintenant de la première utilisation d'esters particuliers dans des proportions élevées comme démaquillants. Le fait que de tels esters soient connus de 047 (CTFA) en tant qu'ingrédients de cosmétique ne jouait aucun rôle, car la revendication 1 concernait une utilisation cosmétique particulière. Les esters maintenant définis dans la revendication 1 n'avaient jamais été décrits comme étant utilisables dans une composition pour le démaquillage, en particulier pas dans une proportion d'au moins 70% dans une phase grasse qui constituait au plus 20% de la composition. En fait, même si le

problème à résoudre consistait à proposer l'utilisation d'une autre composition démaquillante, aucun document ne suggérerait à l'homme du métier d'utiliser de tels esters dans les proportions telles que définies dans la revendication 1 en litige. Par conséquent, l'exigence d'activité inventive était aussi remplie.

d) La requête subsidiaire 1 satisfaisait donc à toutes les exigences de la CBE.

X. Les requérantes 01, 02 et 03 (opposantes 01, 02, 03) ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen.

XI. L'intimée (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet sous la forme modifiée selon la requête principale déposée par lettre du 10 décembre 2007 ou à défaut selon la requête subsidiaire 1 soumise lors de la procédure orale le 10 janvier 2008.

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables.

Requête principale

2. *Modifications*

Les revendications indépendantes correspondent à celles de la requête subsidiaire 3 maintenue par la division d'opposition et la Chambre s'est assurée qu'elles respectent les exigences de l'article 123, paragraphe (2)

et (3), CBE ainsi que celles de la règle 80 CBE 2000. La requête principale devant échouer pour un autre motif (voir points 7, *infra*), il n'est pas nécessaire d'en donner les raisons. Pour la même raison, la Chambre (voir le point VII, *supra*) n'a pas dû décider non plus si les objets des autres revendications de la requête principale remplissent les conditions de l'article 123, paragraphes 2 et 3, CBE et celles de la règle 80 CBE 2000, ni si elles enfreignent le principe de l'interdiction de la "*reformatio in peius*".

3. *Clarté des revendications modifiées*

3.1 L'objection pour manque de clarté à l'encontre de la revendication 1 concerne l'allégation selon laquelle la définition des gammes des quantités d'esters et de phase grasse contenues dans la composition, d'une part, et de la proportion d'ester dans la phase grasse, d'autre part, ne serait pas cohérente et donnerait lieu à plusieurs interprétations possibles, donc à un défaut de clarté.

3.2 Ce défaut de clarté allégué provient de la présence dans la revendication 1 d'une combinaison de caractéristiques, "en ce qu'il est présent ... de la composition" et "dans laquelle l'ester représente 70 à 100% ... de phase grasse", respectivement présentes telles quelles dans les revendications 1 et 4 telles que délivrées.

3.3 La revendication 1 résulte de la combinaison des caractéristiques des revendications 27, 1 et 4 telles que délivrées. La revendication 27 porte sur l'utilisation d'une composition démaquillante et se réfère, pour définir la composition utilisée, "à l'une quelconque des revendications précédentes". La

revendication 4 porte sur un mode de réalisation préféré de la composition selon la revendication 3, laquelle concerne un mode particulier de réalisation de la composition selon la revendication 1. Cette combinaison de caractéristiques ne se fonde seulement pas sur les références données dans les revendications. Elle représente aussi l'utilisation de la composition la plus préférée, divulguée de manière générale dans la description du brevet litigieux (page 2, lignes 33 à 38 et 54 à 55) et de manière spécifique dans ses exemples.

- 3.4 Il en découle que le défaut de clarté allégué ne provient pas de modifications de revendications effectuées au cours de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, en particulier pas d'une combinaison arbitraire de caractéristiques de revendications telles que délivrées.
- 3.5 Or, il est de jurisprudence constante des Chambres de recours de l'OEB (5ème édition, 2006, VII.C.6.2, en particulier le commentaire sur les décisions T 0301/87 (JO 1990, 335) et T 0367/96) que l'article 102(3) CBE ne permet pas de formuler des objections au titre de l'article 84 si elles n'ont pas leur origine dans les modifications effectuées en procédure d'opposition et de recours sur opposition. Dans le présent cas, l'objection formulée au titre de l'article 84 va à l'encontre de caractéristiques et de combinaisons de caractéristiques qui se trouvaient déjà dans les revendications du brevet délivré (Point 3.1, *supra*) et constitue donc une tentative de formuler une objection au titre de l'article 84 CBE à l'encontre de revendications telles que délivrées.

3.6 Par conséquent, l'objection de manque de clarté soulevée par les requérantes n'est pas admissible.

4. *Document 031*

4.1.1 Le document 031 a été intensément utilisé par les requérantes pour étayer leurs attaques de défaut de nouveauté et de manque d'activité inventive des objets tels que revendiqués. Avant de trancher les questions de nouveauté et d'activité inventive, il convient donc d'analyser en détail la divulgation de 031.

4.1.2 Ce document porte sur l'évaluation de matériaux huileux synthétiques comme bases pour bâtons de rouge, laits démaquillants et émulsions de base.

4.1.3 D'après 031, un grand nombre d'esters d'acides gras et d'alcools synthétiques avaient été présentés et commercialisés en supplément des substances huileuses qui sont de manière classique contenues dans les compositions cosmétiques. En particulier, plusieurs de ces matériaux synthétiques avaient été présentés comme étant aptes au remplacement partiel ou total des ingrédients naturels conventionnels, tout en apportant de meilleures caractéristiques à la composition cosmétique finale.

4.1.4 Parmi les exemples les plus marquants entre ces matériaux, 031 mentionne : le laurate d'hexyle (LH), l'oléate de décyle (OD), le myristate d'iso-propyle (IPM), le 2-octyle-dodécanol (2OD) et le dipélargonate de propylène glycol (PGD) (page 31, colonne de gauche, premier paragraphe).

- 4.1.5 Ces matériaux partageaient un nombre de caractéristiques générales, telles que fluidité élevée, bon étalement, pouvoir pénétrant acceptable, bonne solubilité des pigments ainsi que d'excellentes qualités de stockage. En dépit de leurs caractéristiques plus ou moins identiques, chacun de ces matériaux synthétiques avait néanmoins des caractéristiques spécifiques qui rendaient son incorporation dans certains produits cosmétiques plus désirable que dans d'autres matériaux (page 31, colonne de gauche, deuxième paragraphe).
- 4.1.6 031 se propose donc de comparer l'aptitude et l'efficacité desdits cinq matériaux en tant que base de compositions cosmétiques telles que bâton à rouge (A), laits démaquillants (B) et émulsion de base (C) (page 31, colonne de droite, deuxième paragraphe).
- 4.1.7 Quant aux laits démaquillants, compositions conçues pour le démaquillage de la peau, l'enlèvement de salissures et de particules du *stratum corneum* sans élimination excessive de matière grasse de la peau et avec des effets satisfaisants sur la peau après les soins, leur efficacité dépendait de l'effet solvant de la phase huileuse ou grasse (paragraphe reliant les pages 32-33).
- 4.1.8 Les différents échantillons testés contenaient de 1% à 5% de l'un des composants huileux dans une composition ainsi formulée :

Mono stéarate de glycérol	2,000	Parties
Composant huileux	1-5	"
Paraffine liquide	5,000	"
Eau q.s.	100,000	" .

4.1.9 L'évaluation de la performance des laits démaquillants se fondait, d'une part, sur le pouvoir démaquillant et, d'autre part, sur l'effet des soins sur la peau. Cette technique reposait donc sur l'observation des conditions de la peau avant l'application et après l'enlèvement de la composition cosmétique de maquillage (page 34, colonne de gauche, premier paragraphe).

1. Pouvoir démaquillant

Une petite aire de la partie supérieure des mains d'un groupe de personnes, partie préalablement lavée et dégraissée avec de l'éther, était teinte par une encre colorée. Après 30 minutes, les personnes devaient laver leurs mains avec une petite quantité d'une solution à 1% du lait démaquillant à tester, en utilisant un cycle de lavage de 20 secondes et un cycle de rinçage de 10 secondes, en employant 10 ml pour 10 lavages. Le pouvoir démaquillant correspondait aux nombres de cycles lavage-rinçage requis pour éliminer complètement l'encre colorée. Les résultats, tels que présentés dans le Tableau V de 031 sont les suivants :

Composant Huileux (%)	Nombres de cycles de lavage-rinçage requis par le lait démaquillant contenant				
	PGD	IPM	LH	OD	2OD
1	50	52	43	39	57
2	40	43	36	30	46
3	33	36	29	24	38
4	27	29	24	20	32
5	23	24	21	18	28

2. Effet des soins sur la peau

Les mêmes personnes devaient également évaluer les effets que l'utilisation du lait démaquillant contenant 5% du composant huileux entraînait sur la peau.

4.1.10 Les résultats et les conclusions tirées par les auteurs de 031 sur la performance des laits démaquillants testés sont résumés ainsi :

1. Il y avait une augmentation graduelle et progressive du pouvoir démaquillant des produits testés en fonction de l'augmentation de la concentration du composant huileux jusqu'à une concentration de 4%, valeur au-delà de laquelle l'amélioration observée était plus lente.

2. Les composants testés pouvaient être classés de la manière suivante quant à leur pouvoir démaquillant (ordre ascendant) : OD, LH, PGD, IPM et 20D. Donc, le PGD et l'IPM étaient les esters les plus appropriés pour servir de base à des laits démaquillants.

3. La majorité des personnes participant aux tests n'avaient observé aucune différence sur leur peau après l'utilisation desdits produits.

5. Nouveauté

5.1 Quant à l'utilisation faisant l'objet de la revendication 1, deux des laits démaquillants testés dans 031 comportent une phase grasse constituée par une paraffine liquide, en raison de 5% en poids par rapport au poids total de la composition finale, et un ester ayant 17 ou 18 atomes de carbone en tant que composant huileux (IPM ou LH), en proportion de 1 à 5% en poids

par rapport au poids de la composition finale. La phase grasse représente donc de 6 à 10% en poids par rapport à la composition finale et cette proportion tombe dans l'exigence de moins de 20% telle que requise par la revendication 1. Dans cette phase grasse, la proportion d'ester est comprise entre $1/(5+1)$ et $5/(5+5)$, c'est-à-dire environ entre 17 et 50%. Par conséquent, 031 ne divulgue pas une composition de démaquillage contenant, dans la phase grasse, un ester ayant de 12 à 20 atomes de carbones en une quantité d'au moins 70%, pas plus que l'utilisation de cette composition comme démaquillant.

- 5.2 Quant à la composition selon la revendication 13, elle doit obligatoirement comprendre, seuls ou en mélange, des esters spécifiques différents des PGD, IPM, LH, OD et 2OD divulgués dans 031. Elle ne saurait donc être anticipée par celles de 031. Il en va de même pour l'objet de la revendication 32 qui se réfère à la revendication 13.
- 5.3 L'argument des requérantes d'après lequel la mention "laurate d'hexyle" dans 031 divulguerait tous les esters de l'acide laurique et des différents alcools hexyliques, linéaires ou ramifiés, n'est pas conforme à la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB (*supra*), d'après laquelle la divulgation d'une définition d'une classe d'éléments ne constitue pas une divulgation automatique de ses éléments spécifiques.
- 5.4 Par conséquent, les objets des revendications indépendantes 1, 13 et 32 de la requête principale, et des revendications dépendantes qui s'y rattachent, sont tous nouveaux.

6. *Activité inventive*

6.1 Le brevet en litige porte sur des compositions à base d'esters en C₁₂ à C₂₀ et sur leur utilisation dans le démaquillage.

Etat de la technique le plus proche

6.2 De telles compositions sont connues, entre autres, du document 031 (voir points 4, *supra*).

6.2.1 Comme 031 divulgue des laits démaquillants à base d'esters en C₁₂ à C₂₀ (tels que l'IPM et le LH) et leur utilisation dans le démaquillage, il concerne le même domaine technique que le brevet en litige. Les laits démaquillants selon 031 sont conçus pour atteindre, en même temps, l'élimination du maquillage et le nettoyage de salissures et de particules de la couche du "*stratum corneum*" ainsi que des effets appropriés sur la peau, tels que la non-irritation (page 34, colonne de gauche). Ces effets correspondent ou se chevauchent avec ceux du brevet en litige (page 2, lignes 39 à 41). Le brevet en litige et 031 adressent donc des objectifs et/ou des problèmes communs. En outre, les compositions de 031 sont, du point de vue de leur composition, voisines de celles faisant l'objet du brevet en litige.

6.3 Par conséquent, conformément à l'approche problème-solution (Jurisprudence, *supra*, I.D.3), l'état de la technique le plus proche est constitué par les laits détergents divulgués par 031, en particulier ceux comprenant le LH ou l'IPM.

Problème et solution

7. Le brevet en litige comporte cinq exemples, lesquels portent, respectivement, sur les compositions, les utilisations et les effets suivants :
- 7.1 a) Une composition à 5% en ester C₁₂ (adipate de di-isopropyle) et une composition à 5% en ester C₁₄ (hexanoate d'éthyl-2 hexyle), lesquelles présentent un pouvoir démaquillant supérieur à celui d'une composition à 30% en ester C₂₇ (myristate d'iso-tridécyte) selon l'art antérieur cité (exemple 1).
- b) Une lotion démaquillante biphasique à 8% d'hexanoate d'éthyl-2 hexyle, permettant un démaquillage efficace et frais du visage et des yeux, même pour un maquillage "waterproof" (exemple 2).
- c) Un lait démaquillant à 5% en myristate d'iso-propyle (IPM), très peu gras et réalisé sans tensioactif, permettant un démaquillage efficace sans provoquer de sensation de tiraillement ou d'irritation et convenant spécialement aux peaux dites sensibles (exemple 3).
- d) Une crème démaquillante à 10% en propionate de myristyle, convenant pour tout type de maquillage et étant plutôt adaptée aux peaux sèches tout en apportant un maximum de fraîcheur (exemple 4).
- e) Un gel-crème démaquillant à 2% de palmitate d'éthyle, mais comprenant aussi de la lécithine et des stéroïls, ce gel liposomé assurant un démaquillage très frais, sans sensation de gras (exemple 5).
- 7.2 Bien que le lait démaquillant selon l'exemple 3 comporte un des esters (l'IPM) utilisés dans les laits démaquillants selon 031, néanmoins ce lait démaquillant est différent de celui exemplifié par 031, qui comporte

aussi de la paraffine liquide et une proportion plus faible d'ester. D'autres essais comparatifs par rapport à 031 n'ont pas été fournis par l'intimée. Donc, il n'existe pas d'essais comparatifs par rapport aux compositions selon 031 permettant d'établir si les effets atteints par l'utilisation et les compositions telles que revendiquées constituent une amélioration par rapport à l'état de la technique divulgué par 031.

7.3 Par conséquent, dans la présente affaire, aucun élément de preuve ne permet de démontrer que l'utilisation et la composition telles que revendiquées permettent d'atteindre un gain de propriétés cosmétiques telles que la fraîcheur par rapport aux laits démaquillants selon 031 qui comprennent également un des éléments essentiels de l'invention (ester), mais avec une proportion d'ester dans la phase grasse qui est inférieure.

7.4 En vertu de la jurisprudence des chambres de recours (*supra*, I.D.4.4), si aucun avantage ou gain de propriétés par rapport à l'état de la technique le plus proche n'est corroboré par des preuves suffisantes, tel qu'il puisse être pris en considération pour déterminer le problème à la base de l'invention, le problème objectivement résolu doit être reformulé de manière moins ambitieuse (Jurisprudence, *supra*, I.D.4.5). Par conséquent, le problème objectivement résolu par les objets des revendications 1 à 13 présentes doit être reformulé comme la mise à disposition d'une autre composition de démaquillage et son utilisation.

Caractère de la solution

- 7.5 Il reste à déterminer si l'homme de l'art partant de 031 et souhaitant résoudre le problème moins ambitieux posé serait arrivé de manière évidente à l'objet de l'une des revendications 1, 13 et 32 de la requête principale.
- 7.6 D'après le Tableau V du document 031 (point 4.1.10, *supra*), la nature de l'ester et sa proportion dans les laits démaquillants influencent le pouvoir démaquillant, mesuré par le nombre de cycles de lavage-rinçage. En particulier, quel que soit l'ester, il y a une augmentation graduelle et progressive du pouvoir démaquillant avec l'augmentation de la proportion d'ester de 1% à 5%. Bien que la valeur de la réduction du nombre de cycles diminue avec l'augmentation de la proportion d'ester, la réduction du nombre de cycles observée avec l'augmentation de la proportion d'ester entre 1 et 5% est néanmoins significative. En général, une extrapolation de la tendance observée pour le nombre de cycles en fonction de la proportion d'ester montre qu'une diminution ultérieure du nombre de cycles peut encore être atteinte par une augmentation de la proportion d'ester au-delà de 5%. En outre, d'après les conclusions de 031, la majorité des personnes participant aux tests n'avait observé aucune différence sur leur peau après l'utilisation desdits produits contenant jusqu'à 5% en poids d'ester.
- 7.7 Cela revient à dire que 031 n'aurait pas dissuadé l'homme de l'art à la recherche d'une autre composition démaquillante d'employer une proportion plus importante d'ester. Cela vaut en particulier pour l'utilisation des laits démaquillants à base d'IPM et de LH exemplifiés

dans 031, qui à part leur teneur d'ester dans la phase grasse (point 5.1, *supra*) satisfont aux conditions définies dans la revendication 1 selon la requête principale.

7.8 L'intimée a soutenu qu'il n'y avait aucune incitation dans 031 à augmenter le taux d'ester au-delà de 5%, donc sa proportion au delà de 50% dans la phase grasse. Le nombre de changements qu'il était nécessaire d'effectuer pour, partant de 031, arriver à l'objet revendiqué était indicatif de la non évidence de l'utilisation des compositions revendiquées.

7.9 Cet argument n'est pas convaincant. La réponse à la question de savoir ce que l'homme de l'art aurait fait dépend du résultat qu'il voulait obtenir. Si, comme dans le présent cas, l'homme de l'art voulait simplement formuler et utiliser un autre lait démaquillant avec les esters de 031, tous les exemples, en particulier ceux à base d'IPM et de LH, convenaient comme point de départ et chacun des paramètres des compositions exemplifiés, en particulier la proportion d'ester qui influençait le pouvoir démaquillant, était apte pour simplement obtenir une modification compositionnelle des exemples de 031. Cela n'impliquait donc pas nécessairement une activité inventive (T 0939/92, JO 1996, 309, Point 2.5.3 des motifs).

7.10 Par conséquent, l'objet de la revendication 1 de la requête principale représente une autre utilisation évidente au vu du seul document 031, laquelle ne peut donc impliquer l'activité inventive requise par l'article 56 de la CBE.

- 7.11 Il suit de ce qui précède qu'un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet litigieux en la forme de la requête principale.
- 7.12 La requête principale n'est donc pas acceptable.
8. Au vu de cette conclusion, la Chambre n'a plus besoin de décider sur le manque d'activité inventive de la composition selon la revendication 13 au vu de 031 ni sur le défaut de nouveauté et sur le manque d'activité inventive allégués au vu de la composition 2408 exemplifiée par 043.

Requête subsidiaire 1

9. *Recevabilité*

- 9.1 Quant à l'allégation de tardiveté du dépôt de la requête subsidiaire 1, il est à remarquer que celle-ci, bien que déposée lors de la procédure orale devant la Chambre, correspond à part la suppression de certains esters à la requête subsidiaire 4 soumise en début de recours, et aussi présente en phase d'opposition. La requête subsidiaire 1 n'est donc pas sur le fond entièrement nouvelle. Les modifications par simple suppression de certains éléments contenus dans l'ancienne requête auxiliaire 4 ont été apportés en réaction aux arguments présentés par les parties à la procédure orale.
- 9.2 Par conséquent, les revendications de la requête subsidiaire 1 n'apparaissent pas poser par rapport à l'ancienne requête subsidiaire 4 de nouvelles questions concernant les exigences de la CBE, ni ne peuvent être

considérées comme le résultat d'un abus de procédure ou d'une tentative de surprendre les parties opposantes.

9.3 Par conséquent, la Chambre décide d'exercer sa discrétion et d'admettre aux débats la requête subsidiaire 1 soumise pendant la procédure orale.

10. *Modifications*

10.1 *Fondement des modifications*

10.1.1 La revendication 1 résulte de la combinaison des caractéristiques des revendications indépendantes 27 et 1 avec celles des revendications dépendantes 4 et 11, telles que délivrées, et de la suppression, dans la liste donnée dans la revendication 11, des esters suivants : l'adipate d'isopropyle, le néopentanoate d'isodécyle, le myristate d'isobutyle, les laurates d'isohexyle et d'hexyle.

10.1.2 Les revendications 27, 1, 4 et 11 telles que délivrées sont identiques aux revendications 27, 1, 4 et 11 de la demande telle que déposée. La revendication indépendante 27 de la demande telle que déposée porte sur l'utilisation d'une composition démaquillante et se réfère, pour définir la composition utilisée, "à l'une quelconque des revendications précédentes", donc non seulement à la composition telle que définie dans la revendication indépendante 1 mais aussi aux compositions plus particulièrement définies dans les revendications dépendantes 4 et 11 telles que déposées à l'origine. La revendication 4 de la demande telle que déposée porte sur un mode de réalisation préféré de la composition selon la revendication 3, laquelle porte sur une

composition particulière selon la revendication 1. Il en va de même pour la composition selon la revendication 11, qui particularise la réalisation des compositions selon "l'une quelconque des revendications précédentes". Par ailleurs, cette combinaison ne se fonde seulement pas sur un enchaînement par voie de références dans les revendications, mais elle est aussi présentée comme l'utilisation la plus préférée dans la description de la demande telle que déposée (page 2, lignes 8 à 16 et 46 à 48, page 3, lignes 12 à 21), et des esters tels que mentionnés dans la liste de la revendication 11 font l'objet des exemples de la demande telle que déposée.

10.1.3 La suppression des esters mentionnés au Point 10.1.1, *supra*, porte sur des esters mentionnés dans la seule liste définie dans la revendication 11, et ne saurait créer une sélection au sens de la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB (5ème édition, 2006, I.C.4.1.1b)).

10.1.4 Cette suppression excise une partie de la protection conférée par le brevet tel que délivré, à savoir les compositions contenant, seuls ou en mélange, l'un quelconque desdits esters, afin de surmonter un motif d'opposition, à savoir le manque d'activité inventive allégué par les requérantes. En fait, la suppression porte sur des esters tels que le laurate d'hexyle (connu de 031), le laurate d'iso-hexyle (isomère du laurate d'hexyle connu de 031), le myristate d'iso-butyle (homologue de l'IPM connu de 031), l'adipate d'iso-propyle et le néo-pentanoate d'iso-decyle (connus de 021 - page 7, lignes 52-56, qui porte sur une composition démaquillante).

10.1.5 Concernant les revendications dépendantes 2 à 16, mise à part l'adaptation de leurs numérotation et références, elles se fondent sur les revendications dépendantes 2 et 12 à 25 de la demande telle que déposée. En outre, ces revendications se trouvaient, déjà, toutes, dans la requête subsidiaire 3 maintenue par la division d'opposition. Quant à l'adaptation de leurs numérotation et références, elle s'est avérée nécessaire au vu de la suppression de la revendication indépendante 16. Par conséquent, ces modifications ne sauraient contrevenir au principe d'interdiction de la "*reformatio in peius*", contrairement à ce qui avait été soutenu par les requérantes.

10.1.6 Les revendications de la requête subsidiaire 1 se fondent donc sur la demande telle que déposée (article 123(2) CBE), elles n'étendent pas la protection conférée par le brevet (article 123(3) CBE) et elles visent à surmonter un motif d'opposition (règle 80 CBE).

10.2 *Clarté des revendications modifiées*

Pour les raisons données en relation avec les revendications de la requête principale (points 3.1 à 3.6, *supra*), aucune objection de manque de clarté ne peut être soulevée à l'encontre des revendications de la requête subsidiaire 1.

11. *Nouveauté*

La nouveauté de l'utilisation faisant l'objet de la revendication 1 n'est pas contestée. La Chambre n'a aucune raison de prendre une position différente.

12. *Activité inventive*

12.1 Il n'est pas contesté non plus que 031 reste le document décrivant l'état de la technique le plus proche et que le problème à résoudre, par rapport à 031, reste celui de proposer l'utilisation d'une autre composition démaquillante par rapport à l'utilisation des laits démaquillants dans 031.

12.2 Cependant, 031 concerne une étude d'esters particuliers qui ne tombent plus sous les termes de la revendication 1. Les esters particuliers tels que définis dans la présente revendication 1, à part les myristates, ne sont pas structurellement proches de ceux testés dans 031. Quant aux myristates de méthyle et d'éthyle définis dans la revendication 1, ils sont des homologues particuliers du myristate d'iso-propyle, dont la partie provenant de l'alcool est linéaire et plus courte.

12.3 En somme, 031 est axé sur des esters particuliers, différents de ceux définis dans la revendication 1, et ne met en exergue que des propriétés de laits démaquillants contenant de tels esters particulier. S'agissant de résultats de tests sur des compositions contenant des esters particuliers, 031 à lui seul ne saurait contenir aucune incitation aux remplacement des esters testés par des esters tels que présentement définis dans la revendication 1.

12.4 Concernant l'argument des requérantes selon lequel il serait évident d'utiliser les myristates de méthyle et d'éthyle dans des compositions démaquillantes, vu qu'ils étaient des homologues du myristate d'isoproyle testé

dans 031, la Chambre note qu'aucun ester d'acide gras comportant un reste méthyle ou éthyle n'est mentionné par 031.

- 12.5 En plus, aucune autre preuve n'a été fournie par les requérantes pour montrer que les myristates de méthyle et/ou d'éthyle sont connus pour leur utilisation en tant que phase grasse dans des laits démaquillants.
- 12.6 Le document 047 (pages 79-81), remis par l'intimée pour montrer que le propylène glycol monostéarate utilisé dans la composition 2408 de 043 était classé comme émollient, a été utilisé par les requérantes pour soutenir que les esters tels que définis dans la revendication 1 étaient tous des ingrédients cosmétiques connus comme ceux utilisés dans les laits de 031.
- 12.7 Néanmoins, 047 porte sur les émollients en général, qui en tant qu'ingrédients cosmétiques sont préconisés comme agents de conditionnement de la peau, utilisés pour maintenir l'aspect doux, lisse et pliable de la peau, puisqu'ils sont aptes à rester sur la peau ou dans le "stratum corneum" (page 79, dernier paragraphe). 047 mentionne, entre autres, en tant qu'émollients, des esters d'acides gras tels que définis dans la revendication 1 (en particulier le laurate d'éthyle, les myristates de méthyle et d'éthyle, les palmitates de méthyle et d'éthyle), ainsi que des esters tels que divulgués par 031 (par exemple l'IPM) (pages 80 et 81).
- 12.8 Cependant, 047 ne compare pas les propriétés des différents esters listés, pas plus que leur utilisation en tant que phase grasse dans des compositions pour le démaquillage. Donc, 047 divulgue simplement que des

esters d'acides gras tels que définis dans la revendication 1 ou mentionné dans 031 étaient connus en tant qu'émollients cosmétiques.

- 12.9 La simple mention dans 047 des myristates de méthyle, d'éthyle et d'iso-propyle en tant qu'émollients ou agents de conditionnement de la peau ne correspond toutefois pas à une divulgation de leur aptitude à influencer l'effet solvant de la phase grasse d'une composition démaquillante, qui d'après 031 est responsable de son pouvoir démaquillant (à cet égard, voir 031, paragraphe reliant les pages 32 et 33), *a fortiori* dans une composition démaquillante à faible proportion de phase grasse et forte teneur en esters dans cette phase grasse.
- 12.10 L'absence d'une telle divulgation, la seule qui permettrait à l'homme de l'art de considérer les myristates de méthyle et d'éthyle comme des possibles remplaçant du myristate d'iso-propyle dans les laits démaquillants selon 031, est telle que ce document, à lui seul ou combiné avec 047, ne saurait rendre évidente l'utilisation telle que revendiquée.
- 12.11 Aucun autre document cité dans la procédure écrite n'a été utilisé par les requérantes durant la procédure orale pour compléter 031.
- 12.12 La Chambre s'est néanmoins assurée que même les documents remis durant la phase écrite, en particulier 021 et 022, qui portent sur des compositions de démaquillage et leur utilisation, ne divulguent pas l'utilisation de compositions démaquillantes comprenant des esters tels que définis dans la revendication 1 en

tant que phase grasse, ce qui n'a pas été contesté par les requérantes. Par ailleurs, dans les compositions divulguées par 021 et 022, qui doivent obligatoirement contenir d'autres composants non requis par la présente revendication 1, les taux d'esters peuvent aller au delà de 10% en poids par rapport au poids de la composition, dans des phases grasses qui représentent plus de 20% du poids des compositions démaquillantes, et dans lesquelles les taux d'esters sont préférablement inférieurs à 70%. Donc, ni 021 ni 022, qui portent sur le même domaine technique de 031 et du brevet en litige, ne pouvaient en aucune manière compléter 031 dans la recherche d'une utilisation telle que revendiquée, portant sur une composition comprenant des esters particuliers, présents à un taux élevés de plus de 70% dans une phase grasse, qui représente moins de 20% du poids de la composition.

12.13 Par conséquent, même si l'utilisation revendiquée porte sur une composition démaquillante autre que celles de 031, 021 et 022, elle n'était pas évidente.

13. *Conclusion*

Aucun motif d'opposition au titre de l'article 100 CBE ne s'oppose donc au maintien du brevet sous la forme de la requête subsidiaire 1.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision contestée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 16 de la requête subsidiaire 1 et d'une description à y être adaptée.

La Greffière :

Le Président :

C. Eickhoff

S. Perryman