

**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 16 novembre 2004**

**N° du recours :** T 0300/03 - 3.2.4

**N° de la demande :** 96401762.8

**N° de la publication :** 0761125

**C.I.B. :** A46B 9/02

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
Applicateur de mascara

**Titulaire du brevet :**  
L'OREAL

**Opposant :**  
Georg Karl Geka-Brush GmbH

**Référence :**  
-

**Normes juridiques appliquées :**  
CBE Art. 100a), 123

**Mot-clé :**  
"Usage public antérieur (oui)"  
"Nouveauté (oui)"  
"Activité inventive (oui)"

**Décisions citées :**  
-

**Exergue :**  
-



N° du recours : T 0300/03 - 3.2.4

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.2.4  
du 16 novembre 2004

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

**Mandataire :** Tanty, François  
Nony & Associés  
3, Rue de Penthièvre  
F-75008 Paris (FR)

**Intimée :** Georg Karl Geka-Brush GmbH  
(Opposante) Waizendorf 3  
D-91572 Bechhofen (DE)

**Mandataire :** Schneck, Herbert, Dipl.-Phys., Dr.  
Rau, Schneck & Hübner  
Patentanwälte  
Königstraße 2  
D-90402 Nürnberg (DE)

**Décision attaquée :** Décision de la Division d'opposition de l'Office  
européen des brevets remise à la poste le  
13 janvier 2003 par laquelle le brevet européen  
n° 0761125 a été révoqué conformément aux  
dispositions de l'article 102(1) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** M. Ceyte  
**Membres :** C. Scheibling  
M. K. S. Aúz Castro

## **Exposé des faits et conclusions**

I. La requérante (titulaire du brevet) a formé un recours, reçu le 6 mars 2003, contre la décision de la Division d'opposition du 13 janvier 2003 de révoquer le brevet.

La taxe de recours a été acquittée le 6 mars 2003.

Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 mai 2003.

II. L'opposition était fondée sur les motifs énoncés à l'article 100a) (articles 54 et 56) CBE.

III. Les documents suivants ont joué un rôle dans la présente procédure :

D4 : Facture du 15 juin 1994 de Pacific Beauty Products à Geka Manufacturing Ltd ; Anlage A5

D5 : Dessin n° 13 5441 502 du 9 septembre 1985 à l'échelle 1 ; société Geka-Brush GmbH ; Anlage A2a

D7 : Dessin n° 13 5441 504 du 26 juin 1985 à l'échelle 1 ; Sté Geka-Brush GmbH ; Anlage A4a

D8 : Exemple de pinceau fabriqué pour la société Wella

D15 : Déclaration écrite ("Eidesstattliche Versicherung") de Mme Schachameyer en date du 19 septembre 2002

D16 : FR-A-2 564 712

IV. Une procédure orale a eu lieu le 16 novembre 2004. Durant cette procédure, la Chambre est arrivée à la conclusion que l'usage public antérieur "Wella" (D7, D15, D4) était pertinent. En réaction, la requérante a déposé une nouvelle requête auxiliaire 5 bis et a retiré toutes ses autres requêtes.

V. Revendications indépendantes selon la requête 5 bis :

Revendication 1 :

"1. Ensemble comportant un applicateur (1) de mascara sur les cils, comportant un manche (8) présentant au moins une partie plate, et au moins une touffe (9) de poils (6) implantée parallèlement à un plan du manche, caractérisé en ce que la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une première direction parallèle à ce plan, est supérieure à 0,75 cm, l'épaisseur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une seconde direction perpendiculaire à ce plan, allant de 0,5 à 5 mm, les poils ayant une longueur allant de 10 à 30 mm, ladite longueur étant mesurée selon une troisième direction perpendiculaire aux première et seconde directions, l'extrémité libre des poils permettant de séparer les cils, associé à un réservoir de mascara comprenant un essoreur (22) permettant, lors du retrait de l'applicateur, un lissage des poils de l'applicateur le long de leur axe longitudinal."

Revendication 32 :

"32. Procédé d'application de mascara sur les cils au moyen d'un applicateur comportant un manche (8) présentant au moins une partie plate, et au moins une touffe (9) de poils (6) implantée parallèlement à un plan du manche, la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une première direction parallèle à ce plan, étant supérieure à 0,75 cm, l'épaisseur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une seconde direction perpendiculaire à ce plan, allant de 0,5 à 5 mm, les poils ayant une longueur allant de 10 à 30 mm, ladite longueur étant mesurée selon une troisième direction perpendiculaire aux première et seconde directions, l'extrémité libre des poils permettant de séparer les cils, ledit procédé consistant à :

- a) charger ledit applicateur en produit ;
- b) faire passer ledit applicateur au travers d'un essoreur de manière à lisser les poils le long de leur axe longitudinal ; et
- c) mettre l'applicateur en contact des cils, en le positionnant de façon à orienter les poils de manière tangentielle par rapport aux cils et lisser ces derniers sur toute leur longueur, depuis leur base vers leur extrémité."

Revendication 34 :

"34. Applicateur (1) de mascara sur les cils, comportant un manche (8) présentant au moins une partie plate, et au moins une touffe (9) de poils (6) implantée parallèlement à un plan du manche, caractérisé en ce que la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils,

mesurée selon une première direction parallèle à ce plan, est supérieure à 0,75 cm, l'épaisseur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une seconde direction perpendiculaire à ce plan, allant de 0,5 à 5 mm, les poils ayant une longueur allant de 10 à 30 mm, ladite longueur étant mesurée selon une troisième direction perpendiculaire aux première et seconde directions, le manche ayant une longueur, mesurée selon la troisième direction, comprise entre 1 et 4 cm, l'extrémité libre des poils permettant de séparer les cils."

VI. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 34 déposées durant la procédure orale comme requête auxiliaire 5 bis, une description adaptée également déposée durant la procédure orale et les figures 1 à 11 selon le fascicule de brevet.

Elle a principalement argumenté de la façon suivante :

La nouvelle requête était recevable du fait qu'elle ne contrevenait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE et qu'elle était destinée à remédier aux objections soulevées à l'encontre des requêtes auxiliaires 1 à 5 présentée précédemment. Les modifications apportées par rapport à l'ancienne cinquième requête auxiliaire se limitaient à la suppression des revendications indépendantes 35 et 36.

L'intimée n'avait pas fourni les preuves nécessaires pour attester que les pinces "Wella" aient été réellement rendus accessibles au public. L'intimée n'avait pas présenté les originaux des documents fournis

pour établir l'usage public antérieur allégué et n'était pas en mesure d'établir une relation indubitable entre la facture D4 présentée et le plan D7 de l'objet prétendument rendu accessible au public. La déclaration écrite D15 émanait d'une employée de l'intimée, qui n'avait pas la qualification technique pour confirmer que l'échantillon D8 correspondait effectivement au produit objet de la facture D4. De plus, la facture D4 en question n'était pas adressée au client final, qui seul était en mesure d'effectuer une mise à la disposition du public, et, en conséquence, rien ne prouvait qu'une telle mise à disposition ait eu lieu.

Un homme du métier ne prendrait pas en considération l'usage public antérieur invoqué pour résoudre un problème se posant par rapport à un applicateur de mascara.

D'autre part, l'applicateur divulgué par D16 n'était pas adapté à une application de produit cosmétique sur l'ensemble des cils et ne divulguait, ni ne suggérait de modifier les dimensions de l'applicateur et des poils de l'applicateur comme revendiqué, de façon à l'adapter à une application de produit sur l'ensemble des cils.

VII. L'intimée (opposante) a principalement argumenté de la façon suivante: La revendication 34 selon la nouvelle requête auxiliaire 5 bis, comportait une caractéristique issue de la description et il n'était pas sûr que la caractéristique concernant la longueur du manche ait été recherchée et en conséquence, un renvoi de l'affaire devant la première instance s'avérait justifié.

L'usage public antérieur était documenté de façon concordante par le plan D7, la facture D4, l'échantillon D8 et la déclaration écrite ("Eidesstattliche Versicherung") D15. La livraison documentée par D4 n'était pas unique mais constituait une livraison parmi d'autres et le pinceau en question avait été distribué depuis 1985, comme il ressortait de la déclaration D15. Le pinceau tel que représenté sur le plan D7 faisait donc bien partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

Les objets des revendications indépendantes 1, 32 et 34 n'impliquaient pas une activité inventive par rapport à D16 en combinaison avec D7.

L'intimée a demandé que le recours soit rejeté.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.
2. *Recevabilité de la requête - renvoi de l'affaire devant la première instance*

L'unique requête de la requérante présentée durant la procédure orale est identique à l'ancienne cinquième requête auxiliaire déposée par lettre du 15 octobre 2004, à cette seule différence près que les revendications indépendantes 35 et 36 ont été supprimées. Les revendications 1 à 34 de cette requête sont par conséquent identiques aux revendications 1 à 34 de l'ancienne cinquième requête auxiliaire. Elle est par suite recevable.



L'intimée a demandé le renvoi de l'affaire devant la première instance au motif que la requête comportait, dans la revendication indépendante 34, une caractéristique issue de la description, qui, selon elle, n'avait pas fait l'objet d'une recherche.

La Chambre constate que cette caractéristique s'énonce comme suit : "le manche ayant une longueur, mesurée selon la troisième direction, comprise entre 1 et 4 cm." La Chambre considère que cette caractéristique ne serait pas en mesure de conférer à la revendication 34 une activité inventive, dans le cas où celle-ci en serait dépourvue par ailleurs et que, par conséquent, le fait que cette caractéristique ait été recherchée ou non, est sans importance pour l'appréciation de l'activité inventive de l'objet de la revendication 34. Dans ces conditions, le renvoi de l'affaire devant la première instance s'avère inutile.

### 3. *Modifications*

3.1 La nouvelle revendication 1 correspond aux revendications telles que délivrées 33 et 34 dans lesquelles l'applicateur est tel que défini à la revendication 5 en combinaison avec la revendication 1.

De plus, la revendication a été limitée à l'utilisation de l'ensemble pour appliquer du mascara sur les cils, cette limitation étant fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 2, lignes 9 et 10.

En outre, la caractéristique fonctionnelle suivante a été rajoutée : "l'extrémité libre des poils permettant

de séparer les cils". Cette caractéristique est fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 2, lignes 10 et 11 ainsi que page 7, lignes 42 à 44.

Finalement, la caractéristique suivante : "la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils ... est au moins égale à 0,75 cm" a été modifiée afin de lire "la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils ... est supérieure à 0,75 cm". Cette modification est fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 5, lignes 31 à 33.

Ces modifications ne contreviennent donc pas aux exigences de l'article 123(2) CBE et ont pour effet de limiter la protection conférée. Elles ne contreviennent donc pas non plus aux exigences de l'article 123(3) CBE.

- 3.2 La nouvelle revendication 32 correspond aux revendications 36 et 37 telles que délivrées, dans lesquelles l'applicateur est tel que défini à la revendication 5 en combinaison avec la revendication 1, cette nouvelle revendication précisant que le produit à appliquer est du mascara. Cette précision est divulguée par la description telle que déposée à l'origine, page 2, ligne 9. De plus, cette revendication comporte également la caractéristique modifiée suivante : "la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils ... est supérieure à 0,75 cm". Cette modification est fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 5, lignes 31 à 33. Enfin l'indication suivante : "l'extrémité libre des poils permettant de séparer les cils" a été rajoutée. Celle-ci est fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 2, lignes 10 et 11 ainsi que page 7, lignes 42 à 44.

Ces modifications ne contreviennent donc pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE.

- 3.3 La nouvelle revendication 34 correspond à la revendication 5 telle que délivrée en combinaison avec la revendication 1 telle que délivrée, limitée à un applicateur de mascara sur les cils, cette limitation étant fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 2, lignes 9 et 10. De plus la revendication comporte la modification suivante : "la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils ... est supérieure à 0,75 cm". Cette modification est fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 5, lignes 31 à 33. En outre, l'indication suivante : "l'extrémité libre des poils permettant de séparer les cils" a été rajoutée. Celle-ci est fondée sur la description telle que déposée à l'origine, page 2, lignes 10 et 11 ainsi que page 7, lignes 42 à 44. Enfin, la caractéristique suivante a été rajoutée "le manche ayant une longueur, mesurée selon la troisième direction, comprise entre 1 et 4 cm". Cette caractéristique est divulguée dans la description telle que déposée à l'origine, page 5, ligne 22.
- Ces modifications ne contreviennent donc pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE.

- 3.4 La description a été modifiée afin de l'adapter au libellé des nouvelles revendications indépendantes. Ces modifications ne contreviennent pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

#### 4. *Nouveauté*

Aucun des documents cités ne divulgue l'ensemble des dimensions d'un applicateur de mascara sur les cils, telles que revendiquées. L'objet des revendications indépendantes 1, 32 et 34 est donc nouveau. Ce point n'a pas été contesté par l'intimée.

5. *Activité inventive - revendication 1*

5.1 L'état de la technique le plus proche de l'invention est le D16.

Ce document (figures 9, 10, 14, 15) décrit un ensemble comportant un applicateur de mascara sur les cils (page 1, lignes 2, 3, 10, 28), comportant un manche (28, 30), présentant au moins une partie plate, et au moins une touffe (42) de poils (page 5, lignes 26, 27) implantée parallèlement à un plan du manche, l'épaisseur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une seconde direction perpendiculaire à ce plan, pouvant être égal à 0,5 mm (page 4, lignes 9, 10), l'extrémité libre des poils permettant de séparer les cils (implicite), associé à un réservoir de mascara (36, figure 14).

5.2 L'ensemble selon la revendication 1 se distingue de celui divulgué par D16 en ce que :

- la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une première direction parallèle au plan du manche, est supérieure à 0,75 cm,
- les poils ont une longueur allant de 10 à 30 mm, ladite longueur étant mesurée selon une troisième

direction perpendiculaire aux première et seconde directions,

- le réservoir de mascara comprend un essoreur permettant, lors du retrait de l'applicateur, un lissage des poils de l'applicateur le long de leur axe longitudinal.

5.3 En partant de cet état de la technique le plus proche, le problème à résoudre est celui de proposer un ensemble comportant un applicateur adapté pour prélever une quantité appropriée de mascara du réservoir afin d'assurer lors de l'application une charge des cils optimisée et mieux contrôlée (voir fascicule de brevet européen, paragraphe [0008] ; colonne 3, lignes 29 à 31). Ce problème est résolu par les caractéristiques distinctives citées, ci-dessus.

5.4 L'intimée a fait valoir que l'applicateur selon D16 était prévu pour de très faibles quantités de produit et qu'un homme du métier voulant appliquer des quantités plus importantes utiliserait tout naturellement, dans ce but, des touffes de poils telles que divulguées par le pinceau décrit dans D7, dont il savait qu'elles permettent de transporter des quantités de produit plus importantes.

La Chambre ne peut suivre ce raisonnement pour les raisons suivantes :

D7 représente un pinceau qui a fait l'objet d'un usage antérieur public allégué. Un tel usage antérieur public révèle la structure et la composition de l'objet rendu accessible public, mais ne peut en aucun cas divulguer

un enseignement ou suggérer à un homme du métier une façon de procéder.

Dans le cas présent, D7 divulgue un pinceau pour appliquer une coloration sur des cheveux. Cette utilisation est fondamentalement différente de celle qui est faite d'un applicateur de mascara sur les cils. En effet la coloration des cheveux ne requiert ni la même précision du geste, ni les mêmes quantités de produit, ni le même type de produit, ni la même élasticité des poils de l'applicateur. De ce fait, un homme du métier n'envisagerait nullement d'utiliser tout ou partie d'un pinceau pour colorer les cheveux, pour appliquer du mascara sur les cils. D7 n'est donc pas pertinent en l'espèce et il est par conséquent inutile de statuer sur son appartenance à l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

- 5.5 L'intimée a aussi fait valoir que c'est le même homme du métier qui est en charge du développement des applicateurs de mascara sur les cils et des pinceaux pour appliquer une coloration sur les cheveux et que, de ce fait, il est naturel pour lui d'utiliser les compétences qu'il possède dans l'un de ces domaines afin de trouver une solution à un problème qui se pose dans l'autre domaine.

La Chambre considère cependant, que même si l'on admettait qu'un même homme du métier soit effectivement en charge à la fois du développement des applicateurs de produit de coloration et de mascara, cet homme du métier n'en serait que d'autant plus conscient des différences substantielles existant entre le domaine de la coloration capillaire et celui du maquillage des cils.

La nature des produits est différente, un produit de coloration permanente ne pourrait être utilisé sur les cils en raison du danger pour l'oeil. Il y a lieu de noter que l'application d'un produit de coloration permanente se fait généralement en portant des gants. En conséquence, de telles connaissances ne pourraient que contribuer à le dissuader davantage à utiliser un pinceau de coloration permanente pour une application sur les cils.

5.6 Même si l'on considérait qu'en tenant compte des connaissances générales d'un homme du métier, celui-ci pourrait envisager d'augmenter l'épaisseur libre de la touffe de poils afin d'augmenter la quantité de produit transportée, et de donner une forme adaptée au manche, ni les documents cités, ni ses connaissances générales ne sauraient lui suggérer de choisir une longueur des poils allant de 10 à 30 mm afin d'optimiser la charge des cils.

5.7 De plus, D16 ne décrit pas un réservoir muni d'un essoreur permettant un lissage des poils de l'applicateur lors du retrait de celui-ci. Dans D16, page 7, lignes 25 à 28, il est indiqué : "... dans lequel est monté un tampon-essuyeur 44 qui présente un orifice de raclage dans lequel la tige de l'applicateur est essuyée lorsque celui-ci est retiré du flacon." Comme illustré à la figure 14, le tampon-essuyeur 44 présente un orifice d'une dimension telle que les poils de l'applicateur n'entrent pas en contact avec les bords dudit tampon-essuyeur lors du retrait de celui-ci.

5.8 En conséquence, l'objet de la revendication 1 n'est ni divulgué, ni suggéré par les documents cités et ne

découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique même en tenant compte des connaissances générales d'un homme du métier.

6. *Activité inventive - revendication 34*

6.1 L'applicateur selon la revendication 34 se distingue de celui divulgué par D16 en ce que :

- la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une première direction parallèle au plan du manche, est supérieure à 0,75 cm,
- les poils ont une longueur allant de 10 à 30 mm, ladite longueur étant mesurée selon une troisième direction perpendiculaire aux première et seconde directions,
- le manche a une longueur, mesurée dans la troisième direction, comprise entre 1 et 4 cm.

6.2 Le problème posé est celui de proposer un applicateur adapté pour prélever une quantité appropriée de mascara du réservoir afin d'assurer lors de l'application une charge des cils optimisée et mieux contrôlée (voir le fascicule de brevet européen, paragraphe [0008] ; colonne 3, lignes 29 à 31). Ce problème est résolu par une optimisation de la largeur de la touffe de poils et de la longueur desdits poils.

6.3 Pour les raisons déjà exposées aux points 6.4 à 6.6, ci-dessus, l'objet de la revendication 34 n'est ni divulgué ni suggéré par les documents cités et ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique même en



tenant compte des connaissances générales d'un homme du métier.

7. *Activité inventive - revendication 32*

7.1 La revendication 32 concerne un procédé d'application de mascara sur les cils. Même si l'on peut considérer que D16 divulgue implicitement un procédé d'application de mascara sur les cils, dans D16 les poils de l'applicateur sont rapprochés des cils de manière à ce que les cils passent dans les interstices existant entre les poils (page 5, lignes 27 à 35).

7.2 Le procédé selon la revendication 32 se distingue de celui divulgué par D16 en ce que :

- la largeur de l'extrémité libre de la touffe de poils, mesurée selon une première direction parallèle au plan du manche, est supérieure à 0,75 cm,
- les poils ont une longueur allant de 10 à 30 mm, ladite longueur étant mesurée selon une troisième direction perpendiculaire aux première et seconde directions,
- faire passer ledit applicateur au travers d'un essoreur de manière à lisser les poils le long de leur axe longitudinal, et
- mettre l'applicateur en contact des cils, en le positionnant de façon à orienter les poils de manière tangentielle par rapport aux cils et lisser ces derniers sur toute leur longueur, depuis leur base vers leur extrémité.

- 7.3 Le problème posé est celui de proposer un procédé comportant un applicateur adapté pour prélever une quantité appropriée de mascara du réservoir, afin d'assurer lors de l'application une charge des cils optimisée et mieux contrôlée (voir fascicule de brevet européen, paragraphe [0008] ; colonne 3, lignes 29 à 31). Ce problème est pour l'essentiel résolu par les caractéristiques distinctives citées, ci-dessus.
- 7.4 En fait, ni D16, ni aucun autre document cité ne divulgue, ni ne suggère de munir l'applicateur de poils ayant une longueur allant de 10 à 30 mm (voir points 7.3 à 7.5, ci-dessus), de faire passer ledit applicateur au travers d'un essoreur de manière à lisser les poils le long de leur axe longitudinal, et de mettre l'applicateur en contact des cils, en le positionnant de façon à orienter les poils de manière tangentielle par rapport aux cils et à lisser ces derniers sur toute leur longueur, depuis leur base vers leur extrémité.
- 7.5 En conséquence, l'objet de la revendication 32 n'est ni divulgué, ni suggéré par les documents cités et ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique même en tenant compte des connaissances générales d'un homme du métier.
8. Il s'ensuit que l'objet des revendications 1, 32 et 34 implique une activité inventive à l'égard de l'état de la technique cité.

## Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintenir le brevet sous forme modifiée dans la version suivante :

Revendications : 1 à 34 déposées durant la procédure orale à titre de requête auxiliaire 5 bis

Description : colonnes 1 à 8 déposées durant la procédure orale

Dessins : figures 1 à 11 telles que délivrées

Le Greffier :

Le Président :

G. Magouliotis

M. Ceyte