

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 23 mai 2007**

N° du recours : T 0448/04 - 3.3.10

N° de la demande : 96400007.9

N° de la publication : 0723774

C.I.B. : A61K 7/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Utilisation d'un antagoniste de CGRP dans une composition cosmétique, pharmaceutique ou dermatologique et composition obtenue

Demandeur :

L'ORÉAL

Opposant :

Boehringer Ingelheim GmbH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 100(c)

CBE R. 57bis

Mot-clé :

"Requêtes principale et auxiliaires 1 à 4: modification du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (oui)"

"Requêtes auxiliaires 5 à 7: non admises - amendement ne vise pas à pallier à un motif d'opposition"

"Requêtes auxiliaires 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, et 9ter: tardives - non admises"

Décisions citées :

T 0095/83; T 0153/85; T 1126/97;

Exergue :



N° du recours : T 0448/04 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 23 mai 2007

Requérant : Boehringer Ingelheim GmbH
(Opposant) D-55216 Ingelheim (DE)

Mandataire :

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

Mandataire : Bernstein, Claire Jacqueline
L'ORÉAL
D.I.P.I.
25-29, Quai Aulagnier
F-92600 Asniers-sur-Seine (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'office européen des brevets postée le
5 février 2004 par laquelle l'opposition
formée à l'égard du brevet européen
No. 0723774 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. Freimuth
Membres : J.-C. Schmid
J.-P. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant) a introduit un recours le 1 avril 2004 contre la décision de la division d'opposition, signifiée par voie postale le 5 février 2004 rejetant son opposition à l'encontre du brevet européen 723 774 conformément à l'Article 102(2) de la CBE.

Le brevet délivré contenait cinq revendications indépendantes, dont la revendication indépendante 2 s'énonce comme suit:

"2. Utilisation d'au moins un antagoniste de CGRP pour la préparation d'une composition contenant un milieu dermatologiquement ou pharmaceutiquement acceptable destinée au traitement topique des peaux sensibles des individus."

II. Une opposition avait été formée par le requérant en vue d'obtenir la révocation du brevet dans sa totalité en invoquant les motifs de manque de nouveauté et d'activité inventive (Article 100(a) CBE), d'insuffisance d'exposé de l'invention (Article 100(b) CBE) et que l'objet du brevet s'étendait au-delà de la demande telle que déposée (Article 100(c) CBE).

III. Avec sa réponse au mémoire du recours datée du 31 janvier 2005, l'intimé (propriétaire du brevet) a soumis les requêtes auxiliaires 1 à 4. Le 23 mars 2007, l'intimé a soumis de nouvelles requêtes auxiliaires 5 à 7 et le 16 mai 2007 six autres, numérotés 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis et 9ter.

La revendication 2 de la requête auxiliaire 1 est identique à la revendication 2 délivrée.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 2 diffère de la revendication 2 délivrée uniquement en ce que la composition a été amendée de façon à pouvoir contenir alternativement au milieu dermatologiquement ou pharmaceutiquement acceptable un milieu "cosmétiquement" acceptable.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 3 diffère de la revendication 1 de la requête auxiliaire 2 uniquement en ce que le traitement topique des peaux sensibles est restreint aux "sensations dysesthésiques".

la revendication 1 de la requête auxiliaire 4 diffère de la revendication 1 de la requête auxiliaire 3 uniquement en ce que "lesdites sensations dysesthésiques étant des sensations ressenties dans une zone cutanée choisies parmi les picotement, les fourmillement, les démangeaisons ou prurits, les échauffements, les inconforts, les tiraillements".

La revendication 2 des requêtes auxiliaires 5 à 7, 8, 8bis et 8ter s'énonce comme suit:

"2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit antagoniste de CGRP est destiné à prévenir et/ou lutter contre les sensations dysesthésiques choisies parmi les sensations de picotement, de fourmillement, de démangeaison, de brûlure, d'échauffement, d'inconfort et de tiraillement".

La revendication 1 de la requête auxiliaire 9 s'énonce comme suit:

"1. Utilisation d'au moins un antagoniste de CGRP pour la préparation d'une composition contenant un milieu dermatologiquement ou pharmaceutiquement acceptable pour une application sur le visage, le cou, les cheveux, les ongles et toutes les zones cutanées du corps destinée au traitement topique des irritations cutanées des dartres et/ou des érythèmes et/ou des sensations dysesthésiques et/ou des sensations d'échauffement et/ou des prurits de la peau et/ou des muqueuses."

Les revendications 1 des requêtes auxiliaires 9bis et 9ter diffèrent de la revendication 1 de la requête auxiliaire 9 uniquement en ce que "ledit antagoniste de CGRP n'étant pas un antagoniste de la substance P".

IV. Le requérant a contesté que les revendications du brevet tel que délivré satisfassent aux conditions de la CBE. En ce qui concerne l'article 100(c) CBE, il a argumenté que l'objet de la revendication 2 s'étendait au delà de la demande telle que déposée, un traitement topique des peaux sensibles n'étant pas divulgué dans la demande initiale alors que la revendication 2 délivré comprenait cette caractéristique et était également présente dans au moins une revendication de toutes les requêtes auxiliaires.

Il a requis que les requêtes auxiliaires 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis et 9ter ne fussent pas admises dans la procédure pour tardivité. Par contre, il n'a pas formulé d'objection quant à l'admission dans la procédure de

recours des requêtes auxiliaires 5 à 7 soumises par l'intimé le 16 mai 2007.

V. L'intimé a fait valoir que la divulgation dans la demande initiale d'un traitement topique des peaux sensibles se trouvait à la ligne 2 de la page 5 selon laquelle les compositions selon l'invention pouvaient se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique, ce qui impliquait que les compositions de l'invention étaient utilisées de façon topique. Le texte de la demande initiale n'envisageait qu'une seule application et celle-ci était topique. Un traitement thérapeutique topique était par conséquent implicitement divulgué dans la demande telle que déposée, ce qui était également déductible des exemples 4 et 8 à 11.

VI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimé a demandé le rejet du recours et par tant le maintien du brevet tel que délivré, ou subsidiairement, le maintien du brevet sur la base de l'une ou l'autre des requêtes auxiliaires 1 à 7, 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis et 9ter.

VII. La procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 23 mai 2007 à l'issue de laquelle la Chambre a annoncé sa décision.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. *Article 100(c) CBE*

- 2.1 Le requérant a objecté que l'objet de la revendication 2 du brevet délivré s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au motif qu'un traitement topique des peaux sensibles n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée.

- 2.2 Pour déterminer si l'objet d'une revendication s'étend au-delà du contenu de la demande initiale, il convient d'examiner si la revendication contient des caractéristiques techniques qu'un homme du métier aurait déduit directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

- 2.3 La revendication 2 délivrée concerne la préparation d'une composition destinée au **traitement topique** des peaux sensibles des individus alors que la revendication 1 initiale, son principal support dans la demande telle que déposée, ne se réfère qu'à un **traitement** des peaux sensibles qui représente une divulgation générale d'une forme de traitement quelconque, sans divulgation spécifique d'une forme de traitement particulier, à savoir topique.

- 2.4 En ce qui concerne le support dans la demande initiale de la caractéristique de **traitement topique** des peaux sensibles, l'intimé s'est référé au passage de la page 5,

lignes 1 et 2 de celle-ci qui mentionnait que les compositions selon l'invention pouvaient se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique. En outre, le premier paragraphe de la page 1 de la demande initiale se référait bien à une composition pharmaceutique à application topique destinée au traitement des peaux sensibles.

Cependant, le seul fait que les compositions se peuvent trouver sous une forme galénique qui les rende propre à une application topique, n'est pas en soi constitutif d'une divulgation directe et non équivoque que le traitement thérapeutique lui-même soit topique, ce qui est le but de l'utilisation maintenant revendiquée et par tant une caractéristique technique obligatoire de la revendication d'utilisation. En effet, une composition adaptée à une application topique et destinée à un traitement thérapeutique, caractéristiques définissant de façon fonctionnelle la composition utilisée, ne divulgue pas que le traitement thérapeutique effectué soit lui-même topique. Par conséquent la divulgation d'une composition pharmaceutique apte à une application topique n'implique nullement celle de la caractéristique technique du traitement topique, différente, telle qu'incorporée dans la revendication d'utilisation modifiée.

Les exemples 4 et 8 à 11 de la demande initiale auxquels s'est référé l'intimé ne peuvent pas non plus fournir de base à la revendication d'un traitement topique. Ces exemples divulguent simplement des formulations de gels ou de crèmes pour des traitements tels l'acné, la rosacée du visage ou l'érythème. Ils ne décrivent

cependant aucune forme de traitement thérapeutique, et en particulier aucun traitement topique.

- 2.5 Par conséquent, les passages cités par l'intimé ne divulguent pas de façon directe et non équivoque un traitement topique et, pour sa part, la Chambre n'a trouvé aucun support adéquat dans la description originale pour telle caractéristique.
- 2.6 Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de support dans la demande initiale pour telle caractéristique; l'objet de la revendication 1 délivrée s'étend donc au-delà du contenu de la demande telle que déposée et, par conséquent, la requête principale doit être rejetée (Article 100(c) CBE).

Requêtes auxiliaires 1 à 4

3. La revendication 2 de la requête auxiliaire 1 et les revendications 1 des requêtes auxiliaires 2 à 4 comprennent également la caractéristique relatif à un traitement topique non divulgué dans la demande telle que déposée (voir point 2 dessus). En conséquence, les objets des revendications 1 de ces requêtes auxiliaires s'étendent tous au-delà du contenu de la demande telle que déposée et, elles doivent de même être rejetées (Article 100(c) CBE).

Requêtes auxiliaires 5 à 7

4. *Modifications*

4.1 Selon la Règle 57bis, les revendications peuvent être modifiées dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'Article 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

4.2 Toutes les requêtes auxiliaires 5 à 7 comprennent l'adjonction d'une nouvelle revendication dépendante 2, qui n'était pas présente dans le jeu de revendications délivrées, et dont les caractéristiques sont tirées de la description.

4.3 L'adjonction d'une revendication dépendante dans un jeu de revendications n'affecte pas la portée de la revendication indépendante à laquelle cette revendication dépendante se réfère. Elle ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué du brevet en litige. L'ajout d'une revendication dépendante ne saurait donc en aucun cas permettre de répondre à un motif d'opposition visée à l'Article 100 CBE susceptible d'être soulevée à l'encontre de l'objet revendiqué.

Par conséquent, ces requêtes ne satisfont pas aux exigences de la Règle 57bis CBE et doivent donc être rejetées.

Requêtes auxiliaires 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, 9ter

5. *Admissibilité*

Ces requêtes ont été déposées le 16 mai 2007 soit 7 jours avant la procédure orale devant la Chambre. Il est donc incontestable qu'elles sont tardives.

Le requérant étant confronté à une situation nouvelle et inattendue a émis des objections quant à leur recevabilité. Dans ces circonstances se pose la question de leur respective recevabilité. En effet, l'admission de nouvelles requêtes à un stade avancé de la procédure de recours n'est pas un droit absolu de l'intimé/propriétaire du brevet, mais est laissée à la discrétion de la chambre de recours. En ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, les critères établis par la jurisprudence constante des Chambres de Recours imposent que telles requêtes tardives soient clairement admissibles, c'est-à-dire que la (les) modification(s) apportée(s) à ces requêtes est (sont) appropriée(s) pour pallier à l'objection existante sans pour autant en créer de nouvelles (voir décisions T 95/83, JO OEB 1985, 75; T 153/85, JO OEB 1988, 1; T 1126/97, non publiée au JO OEB, point 3.1 de l'exposé des motifs).

Requêtes auxiliaires 8, 8bis, 8ter

6. *Modifications*

- 6.1 Toutes les requêtes auxiliaires 8, 8bis, 8ter, à l'instar des requêtes auxiliaires précédentes 5 à 7, comprennent également l'adjonction de la même nouvelle revendication dépendante 2, qui n'était pas présente

dans le jeu de revendications délivrées, mais dont les caractéristique sont tirées de la description.

Par conséquent, selon de la Règle 57bis CBE ces requêtes auxiliaires devraient être rejetées.

Ainsi, la Chambre décide en vertu de son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre les requêtes auxiliaires 8, 8bis et 8ter dans la procédure.

Requêtes auxiliaires 9, 9bis et 9ter

7. Les revendications 1 de ces requêtes sont basées sur la revendication délivrée 11 qui a été amendée entre autres en ce que la composition destinée au traitement topique des irritations cutanées et/ou des dartres et/ou des érythème et/ou des sensations dysesthésiques et/ des sensations d'échauffement de la peau et/ou des muqueuses est "pour une application sur le visage, le cou, les cheveux, les ongles et toutes les zones cutanées du cors".

Bien que l'Article 84 CBE ne puisse pas être invoqué comme motif d'opposition d'après l'Article 100 CBE, l'Article 102(3) CBE prescrit que le brevet peut être maintenu si, compte tenu des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition (d'appel), le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Par conséquent, selon la jurisprudence établie des chambres de recours, la Chambre trouve dans sa compétence l'obligation de vérifier si le brevet modifié remplit toutes les conditions de la CBE, en particulier celles de l'Article 84 CBE. Par conséquent, il convient d'examiner

si l'amendement de la revendication 1 n'engendre pas un manquement aux exigences de clarté de l'Article 84 CBE.

Or, apparaît de prime abord une contradiction entre le traitement topique obligatoire d'affections de la peau et/ou des muqueuses et une application de la composition sur les ongles et les cheveux qui ne sont ni peaux ni muqueuses. Une application sur les ongles et les cheveux est un traitement local qui définit une application de la composition directement sur l'endroit à traiter, donc sur les ongles et les cheveux et non pas sur la peau ou les muqueuses sous-jacentes.

Ainsi, la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence de clarté imposé par l'Article 84 CBE de sorte que les requêtes auxiliaires 9, 9bis et 9ter ne peuvent être considérées clairement admissibles.

Par conséquent, la Chambre exerçant son pouvoir discrétionnaire décide de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le greffier

Le Président

C. Moser

R. Freimuth