

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 25 octobre 2005

N° du recours : T 1141/04 - 3.3.02

N° de la demande : 00402809.8

N° de la publication : 1093797

C.I.B. : A61K 7/42

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de photostabilisation de filtres solaires dérivés du dibenzoyléméthane par un filtre organique insoluble

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Stada-Arzneimittel AG

Référence :

Photostabilisation/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56

Mot-clé :

"Requête principale et auxiliaires 1 à 7 : Activité inventive
- non : effet technique apparent lors de mesures de routine"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 1141/04 - 3.3.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.02
du 25 octobre 2005

Requérant : Stada-Arzneimittel Aktiengesellschaft
(Opposant) Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE)

Mandataire : Hamm, Volker
Maiwald Patentanwalts-GmbH
Ballindamm 37
D-20095 Hamburg (DE)

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

Mandataire : Miszputen, Laurent
L'OREAL - D.I.P.I.
25-29 Quai Aulagnier
F-92600 Asnières (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets signifiée par
voie postale le 27 juillet 2004 par laquelle
l'opposition formée à l'égard du brevet
n° 1093797 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : U. Oswald
Membres : J. Riolo
P. Mühlens

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 1 093 797 a été délivré le 20 février 2002 sur la base de la demande n° 00 402 809.8. Le libellé des revendications indépendantes de procédé et d'utilisation telles que délivrées s'énonçait :

"1. Procédé pour améliorer la stabilité d'au moins un dérivé du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV, caractérisé par le fait qu'il consiste à associer audit dérivé du dibenzoylméthane une quantité efficace d'au moins un filtre UV organique insoluble sous forme insoluble micronisée avec une taille moyenne de particule allant de 0,01 à 2µm, ledit filtre UV organique insoluble ayant une solubilité à 25°C dans l'eau inférieure à 0,1% en poids et une solubilité à 25°C dans l'huile de paraffine inférieure à 1% en poids."

"30. Utilisation d'un filtre UV organique insoluble sous forme micronisée tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 29, dans la préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique contenant au moins un dérivé du dibenzoylméthane, pour améliorer la stabilité dudit dérivé du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV."

II. La requérante a fait opposition à la délivrance de ce brevet européen demandant sa révocation en application de l'article 100a) de la CBE en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi qu'en l'application de l'article 100b) de la CBE au motif que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon

suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Entre autres, les documents suivants ont été cités au cours des procédures d'opposition et recours :

- (1) EP-A-893 119
- (2) Brochure Tinosorb M; Preliminary technical bulletin (10.11.97), Ciba Spec. Chem.
- (3) Copies présentées au public lors du 55^{ième} congrès des SEPAWA du 14 au 16 octobre 1998
- (5) Kindl G., "Licht und Haut", 4. Aufl., Govi-Verlag, 1998, pp. 152 & 203
- (9) DE-A-197 26 184

III. Dans la décision rendue par la division d'opposition à la fin de la procédure orale du 23 juin 2004, il a été décidé que le brevet européen tel que délivré satisfaisait aux conditions énoncées dans la CBE.

La Division d'Opposition a, en effet, estimé que, en l'absence d'élément concret de la part de l'opposante, les essais comparatifs de la description du brevet attaqué illustraient les termes "quantité efficace" de façon suffisante et reproductible pour que l'homme du métier puisse réaliser l'invention, à savoir associer "une quantité efficace" d'un filtre UV organique insoluble sous forme micronisée à un dérivé du dibenzoylméthane dans le but d'améliorer sa photostabilité.

Elle a, par ailleurs, exclu le document (2) de l'état de la technique, car aucun élément n'indiquait que ce

document avait bien été distribué à des membres du public et qu'il n'était pas de nature confidentielle.

Par contre, le document (3) (copies présentées au public lors du 55^{ième} congrès des SEPAWA du 14 au 16 octobre 1998) a été admis comme état de la technique.

En ce qui concerne la nouveauté, elle a considéré que ni le document (1) ni le document (3) ne divulguaient l'association d'un filtre UV insoluble sous forme micronisée à un dérivé du dibenzoylméthane.

Pour ce qui est de l'appréciation de l'activité inventive, la division d'opposition était de l'avis que le problème à résoudre consistait à augmenter la stabilité des dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV. Elle était de l'avis qu'aucun des documents de l'état de la technique disponible ne rendait évident l'utilisation de filtres UV insolubles micronisés à cette fin.

- IV. La requérante a introduit un recours contre cette décision.
- V. Une procédure orale devant la chambre de recours s'est tenue le 25 octobre 2005.
- VI. La requérante a contesté le bien-fondé de la décision de la division d'opposition.

Elle a réitéré ses objections au titre de la nouveauté en reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée devant la Division d'Opposition et en citant le

document (9) avec son mémoire de recours en tant qu'anticipation de l'objet du brevet.

Elle a fait valoir, par ailleurs, que, entre autres, la combinaison du document (1) avec le document (9) rendait évident l'objet du brevet contesté qui ne remplissait donc pas les exigences d'activité inventive de l'Article 56 CBE.

Elle n'a toutefois pas maintenu son objection selon l'article 100b) de la CBE au cours de la procédure orale.

VII. L'intimée (titulaire) a contesté les argumentations de la requérante.

Elle a repris à son compte l'argumentation de la Division d'Opposition en ce qui concerne les objections au titre de la nouveauté.

Pour ce qui est de l'activité inventive, elle a principalement soutenu que les documents (1) et (9) n'étaient pas pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive car ces documents, à l'instar des autres documents de l'état de la technique disponible, n'enseignaient nullement l'effet bénéfique sur la stabilisation des dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV obtenu par l'association dudit dérivé avec une quantité efficace d'un filtre UV organique insoluble sous forme insoluble micronisée.

Elle a, par ailleurs, contesté que les documents (2) et (3) fassent bien partie de l'état de la technique.

VIII. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée demande le rejet du recours ou, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sur la base d'une des requêtes auxiliaires 1, 3, 4, 5 ou 6, déposées avec la lettre du 6 juin 2005, ou sur la base des requêtes auxiliaires 2 ou 7, déposées au cours de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Objections aux titres de l'article 100b) et de la nouveauté*

La Chambre partage les analyses et conclusions positives de la Division d'Opposition en ce qui concerne ces objections et, compte tenu de ses propres conclusions au titre de l'appréciation de l'activité inventive, il n'y a pas lieu de développer ces divers points (Décision de la Division d'Opposition, pages 3 et 4, points 4.1 et 4.2).

Pour ce qui est de la nouveauté, la Chambre ajoute cependant que le document (9), introduit pendant la procédure de recours, ne modifie pas les conclusions quant à la nouveauté de la Division d'Opposition puisqu'il ne contient également aucune divulgation implicite ou explicite de l'effet technique de stabilisation des dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV obtenu par l'association dudit dérivé

avec un filtre UV organique insoluble sous forme micronisée, et ce en dépit du fait que de telles combinaisons puissent être présentes dans les exemples 2, 4, 8 et 9 dudit document.

3. *Requête principale*

3.1 *Activité inventive*

Le brevet selon la requête principale, jeu de revendication du brevet tel que délivré, concerne, entre autre, l'utilisation d'un filtre UV organique insoluble sous forme insoluble micronisée avec une taille moyenne de particules allant de 0,01 à 2µm, ledit filtre UV organique insoluble ayant une solubilité à 25°C dans l'eau inférieure à 0,1% en poids et une solubilité à 25°C dans l'huile de paraffine inférieure à 1% en poids pour améliorer la stabilité dudit dérivé du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV (page 2, ligne 4 - page 3, ligne 2; revendication 30).

Selon la description du brevet attaqué et notamment les exemples, l'association préférée est la combinaison du 2,2'-méthylène-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol] (Tinosorb M) avec le 4-tert-butyl-4'-méthoxy-dibenzoylméthane (Parsol 1789) (exemples A, B, C, D, page 2, lignes 39 à 43).

Le document (1) décrit l'utilisation d'un filtre UV organique insoluble sous forme insoluble micronisée en combinaison avec un filtre UV non micronisé (page 2, lignes 40 à 44).

Tel que cela ressort des exemples de ce document, un des filtres UV organique insoluble sous forme insoluble micronisée est précisément le 2,2'-méthylène-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol]

(voir composé de formule (101) page 13 et 14, exemples 1 à 13, 16, 17) qui, selon les exemples 16 et 17, a de surcroît une taille moyenne de particules comprise entre 0.01 et 2 μ m (à savoir 0,25 μ m).

En outre, le filtre UV non micronisé préconisé dans le document (1) peut être un dérivé du dibenzoylméthane et le Parsol 1789 est spécifiquement mentionné sous sa dénomination chimique (page 10, lignes 4 et 5).

Selon l'enseignement dudit document, l'utilisation d'un filtre UV organique insoluble sous forme insoluble micronisée permet d'augmenter le SPF (sun protection factor) de la composition cosmétique contenant les associations décrites ci-dessus.

La Chambre considère que l'état de la technique référé ci-dessus, qui se rapporte à des compositions cosmétiques comportant des ingrédients de même nature que ceux requis dans le brevet en cause, constitue le meilleur point de départ pour apprécier l'activité inventive de la revendication d'utilisation.

- 3.2 Au vu de cet état de la technique, le problème à résoudre consiste à trouver de nouvelles utilisations pour le 2,2'-méthylène-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol] sous forme micronisée insoluble ou tout autre filtre UV organique insoluble sous forme micronisée.

Il est, en outre, plausible, au vu des exemples de la description du brevet que le problème ait bien été résolu par l'utilisation selon la revendication 30 du brevet attaqué, à savoir l'utilisation dans le but d'améliorer la stabilité de dérivé du dibenzoylméthane, tel le Parsol 1789 par exemple, vis-à-vis du rayonnement UV.

3.3 La question qui se pose à présent est donc de savoir si cette solution découlait à l'évidence de l'état de la technique disponible pour l'homme du métier.

A ce sujet, comme cela est apparent du point 3.2 ci-dessus, le document (1) contient, pour l'homme du métier, une incitation claire à utiliser dans les compositions cosmétiques solaires l'association du 2,2'-méthylène-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol] sous forme micronisée insoluble avec le Parsol 1789 puisque cette association conduit à une augmentation du SPF, augmentation évidemment hautement souhaitable et recherchée dans le domaine de la protection solaire.

En outre, tel que cela ressort de l'enseignement du document (5) (page 203, colonne de droite, lignes 13 à 21), la Chambre est convaincue que l'homme du métier lors de la réalisation d'une composition cosmétique solaire ne saurait se dispenser d'une étude portant sur la dégradation et l'évolution des filtres chimique UV sous l'influence des rayonnements.

Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que selon les propres dires des parties, les filtres UV organiques dont fait partie le parsol 1789 sont connus pour leur problème de stabilité (document (1), page 2, lignes 18 à 21), la Chambre est convaincue que l'homme du métier à la recherche d'une solution au problème tel que définit au point 3.2 ci-dessus, aurait abouti inévitablement à la nouvelle utilisation selon la revendication 30 du brevet attaqué en procédant simplement aux contrôles de

routine nécessaires lors de la réalisation d'une nouvelle composition cosmétique solaire.

Il aurait été, en effet, immédiatement apparent lors de ces contrôles que l'instabilité chimique connu du Parsol 1789 se trouvait améliorée dans la combinaison avec le 2,2'-méthylène-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol] sous forme micronisé insoluble.

- 3.4 La Chambre ne conteste pas l'argumentation de l'intimée selon laquelle le document (1) ne fait pas état de l'effet technique revendiqué.

Mais cette condition, qui est en générale suffisante pour établir la nouveauté de l'utilisation en vue de cet effet, ne suffit pas à rendre l'objet revendiqué inventif comme cela ressort du développement ci-dessus.

La Chambre est également d'accord avec l'avis de l'expert de l'intimée selon lequel les tests de stabilité des divers filtres UV se fait en amont de la réalisation des compositions cosmétiques.

La Chambre reste toutefois persuadée que des tests similaires sont également effectués afin d'appréhender le comportement des ingrédients actifs dans les conditions de la composition même, et ce, d'autant plus lorsque certains principes actifs sont connus pour leur instabilité.

La revendication 30 du jeu de revendications tel que délivré ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 56 de la CBE.

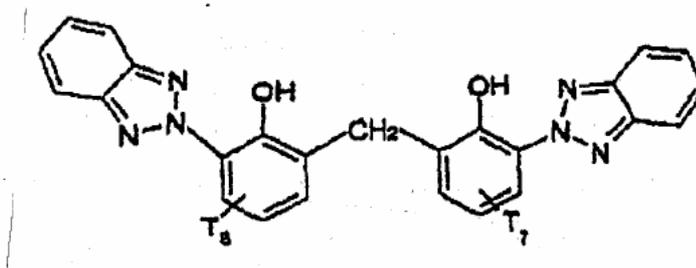
Il n'y a donc pas lieu de considérer les autres revendications.

Par ailleurs, la question de savoir si les documents (2) et (3) font parti ou non de l'état de la technique n'a de ce fait plus de pertinence et ne nécessite donc pas de développement.

4. *Requêtes auxiliaires 1 à 7*

La famille de filtres UV organiques insolubles sous forme micronisée a été restreinte aux composés de formule (4) dans les revendications de procédé et d'utilisation de la requête auxiliaire 1. Les conclusions exposées ci-dessus pour la revendication d'utilisation s'appliquent donc à l'identique à cette dernière puisque le composé (101) du document (1) répond précisément à cette formule.

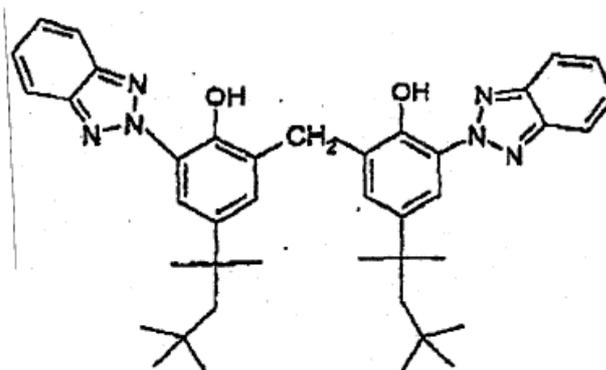
(4)



Dans la requête auxiliaire 2, la famille de filtres UV organiques insolubles sous forme micronisée a été restreinte au composé de formule (a) dans les revendications de procédé et d'utilisation. Les conclusions exposées ci-dessus pour la revendication d'utilisation s'appliquent donc à l'identique à cette

dernière puisque le composé (101) du document (1) correspond précisément à cette formule.

(a)



La requête auxiliaire 3 correspond à la requête auxiliaire 2 restreinte, en outre, à la stabilisation du 4-(ter.-butyl) 4'-méthoxy dibenzoylméthane (Parsol 1789) dans les revendications de procédé et d'utilisation. Les conclusions exposées ci-dessus pour la revendication d'utilisation s'appliquent donc à l'identique à cette dernière puisque ce composé est précisément celui divulgué dans le document (1).

Les requêtes auxiliaire 4 à 7 correspondent respectivement à la requête principale et aux requêtes auxiliaires 1 à 3 dans lesquelles les revendications de procédés ont été supprimées. Les conclusions exposées ci-dessus pour les revendications d'utilisation des requêtes auxiliaires et de la requête principale s'appliquent donc à l'identique à ces dernières puisque ces revendications d'utilisation sont également présentes dans ces requêtes.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

Le Greffier

Le Président

A. Townend

U. Oswald