

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 4 mai 2007**

N° du recours : T 0750/05 - 3.3.10

N° de la demande : 96402279.2

N° de la publication : 0775483

C.I.B. : A61K 7/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Utilisation d'une composition comprenant un système polymérique

Titulaire du brevet :

L'ORÉAL

Opposant :

Schwanhäusser Industrie Holding

Référence :

Utilisation d'une composition comprenant un système polymérique/L'ORÉAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 100(c)

Mot-clé :

"Modification du brevet allant au-delà du contenu de la demande telle que déposée (oui)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0750/05 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 4 mai 2007

Requérant : Schwanhäusser Industrie Holding
(Opposant) GmbH & Co. KG
Schwanweg 1
D-90562 Heroldsberg (DE)

Mandataire : Leissler-Gerstl, Gabriele
Eisenführ, Speiser & Partner
Patentanwälte
Arnulfstrasse 25
D-80335 München (DE)

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

Mandataire : Le Coupanec, Pascale A.M.P.
Nony & Associés
3, rue de Penthièvre
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
17 mars 2005 par laquelle l'opposition formée
à l'égard du brevet n° 0775483 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 11 mai 2005 contre la décision de la division d'opposition, signifiée par voie postale le 17 mars 2005 rejetant son opposition à l'encontre du brevet européen 775 483 conformément à l'Article 102(2) de la CBE.

La revendication 1 du brevet délivré s'énonce comme suit :

"Utilisation cosmétique dans une composition de maquillage des lèvres du visage, d'un système polymérique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène synthétique, les particules ayant une taille comprise entre 10 et 500nm, ledit système permettant l'obtention d'un film sur les lèvres, ayant une élongation supérieure à 300%, suivant les mouvements des lèvres, et étant de très bonne tenue et/ou qui ne transfère pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas".

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. La division d'opposition avait considéré entre autres que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré concernait l'utilisation d'un système polymérique comprenant une dispersion aqueuse de

particules ayant une taille particulière d'un polymère filmogène qui, après formation d'un film, avait une certaine élasticité et permettant l'obtention d'un film très adhésif sur les lèvres et qui suivait ses mouvements. Cet objet était trouvé dans les revendications 1 à 3 initiales alors que l'utilisation sur les lèvres du film obtenu à partir de la dispersion polymérique était décrite à la page 3, ligne 11 à 13 et dans l'exemple 3 de la demande telle que déposée. De plus, les exemples 1 et 3 montraient de façon non ambiguë que le système polymérique consistant en une dispersion de polymère permettait l'obtention d'un film ayant l'élasticité désirée.

- IV. Le requérant a contesté la décision de la division d'opposition en faisant valoir relativement à l'extension de l'objet de la revendication 1 au delà de la demande telle que déposée, que la caractéristique d'un système permettant l'obtention d'un film sur les lèvres ayant une élongation supérieure à 300 % n'était pas divulguée dans la demande initiale.
- V. En réponse à cette objection, l'intimé (propriétaire du brevet) a fait valoir que lors de l'utilisation cosmétique revendiquée, le système polymérique permettait l'obtention d'un film sur les lèvres, ce qui n'était pas une extension de la portée du libellé de la revendication 1, mais au contraire une limitation du terme "support", en surface duquel étaient destinées à être appliquées les compositions selon l'invention et s'est référé à la page 3, lignes 8 à 13 de la demande publié, passage qui correspond aux lignes 9 à 16 de la demande telle que déposée.

VI. Avec une lettre du 16 février 2006, l'intimé a soumis deux requêtes auxiliaires.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale uniquement par l'addition à la fin de la revendication de la caractéristique suivante "l'élongation étant mesurée selon la norme ASTM D 2370-92".

La revendication 1 de la requête auxiliaire 2 diffère de la revendication 1 de la requête principale uniquement en ce que la composition de maquillage des lèvres du visage est caractérisée comme "comprenant un colorant hydrosoluble et/ou au moins un pigment".

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

L'intimé a demandé par écrit 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 de ces deux requêtes auxiliaires déposées avec sa lettre du 16 février 2006.

VIII. La procédure orale devant la Chambre s'est tenue le 4 mai 2007, en l'absence de l'intimé qui avait annoncé par une lettre du 8 février 2007 qu'il n'y serait pas représenté, à l'issue de laquelle la Chambre a annoncé sa décision.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Requête principale (Article 100(c) CBE)*

2.1 Le requérant a objecté que l'objet de la revendication 1 du brevet délivré s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au motif que la caractéristique de l'élongation supérieure à 300 % du film sur les lèvres n'était pas divulguée 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 n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

2.3 La revendication 1 délivrée concerne l'utilisation d'un système polymérique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène synthétique, ledit système permettant l'obtention d'un film **sur les lèvres** ayant une élongation supérieure à **300%** alors que la revendication 1 initiale concernait l'utilisation d'un système polymérique permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à 200%.

Le fondement dans la demande originale d'une élongation supérieure à 300% sont la revendication 7 ainsi que la que la ligne 35 de la page 6 qui divulgue un système polymérique permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à 300%. Cependant, aucun de ces deux passages ne se réfère spécifiquement à une élongation du film **sur les lèvres**.

3. L'intimé s'est référé à la page 3, lignes 8 à 13 de la demande telle que déposée où il est mentionné que le film adhère parfaitement à la peau et notamment sur les lèvres et que la composition selon l'invention trouve donc une application en tant que composition à appliquer sur les lèvres en concluant que l'alternative visant à former un film sur les lèvres constituait un mode de réalisation tout particulièrement considéré dans le texte de la demande telle que déposée. Cependant, ce passage ne constitue pas une divulgation spécifique d'un système permettant l'obtention d'un film sur les lèvres ayant une élongation supérieure à 300%.

De même, aucune divulgation d'un support particulier pour la mesure de l'élongation n'est indiqué à la page 5, ligne 38 à 40 de la demande initiale où il est simplement mentionné qu'il est nécessaire que le système polymérique permette l'obtention d'un film sur le support sur lequel il est déposé.

Les exemples 1 et 3 de la demande initiale ne peuvent pas non plus fournir de fondement pour l'amendement concernant la spécification du support de mesure de l'élongation, à savoir "sur les lèvres". En effet, l'exemple 1 décrit des polymères filmogènes permettant après dépôt sur un support non spécifié l'obtention de films ayant des élongations variées. La tenue du film sur les lèvres est évaluée par appréciation visuelle indépendamment de la mesure d'élongation. L'exemple 3 quant à lui décrit une composition de rouge à lèvres comprenant une dispersion aqueuse de polyuréthane. Une élongation de 330% est attribuée à la dispersion de polyuréthane sans indiquer le support de mesure. Il n'y a donc aucune divulgation dans ces exemples d'un film

sur les lèvres ayant une élongation supérieure à 300% comme indiqué dans la revendication 1 délivrée.

- 3.1 Par conséquent, les passages cités par l'intimé ne divulguent pas de façon claire et non équivoque un système polymérique permettant l'obtention d'un film sur les lèvres ayant une élongation supérieure à 300% et pour sa part la Chambre n'a trouvé aucun fondement dans la description telle que déposée pour telle caractéristique.
- 3.2 Il résulte de ce qui précède que l'objet de la revendication 1 délivrée s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée et que, par conséquent, la requête principale doit être rejetée (Article 100(c) CBE).

4. *Requêtes auxiliaires 1 et 2*

Les revendications 1 de ces requêtes comprennent également la caractéristique relative à un système permettant une l'élongation supérieure à 300 % du film sur les lèvres qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée (voir point 2 dessus). Par conséquent, les objets des revendication 1 des requêtes auxiliaires 1 et 2 s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée et à l'instar de la requête principale, ces requêtes auxiliaires doivent de même être rejetées (Article 100(c) CBE).

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