

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 10 septembre 2009**

N° du recours : T 0966/07 - 3.2.06

N° de la demande : 02290495.7

N° de la publication : 1236421

C.I.B. : A46B 9/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Applicateur, notamment brosse, pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposante :

GEKA BRUSH GMBH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

-

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

CBE Art. 56

Mot-clé :

"Activité inventive (oui)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0966/07 - 3.2.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.06
du 10 septembre 2009

Requérante : GEKA BRUSH GMBH
(Opposante) Waizendorf 3
D-91572 Bechhofen (DE)

Mandataire : Schneck, Herbert
Rau, Schneck & Hübner
Patentanwälte
Königstraße 2
D-90402 Nürnberg (DE)

Intimée : 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)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 12 avril 2007 concernant le maintien
du brevet européen n° 1236421 dans une forme
modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : P. Alting Van Geusau
Membres : G. Pricolo
R. Menapace

Exposé des faits et conclusions

I. La présente affaire concerne le recours de l'opposante contre la décision intermédiaire de la division d'opposition, remise à la poste le 12 avril 2007, de maintien du brevet européen n° 1 236 421 sous une forme modifiée.

Le libellé des revendications indépendantes 1, 23 et 24 du brevet tel que modifié est le suivant:

" 1. Brosse (10 ; 20 ; 30 ; 40) pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, notamment pour l'application de mascara sur les cils, comportant une âme insérée à force dans un logement prévu à une extrémité distale d'une tige, l'âme étant incurvée autour d'au moins deux axes (C_1 ; C_2) non parallèles entre eux."

" 23. Applicateur pour appliquer un produit sur les fibres kératiniques, réalisé par moulage par injection de matière, comportant :

- une âme incurvée autour d'au moins deux axes non parallèles,
- une pluralité d'éléments d'application s'étendant à partir de l'âme, la pluralité d'éléments d'application étant configurée pour appliquer un produit sur les cils."

" 24. Procédé de fabrication d'une brosse pour l'application de produit sur les fibres kératiniques, notamment de mascara sur les cils, comprenant les étapes suivantes :

- a) réaliser une brosse à âme rectiligne, l'âme étant insérée à force dans un logement prévu à une extrémité distale d'une tige,
- b) incurver l'âme autour d'un premier axe (C_1),
- c) incurver l'âme autour d'un deuxième axe (C_2) non parallèle au premier."

II. Dans sa décision, la division d'opposition a constaté que les revendications modifiées remplissaient les conditions de l'article 123 et 84 CBE, et que leur objet était nouveau et inventif par rapport à la seule antériorité:

D1 : WO-A-95 11605,

citée par l'opposante. L'objet des revendications 1 et 24 se distinguait de l'enseignement de D1 par le fait que l'âme était insérée à force dans un logement prévu à une extrémité distale d'une tige. La brosse selon D1 comportait une âme de fils métalliques fixée à un réservoir avec une paroi souple. La paroi du réservoir étant souple, l'homme du métier n'aurait pas envisagé d'insérer l'âme de fils métalliques à force dans une extrémité distale du réservoir. L'objet de la revendication 23 se distinguait de l'enseignement de D1 par le fait que l'applicateur était réalisé par moulage par injection de matière. Cette caractéristique n'était pas non plus suggérée par D1.

III. La requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision et payé la taxe de recours le 5 juin 2007. Avec le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été déposé le 13 août 2007, la requérante a déposé deux nouvelles antériorités:

D2 : US-A-5 937 870; et

D3 : US-A-4 561 456.

Les arguments de la requérante exposés dans son mémoire peuvent se résumer comme suit:

Le document D1, qui représentait l'état de la technique le plus proche et divulguait une brosse dont l'âme était incurvée autour d'au moins deux axes non parallèles entre eux, ne divulguait pas la caractéristique des revendications 1 et 24 selon laquelle l'âme était insérée à force dans un logement prévu à une extrémité distale d'une tige. Cette caractéristique était toutefois connue du document D2 qui avait trait à une brosse semblable. L'homme du métier aurait combiné l'enseignement des documents D1 et D2 et serait ainsi arrivé à l'objet des revendications 1 et 24 sans mettre en œuvre une activité inventive.

La seule caractéristique de la revendication 23 qui n'était pas connue de D1 était la caractéristique selon laquelle l'applicateur était réalisé par moulage par injection de matière. Il s'agissait là d'une mesure bien connue par l'homme du métier pour la réalisation d'un applicateur de mascara. Cette caractéristique était d'ailleurs divulguée par le document D3. En partant du document D1, l'homme du métier serait donc arrivé à l'objet de la revendication 23 sans faire preuve d'activité inventive.

IV. Dans l'annexe à la convocation à la procédure orale, la Chambre a exprimé un avis provisoire dans lequel elle a soulevé les objections suivantes:

- a) Pendant la procédure d'opposition les revendications 1 et 24 avaient été modifiées par l'ajout de la caractéristique selon laquelle l'âme était insérée dans un logement prévu à une extrémité distale d'une tige. Cette caractéristique avait été extraite de la description d'un mode particulier de réalisation, où elle était divulguée en combinaison avec d'autres caractéristiques avec lesquelles elle avait un lien fonctionnel, en particulier la caractéristique selon laquelle l'âme était exclusivement constituée par deux longueurs de fil métallique torsadées et la caractéristique selon laquelle la tige était en matière plastique. De la modification des revendications 1 et 24 semblait donc résulter une généralisation intermédiaire non admise aux sens de l'article 123(2) CBE.
- b) Il n'était pas clair (article 84 CBE) quel type de connexion entre l'âme et la tige pouvait être considérée comme obtenue par une insertion à force de l'âme dans un logement de la tige.
- c) S'agissant de la revendication 23, modifiée pendant la procédure d'opposition par l'ajout de la caractéristique selon laquelle l'applicateur était réalisé par moulage par injection de matière, il n'était pas clair si l'applicateur était réalisé par moulage en son entièreté ou seulement en partie.
- d) La revendication 1 telle que délivrée spécifiait que la **brosse** était incurvée tandis que la revendication 1 telle que modifiée spécifiait que l'**âme** de la brosse était incurvée. La revendication 1

pouvant inclure une brosse qui, bien qu'ayant une âme incurvée, n'était pas elle-même incurvée (c'était le cas par exemple d'une brosse dont la longueur des poils était adaptée pour obtenir une enveloppe cylindrique); une telle brosse n'étant pas couverte par la revendication 1 du brevet tel que délivré, la modification de la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(3) CBE.

En outre, la Chambre a exprimé son avis quant à l'enseignement divulgué par le document D1:

D1 décrivait une brosse pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, notamment pour l'application de mascara sur les cils (voir revendication 1). Selon l'enseignement de ce document (page 2, premier et deuxième alinéas), l'âme de la brosse consistait en des fils métalliques torsadés. L'âme était elle-même torsadée autour d'un noyau (voir figure). Elle était donc apparemment incurvée autour d'un seul axe, notamment l'axe horizontal dans la figure de D1.

Concernant les documents D2 et D3 déposés par la requérante avec son mémoire du recours, la Chambre a indiqué qu'il semblait que ces documents étaient recevables étant donné qu'ils étaient pertinents au vu des modifications effectuées. En effet, D2 divulguait la caractéristique ajoutée aux revendications 1 et 24 selon laquelle l'âme était insérée dans un logement prévu à une extrémité distale d'une tige et D3 divulguait la caractéristique ajoutée à la revendication 23, selon laquelle l'applicateur était réalisé par moulage par injection de matière.

- V. Par courrier daté 31 juillet 2009 l'intimée (titulaire) a déposé une nouvelle requête principale et dix requêtes subsidiaires afin de tenir compte des objections émises dans l'opinion préliminaire de la Chambre de recours.

Concernant l'expression «insérée à force», l'intimée a fait valoir qu'elle était comprise par l'homme du métier comme désignant une fixation pouvant être effectuée par tout moyen et impliquant qu'un effort soit exercé sur l'âme pour l'introduire par un mouvement quelconque dans le logement de la tige; une fois insérée l'âme pouvait être retenue dans le logement aussi bien par friction que par coopération de forme.

En ce qui concernait la brevetabilité, l'intimée a soutenu en substance qu'aucun des documents D1 à D3 ne divulguait une brosse incurvée autour d'au moins deux axes de courbure non parallèles entre eux.

- VI. La requérante a fait savoir par courrier du 31 août 2009 qu'elle ne prendrait pas part à la procédure orale et qu'elle retirait sa requête subsidiaire en procédure orale.

- VII. La procédure orale, à l'issue de laquelle la Chambre a rendu sa décision, a eu lieu le 10 septembre 2009.

L'intimée a déposé des revendications et une description modifiées, formant la base pour une nouvelle requête principale unique. Elle a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base des documents suivants:

- revendications 1 à 30 et description colonnes 1 à 6 telles que déposées à la procédure orale;
- description colonnes 7 à 14 et figures 1 à 40 telles que délivrées.

Comme annoncé, la requérante n'a pas participé à la procédure orale. Conformément aux dispositions de la règle 115(2) CBE, la procédure a été poursuivie en son absence. La requérante, qui n'a pas soumis d'autres faits et arguments à l'appui de son recours après le dépôt du mémoire, a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

VIII. Le libellé des revendications indépendantes 1, 22 et 23 selon la requête unique de l'intimée est le suivant:

" 1. Brosse (10 ; 20 ; 30 ; 40) pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, notamment pour l'application de mascara sur les cils, comportant une âme constituée par deux longueurs de fil métallique torsadées formant des spires entre lesquelles sont retenues des touffes de poils, l'âme se raccordant à une extrémité à une tige (13) en matière plastique, la brosse étant incurvée autour d'au moins deux axes (C1, C2), l'âme étant insérée à force dans un logement prévu à une extrémité distale de la tige, et l'âme étant incurvée autour desdits au moins deux axes (C1; C2), caractérisée par le fait que lesdits axes (C1; C2) sont non parallèles entre eux."

" 22. Applicateur pour appliquer un produit sur les fibres kératiniques, comportant une brosse réalisée par moulage par injection de matière, la brosse comportant :

- une âme,

- une pluralité d'éléments d'application s'étendant à partir de l'âme, la pluralité d'éléments d'application étant configuré pour appliquer un produit sur les cils, caractérisé par le fait que l'âme est incurvée autour d'au moins deux axes non parallèles."

"23. Procédé de fabrication d'une brosse pour l'application de produit sur les fibres kératiniques, notamment de mascara sur les cils, comprenant les étapes suivantes :

- a) réaliser une brosse à âme rectiligne constituée par deux longueurs de fil métallique torsadées formant des spires entre lesquelles sont retenues des touffes de poils, l'âme se raccordant à une extrémité à une tige en matière plastique et étant insérée à force dans un logement prévu à une extrémité distale de la tige,
- b) incurver l'âme autour d'un premier axe (C1),
- c) incurver l'âme autour d'un deuxième axe (C2), caractérisé par le fait que le deuxième axe (C2) est non parallèle au premier axe (C1)."

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Modifications*
 - 2.1 Les revendications indépendantes 1, 22 et 23 correspondent en substance aux revendications 1, 23 et 24 de la requête principale déposée par l'intimée avec son courrier daté 31 juillet 2009 (voir point V ci dessus), qui avaient été modifiées pour répondre aux objections émises dans

l'opinion préliminaire de la Chambre et fondées sur les articles 123 et 84 CBE.

Lors de la procédure orale l'intimée a effectué des modifications formelles consistant à modifier la forme en deux parties des revendications 1, 22 et 23 (règle 43(1) CBE) pour tenir compte de l'état de la technique selon D2 et D3, supprimer la revendication 19 devenue redondante, et adapter la numérotation des revendications. En outre l'intimée a spécifié à la revendication 1 que l'âme est incurvée autour "desdits" au moins deux axes, afin de rendre clair (article 84 CBE) que la brosse et l'âme sont incurvées autour des mêmes axes.

2.2 Les modifications des revendications répondent effectivement aux objections de la Chambre mentionnées ci-dessus aux points IV a), c) et d).

2.2.1 La caractéristique selon laquelle l'âme est insérée dans un logement prévu à une extrémité distale d'une tige n'est plus présente de manière isolée dans les revendications indépendantes 1 et 22, mais en combinaison avec les autres caractéristiques du mode particulier de réalisation dans lequel elle est divulguée, notamment les caractéristiques selon lesquelles l'âme est exclusivement constituée par deux longueurs de fil métallique torsadées et la tige est en matière plastique (voir en particulier les paragraphes [0052] à [0056] de la demande telle que publiée).

2.2.2 La revendication 22 spécifie que c'est la brosse de l'applicateur qui est réalisée par moulage par injection

de matière, ce qui correspond à la divulgation de la demande telle que déposée (voir paragraphe [0139] de la demande telle que publiée).

2.2.3 Les revendications indépendantes 1, 22 et 23 incluent toutes les caractéristiques des revendications indépendantes 1, 23 et 24, respectivement, du brevet tel que délivré. En particulier, la revendication 1 inclut la caractéristique que la brosse est incurvée. Ainsi les modifications n'étendent pas la protection conférée par le brevet.

2.3 En outre, la Chambre considère que l'expression "insérée à force", dans le contexte présent des revendications 1 et 23 qui est limité à une âme constituée par deux longueurs de fils métalliques et une tige en matière plastique, est suffisamment claire pour l'homme du métier.

2.4 Les modifications des revendications indépendantes n'appellent donc pas d'objections au titre de l'article 123 ou de l'article 84 CBE. Il en est de même en ce qui concerne les modifications des revendications dépendantes 2 à 19, 21, 24 à 30 qui se fondent notamment sur les revendications dépendantes 1 à 18, 20 à 22, 25 à 31 du brevet, et de la description, qui a été adaptée au libellé des nouvelles revendications et indique l'état de la technique selon les documents D2 et D3.

3. *Nouveauté*

La Chambre s'est assurée que l'objet des présentes revendications est nouveau. Celles-ci étant plus

limitées que les revendications maintenues par la division d'opposition et la nouveauté des objets de ces revendications n'ayant pas été contestée par la requérante, il n'y a pas lieu ici à motifs plus détaillés.

4. *Activité inventive*

- 4.1 Le document D2 représente un état de la technique plus pertinent que le document D1 au égard de la brosse et du procédé de fabrication d'une brosse selon les revendications 1 et 23 du brevet en cause. D1 et D2 ont tous deux trait à une brosse pour l'application d'un produit sur les fibres kératiniques, notamment pour l'application de mascara sur les cils, ayant une âme comprenant des fils métalliques torsadés (voir le résumé de D1; voir la col. 4, lignes 41 à 45 de D2). Toutefois, contrairement à l'opinion de la division d'opposition, et conformément à l'opinion préliminaire de la Chambre telle qu'indiquée dans l'annexe à la procédure orale (voir point IV ci-dessus), il n'est pas correcte d'affirmer que l'âme de la brosse selon D1 est incurvée autour d'au moins deux axes non parallèles entre eux. La division d'opposition a justifié son point de vue en soutenant (voir point 3.2 de la décision contestée) que «les fils métalliques déjà torsadés sont torsadés une deuxième fois, ce qui résulte en une âme qui est incurvée autour d'au moins deux axes non parallèles entre eux». Le premier torsadage représente toutefois un torsadage des fils individuels composants l'âme et non pas un torsadage de l'âme en tant que telle. Ce n'est que le deuxième torsadage effectué autour d'un noyau 1 (voir la figure 1) qui peut être vu comme produisant une incurvation de l'âme, notamment autour de l'axe dudit

noyau. De toute manière, étant donné que les revendications 1 et 23 présentes spécifient que c'est l'âme constituée par deux longueurs de fil métallique torsadées qui est incurvée autour d'au moins deux axes, il est clair que les incurvations de l'âme autour des au moins deux axes non parallèles ne sont pas à confondre avec le torsadage des fils constituant l'âme. Il s'en suit que l'âme de la brosse selon D1 est incurvée autour d'un seul axe. D2 divulgue par contre que l'âme est incurvée autour de deux axes. Ces axes sont, toutefois, parallèles entre eux (voir colonne 5, lignes 14 à 22). En outre D2 divulgue (voir colonne 4, ligne 41) la caractéristique, non divulguée par D1, que l'âme est insérée à force dans un logement prévu à une extrémité distale de la tige de la brosse.

- 4.2 Par conséquent le document D2 divulgue une brosse et un procédé selon le préambule des revendications 1 et 23, respectivement. L'objet de ces revendications s'en distingue par la caractéristique de la partie caractérisante, selon laquelle les deux axes sont non parallèles entre eux.
- 4.3 Cette caractéristique distinctive a pour effet d'obtenir un chargement en produit des poils inhomogène grâce au fait qu'au moins certaines parties de la brosse sont désaxées par rapport à l'axe de la tige et donc par rapport à l'axe de l'essoreur (voir paragraphe [0006] du brevet en cause). Cela permet à l'utilisatrice de bénéficier sur la brosse d'une réserve de produit permettant de charger localement les cils avec une quantité supplémentaire de produit et cela lui permet également de disposer sur la brosse de parties essorées plus vigoureusement, efficaces pour séparer les cils,

notamment les petits cils situés aux extrémités de la paupière (voir paragraphe [0007] du brevet en cause). On peut ainsi disposer d'une brosse ayant différentes parties capables d'exercer des actions spécifiques sur les cils (voir paragraphe [0011] du brevet en cause).

Le problème technique objectif consiste donc à pouvoir exercer, avec une même brosse, des actions spécifiques différentes sur les cils.

4.4 Comme déjà expliqué ci-dessus, ni D1 ni D2 ne divulguent une brosse incurvée autour d'au moins deux axes de courbure non parallèles entre eux. Cette caractéristique n'est pas non plus divulgué par le document D3, qui concerne une brosse réalisée par moulage par injection de matière ayant une âme rectiligne (voir la revendication 1 et les figures). L'homme du métier confronté au problème technique n'aurait donc pas trouvé d'indications utiles dans l'état de la technique cité qui auraient pu l'amener à l'objet des revendications 1 et 23.

4.5 En ce qui concerne la revendication 22, le document D3 représente l'état de la technique le plus proche car il concerne un applicateur du même type que celui revendiqué, notamment un applicateur comportant une brosse réalisée par moulage par injection de matière. Plus spécifiquement, D3 divulgue un applicateur selon le préambule de la revendication 22. L'objet de cette revendication s'en distingue par la caractéristique de la partie caractérisante, selon laquelle l'âme est incurvée autour d'au moins deux axes non parallèles.

- 4.6 Cette caractéristique correspond à la caractéristique distinctive des revendications 1 et 23. Étant donné qu'il est ici aussi question d'une brosse pour appliquer un produit sur les fibres kératiniques, l'effet obtenu par cette caractéristique ainsi que le problème technique objectif sont les mêmes que ceux discutés ci-dessus pour les revendications 1 et 23. L'état de la technique ne suggérant pas de prévoir une âme incurvée autour d'au moins deux axes non parallèles pour résoudre ce problème, comme expliqué ci-dessus, l'objet de la revendication 22 implique aussi une activité inventive.
- 4.7 On ne parvient pas à des conclusions différentes si on prend le document D1 comme point de départ car, comme expliqué ci-dessus, aucun des documents cités n'enseigne d'incurver l'âme de la brosse autour d'au moins deux axes non parallèles entre eux.
5. En conclusion, la Chambre estime que, compte tenu des modifications apportées par l'intimée au cours de la procédure de recours, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Le brevet peut ainsi être maintenu sous forme modifiée selon la requête principale unique de l'intimée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet européen sur la base des documents suivants:
 - revendications 1 à 30 et descriptions colonnes 1 à 6 telles que déposées à la procédure orale devant la Chambre de recours;

 - description colonnes 7 à 14 et figures 1 à 40 telles que délivrées.

Le Greffier

Le Président

M. Patin

P. Alting van Geusau