

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 15 avril 2010**

N° du recours : T 0763/08 - 3.3.10

N° de la demande : 02291554.0

N° de la publication : 1269980

C.I.B. : A61K 7/42

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Solubilisation de dérivés 1, 3, 5 triazine par des esters
N-acyles d'acide aminé

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposants :

- (1) Beiersdorf AG
(2) Ajinomoto Co., Inc.

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56, 108
CBE R. 99(2)

Mot-clé :

"Recevabilité du recours (oui) : mémoire suffisamment motivé"
"Activité inventive (non) : solution revendiquée évidente même
pour l'obtention d'une amélioration"

Décisions citées :

T 0213/85

Exergue :

-



N° du recours : T 0763/08 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 15 avril 2010

Requérant :
(Titulaire du brevet)

L'Oréal
14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire :

Casalonga, Axel
Casalonga & Partners
Bayerstraße 71/73
D-80335 München (DE)

Intimée 1 :
(Opposant 1)

Beiersdorf AG
Intellectual Property - Patente
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE)

Intimée 2:
(Opposant 2)

Ajinomoto Co., Inc.
15-1 Kyobashi 1-Chome
Chuo-ku, Tokyo 104-8315 (JP)

Mandataire :

Nicholls, Kathryn Margaret
Mewburn Ellis LLP
33 Gutter Lane
London EC2V 8AS (GB)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
14 février 2008 par laquelle le brevet
européen n° 1269980 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE 1973.

Composition de la Chambre :

Président : R. Freimuth
Membres : P. Gryczka
J.-P. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. Deux oppositions ont été formées en vue d'obtenir l'entière révocation du brevet européen n° 1 269 980 basé sur la demande de brevet N° 02291554.0.

Les opposantes 1 et 2 (respectivement intimées 1 et 2) ont invoqué une insuffisance de description de l'invention et un défaut de nouveauté et d'activité inventive (Article 100 (a) et (b) CBE) en se basant, entre autres, sur les documents

(6) "Novel Emollients Derived from Amino Acids", Ryosuke Yumioka et al., Proceedings of the XXIst International Congress of the International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists 11 to 14 September 2000, Berlin,

(8) EP-A-1 034 778 et

(11) "Das Synergistic-Sun-System-Konzept", R. Kawa et al., Parfümerie und Kosmetik, 80, 3/99, pages 17 à 23.

II. Par la décision signifiée par voie postale le 14 février 2008, la division d'opposition a révoqué le brevet.

Selon la division d'opposition l'invention était suffisamment décrite pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. L'objet des revendications de la requête principale alors pendante était nouveau mais n'impliquait pas d'activité inventive en partant du document (8) comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention. Les modifications apportées à la revendication 1 de la requête subsidiaire

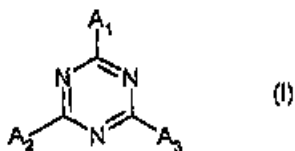
alors pendante étendaient l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée.

III. La propriétaire du brevet litigieux (requérante) a introduit un recours contre cette décision. Lors de la procédure orale tenue devant la Chambre le 15 avril 2010 elle a déposé un jeu de revendication à titre de seule requête remplaçant l'ensemble des requêtes soumises avec la lettre datée du 13 juin 2008.

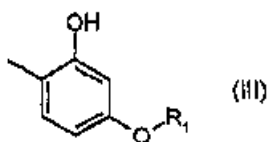
La revendication 1 selon l'unique requête s'énonce comme suit:

" 1. Composition caractérisée par le fait qu'elle comprend,

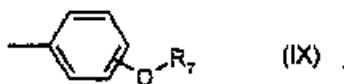
(I) au moins un dérivé de 1,3,5-triazine de formule (I),



dans laquelle A₁ et A₂ sont de formule (III)

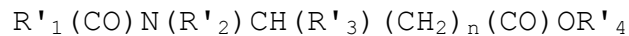


et A₃ de formule (IX)



et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:
R₁, identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₃-C₁₈; un radical alcényle en C₂-C₁₈ ou bien un reste de formule -CH₂-CH(OH)-CH₂-OT₁ où T₁ est un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈; R₇ désigne un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₁₀

(II) au moins un ester choisi parmi les esters N-acylés d'acide aminé de formule



dans laquelle :

n est un entier égal à 0, 1 ou 2,

R'₁ représente un radical alkyle ou alcényle en C₅ à C₂₁, linéaire ou ramifié,

R'₂ représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en C₁ à C₃,

R'₃ représente un radical choisi dans le groupe formé par un atome d'hydrogène, un groupe méthyle, un groupe éthyle, une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée en C₃ ou C₄,

R'₄ représente un radical alkyle en C₁ à C₁₀ linéaire ou ramifié, ou un radical alcényle en C₂ à C₁₀ linéaire ou ramifié ou un reste stérol."

Selon la requérante le recours était recevable et fondé. Alors qu'elle considérait dans ses écritures que le document (1) plutôt que le document (8) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention, la requérante a fait valoir lors de la procédure orale devant la Chambre que le document (8) était plus proche de l'invention que le document (1). Le problème que se

proposait de résoudre l'invention était d'améliorer l'efficacité photoprotectrice des compositions de l'art antérieur contenant des dérivés de triazine. Les résultats des essais déposés lors de la procédure d'opposition et ceux déposés en recours prouvaient que ce problème avait été effectivement résolu. La solution revendiquée à ce problème était d'utiliser des dérivés N-acylés d'acides aminés, tels que les sarcosinates, au lieu des esters de benzoate. Cette solution ne découlait pas de façon évidente de l'état de la technique. En effet, alors que dans sa conclusion le document (6) préconisait l'utilisation d'un dérivé N-acylé d'acide aminé, à savoir l'isopropyle N-lauroyl sarcosinate (SLIP), dans le but d'améliorer les effets de protection solaire d'absorbants UV, le véritable enseignement technique de ce document montrait que ce composé n'avait pas d'effet positif sur l'absorption du rayonnement UV-A. En outre, le document (6) montrait un effet positif sur l'absorption du rayonnement UV-B mais uniquement lorsqu'on remplaçait un composé non polaire par un dérivé N-acylé d'acide aminé, alors que l'invention résidait dans le remplacement d'un composé polaire, à savoir un mélange d'esters de benzoates. De toute façon l'effet positif décrit dans le document (6) en liaison avec l'absorption des UV-B ne concernait pas l'amélioration du facteur de protection solaire (SFP) mais uniquement la conservation de la longueur d'onde à laquelle le filtre opérait un maximum d'absorption des UV-B (λ max). D'autre part, selon le document (6) l'efficacité photoprotectrice était liée à la solubilité du filtre dans le milieu. Or, comme les essais de la requérante établissaient que les triazines étaient moins solubles dans les sarcosinates que dans les benzoates, l'homme du métier se trouvait dissuadé de remplacer les

benzoates par des sarcosinates dans le but d'améliorer l'efficacité photoprotectrice. Une activité inventive devait donc être reconnue.

- IV. Selon l'intimée 1, le recours était irrecevable puisque non justement motivé dans le délai imparti, le mémoire exposant les motifs du recours n'expliquant pas en quoi le raisonnement de la division d'opposition partant du document (8) comme état de la technique le plus proche de l'invention était erroné. Le document (8) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Les essais soumis par la requérante ne démontraient pas que problème technique de l'amélioration de l'efficacité photoprotectrice avait été effectivement résolu par les compositions revendiquées. Par conséquent, le problème technique résolu par l'invention objet du brevet litigieux était de mettre à disposition des compositions alternatives. La solution revendiquée qui consistait en l'utilisation de dérivés N-acylés d'acides aminés était évidente pour l'homme du métier au vu de l'enseignement du document (6) qui décrivait ce type de composé en association avec des filtres UV. Les compositions revendiquées n'impliquaient donc pas d'activité inventive. Cette conclusion s'imposait également si une amélioration de l'efficacité photoprotectrice devait être reconnue, puisqu'il était connu, d'une part du document (11) que l'utilisation d'huiles polaires comme solvants de filtres UV permettaient une amélioration de leur efficacité photoprotectrice et, d'autre part, du document (6) que le N-lauroyl sarcosinate, à savoir un dérivé N-acylé d'acide aminé selon le brevet litigieux était une huile polaire développée spécialement pour les filtres UV afin d'améliorer leur efficacité photoprotectrice.

- V. L'intimée 2 a informé la Chambre qu'elle ne participerait pas à la procédure orale et a uniquement fait référence par écrit à l'argumentation qu'elle avait présentée devant la division d'opposition.
- VI. La requérante requiert que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 17 de sa requête déposée pendant la procédure orale devant la Chambre.
- VII. L'intimée 1 a demandé le rejet du recours au principal comme irrecevable, et subsidiairement comme non fondé.
- L'intimée 2 a demandé par écrit le rejet du recours.
- VIII. La Chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. *Recevabilité du recours.*

Selon l'intimée 1, le recours était irrecevable n'étant pas justement motivé dans le délai imparti, le mémoire exposant les motifs du recours n'expliquant pas en quoi le raisonnement de la division d'opposition partant du document (8) comme état de la technique le plus proche de l'invention était erroné.

Selon l'article 108, 3e phrase et la règle 99 (2) CBE le mémoire exposant les motifs du recours doit préciser en quoi la décision attaquée ne peut être maintenue et donc

exposer les motifs de droit et/ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision. Dans ce contexte, la jurisprudence des Chambres de Recours a établi que le mémoire exposant les motifs de recours ne peut être confiné à la simple allégation que la décision contestée est fautive mais qu'il est nécessaire de contester en droit et/ou en fait au moins un motif décisif de la décision attaquée en exposant des faits qui puissent étayer le point de vue que l'on défend et qui soient en tout état de cause de nature à remettre en question le bien fondé des motifs de la décision rendue en première instance. Afin qu'un recours soit recevable, il n'est cependant pas exigé que les arguments avancés par la requérante dans son mémoire de recours emportent effectivement la conviction, c'est-à-dire qu'ils permettent au requérant d'obtenir gain de cause (décision T 213/85, JO OEB 1987, p.482, point 3 des Raisons), fors quoi il deviendrait "*ad absurdum*" nécessaire qu'un recours fût fondé pour qu'il devînt recevable.

Dans la présente espèce, la première instance a révoqué le brevet au motif, *inter alia*, que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a contesté en détail les conclusions de la Division d'Opposition sur ce motif en exposant des faits qui selon elle étaient de nature à remettre en question l'absence d'activité inventive ayant conduit à la révocation du brevet (point 2 du mémoire exposant les motifs du recours daté du 13 juin 2008), soumettant ainsi à l'appréciation future de la Chambre des raisons pour lesquelles la décision contestée devait être annulée et remplissant en cela les

exigences de recevabilité du recours requises par l'article 108, 3e phrase et la règle 99 (2) CBE. Le fait que dans son argumentation en faveur de la présence d'une activité inventive, la requérante parte dans son mémoire de recours, comme art antérieur le plus proche de l'invention du même document que la division d'opposition ou d'un autre document n'affecte en rien la recevabilité du recours.

Le recours régulier en forme est donc recevable.

2. *Activité inventive*

Les modifications des revendications, la suffisance de description et la nouveauté des compositions revendiquées n'ont plus été contestées. La Chambre ne voit aucune raison de soulever d'office une objection quelconque sur ces fondements. Ainsi, la seule question en suspens reste celle de l'activité inventive.

- 2.1 Le brevet litigieux concerne des compositions destinées à la protection contre le rayonnement UV, en particulier le rayonnement solaire, comprenant un dérivé de 1,3,5 triazine et se proposant d'améliorer l'efficacité photoprotectrice (page 2, lignes 1 à 5, 46 et 47). Le document (8) concerne comme le brevet litigieux des compositions pour la protection contre le rayonnement UV comprenant un dérivé de triazine envisagé par le brevet litigieux en se proposant également d'améliorer l'efficacité photoprotectrice (page 1, ligne 1 et 2, page 2, lignes 17 à 38, 45 et 46). La Chambre considère en accord en cela avec les parties et la Division d'Opposition que ce document représente l'état de la technique le plus proche de l'invention.

- 2.2 Il n'a pas été contesté que les compositions décrites dans le document (8) contiennent un dérivé de 1,3,5 triazine tel que défini par la revendication 1 en litige, à savoir le composé de dénomination commerciale Tinosorb S (paragraphe [0018] et [0019]) en association avec un composé polaire, à savoir un benzoate d'alkyle en C₁₂₋₁₅ (exemple 5).
- 2.3 Selon la requérante le problème technique à résoudre par l'invention est de proposer des compositions permettant d'améliorer l'efficacité photoprotectrice. Ce problème technique est également défini à la page 2, lignes 46 et 47 du brevet litigieux.
- 2.4 La solution proposée par le brevet litigieux au problème technique défini ci-dessus est une composition selon la revendication 1, cette composition étant caractérisée par le fait qu'elle comprend un dérivé N-acylé d'acide aminé tel que défini dans la revendication.
- 2.5 Alors que la requérante soutient sur la base de ses divers essais comparatifs que le problème technique de l'amélioration de l'efficacité photoprotectrice a bien été résolu pour l'ensemble des compositions revendiquées, les intimées ont considéré que les essais de la requérante ne permettaient pas d'arriver à cette conclusion. Cependant, au vu de la conclusion négative à laquelle aboutit la Chambre quand à la présence d'une activité inventive, cela même en présumant au bénéfice de la requérante que les compositions revendiquées permettent toutes d'améliorer l'efficacité photoprotectrice, il n'est pas nécessaire de trancher cette question litigieuse. La Chambre assume donc pour

l'analyse de l'activité inventive, au bénéfice de la requérante propriétaire du brevet litigieux, que le problème technique défini ci-dessus (point 2.3) a bien été résolu pour l'ensemble des compositions objet de la revendication 1.

2.6 Par conséquent, la seule question en suspens est celle de savoir si la solution proposée par le brevet litigieux pour résoudre le problème posé découlait de façon évidente de l'état de la technique disponible, en d'autres termes s'il était évident pour l'homme du métier d'introduire dans les compositions comprenant comme absorbant de rayonnement UV une 1,3,5 triazine, un dérivé N-acylé d'acide aminé tel que défini dans la revendication litigieuse pour améliorer l'efficacité photoprotectrice.

2.6.1 Le document (6) qui concerne le même domaine technique que l'invention, enseigne qu'en combinant à un absorbant UV, l'isopropyl N-lauroyl sarcosinate à savoir un dérivé N-acylé d'acide aminé tel que défini dans la revendication litigieuse, il faut s'attendre à obtenir une formulation présentant une amélioration des effets de protection solaire (document (6), "Conclusion"). Il était ainsi évident pour l'homme du métier ayant connaissance de l'enseignement du document (6), d'introduire l'isopropyl N-lauroyl sarcosinate dans les compositions du document (8) afin d'améliorer l'efficacité photoprotectrice et aboutir ainsi aux compositions objet de la revendication 1 litigieuse.

2.6.2 La requérante a prétendu que bien que le document (6) préconisât dans sa conclusion l'utilisation de l'isopropyle N-lauroyl sarcosinate dans le but

d'améliorer les effets de protection solaire d'absorbants UV, le véritable enseignement technique de ce document montrait que ce composé n'avait pas d'effet positif sur l'absorption du rayonnement UV-A. L'homme du métier n'aurait donc pas simplement suivi l'enseignement de la seule conclusion dudit document pour améliorer l'efficacité photoprotectrice.

Il n'est cependant pas contesté que l'une des composantes essentielles du rayonnement solaire est le rayonnement UV-B (voir paragraphe document (6) "Effect on UVB absorber"). Ainsi, même en l'absence d'une amélioration de l'efficacité sur le rayonnement UV-A il n'en demeure pas moins que l'homme du métier aurait suivi l'enseignement clair du document (6) puisque l'absence d'effet sur une partie du rayonnement UV n'exclut pas, comme l'enseigne le document (6), une amélioration des effets de photoprotection par un effet sur le rayonnement UV-B. Cette argumentation de la requérante n'est donc pas fondée et doit par conséquent être rejetée.

2.6.3 Selon la requérante l'effet positif décrit dans le document (6) en liaison avec l'absorption des UV-B était de conserver la longueur d'onde à laquelle le filtre absorbe au maximum les UV-B (λ max) et ne concernait donc pas le problème technique résolu par l'invention, à savoir l'amélioration de l'efficacité photoprotectrice illustrée par le facteur de protection solaire (SFP).

Cependant, comme l'a reconnu la requérante le facteur de protection solaire (SFP) est proportionnel à la somme des absorptions du filtre UV dans la gamme de longueur d'onde des UV-A et UV-B, l'absorption variant selon la

longueur d'onde (voir document (6), figure 3). Un déplacement du λ max influe sur le profil de la courbe d'absorption en fonction de la longueur d'onde par conséquent sur la somme des absorptions du filtre UV dans la gamme de longueur d'onde des UV-A et UV-B. Le facteur de protection solaire étant proportionnel à cette somme, la conservation de la longueur d'onde à laquelle le filtre absorbe au maximum les UV-B est bien corrélé avec l'amélioration de l'efficacité photoprotectrice et en explique l'origine. L'argument de la requérante tendant à écarter le document (6) prétexte pris qu'il concerne un autre effet que l'amélioration de la photoprotection n'est donc pas fondé et doit être rejeté.

2.6.4 Selon la requérante le document (6) enseignait un effet positif sur l'absorption du rayonnement UV-B mais uniquement lorsqu'on remplaçait un composé non polaire par un dérivé N-acylé d'acide aminé alors que l'invention ne résidait pas dans le remplacement d'un composé non polaire mais dans celui d'un composé polaire, à savoir un mélange d'alkyls benzoates, par un dérivé N-acylé d'acide aminé.

En effet, le document (6) indique que la polarité des composés joue un rôle dans l'efficacité des absorbants UV-B (Chapitre "Effect on UVB absorber", dernière ligne du premier paragraphe). Mais cet enseignement général n'est pas restreint au remplacement des composés non polaires par l'isopropyle N-lauroyl sarcosinate. Ceci est confirmé par le document (11) qui indique que la polarité des huiles a une influence importante sur l'absorption des UV et montre qu'une augmentation de la polarité induit une augmentation de l'indice de

protection (document (11), page 18, "Steigerung der UV-Absorption"). Cet enseignement, comme celui du document (6), n'est pas confiné au seul remplacement des huiles non-polaires qui servent uniquement de référence ("Bezugswert") mais est plus général, le document (11) citant justement dans ce contexte les alkyls benzoates (tableau 1, page 18). Le document (11) confirme donc l'enseignement clair et non ambigu du document (6) à savoir que l'isopropyle N-lauroyl sarcosinate induit une augmentation des effets photoprotecteurs et ce non seulement par rapport aux huiles non-polaires mais de façon plus générale par rapport aux composés moins polaires que l'isopropyle N-lauroyl sarcosinate (SLIP). Or les alkyls benzoates utilisés dans l'état de la technique le plus proche de l'invention sont moins polaires que l'isopropyle N-lauroyl sarcosinate (SLIP) (voir figure 2 dans le document (6): SLIP est plus polaire que l'huile de coco or selon le tableau 1, page 18 du document (11) l'huile de coco est plus polaire que les alkyls benzoates, donc SLIP est plus polaire que les alkyls benzoates). L'argument de la requérante selon lequel l'enseignement du document (6) est restreint au seul remplacement des huiles non polaires et non des alkyls benzoates n'est donc pas fondé et doit également être rejeté.

2.6.5 Enfin selon la requérante, le document (6) indiquait que l'efficacité photoprotectrice était liée à la solubilité du filtre UV dans le milieu de la composition. Or, comme les essais de la requérante établissaient que les triazines étaient moins solubles dans les dérivés N-acylés d'acides aminés que dans les benzoates, l'homme du métier était dissuadé de remplacer les benzoates du document (8) par le dérivé N-acylé d'acide aminé du

document (6) dans le but d'améliorer l'efficacité photoprotectrice.

Cependant, la question de la solubilité ne pourrait se poser que pour des compositions dans lesquelles la quantité de filtre est telle que le seuil de solubilité puisse être atteint, donc pour des compositions caractérisées entre autres par des quantités précises de filtre. Or en l'espèce, la quantité de filtre UV n'est pas indiquée dans les revendications litigieuses qui incluent donc des compositions comprenant des quantités faibles de filtres pour lesquelles la question de la solubilité ne se pose pas. D'autre part, alors que le document (6) discute du pouvoir de solubilisation de l'isopropyle N-lauroyl sarcosinate en liaison avec des problèmes de formulation et de stabilité (paragraphe "Solubilities of solid UVA absorbers in emollients"), ce document ne fait cependant aucun lien entre la solubilité et l'efficacité photoprotectrice. Par conséquent, l'homme du métier n'aurait pas été dissuadé par la constatation de différences de solubilité des filtres, de suivre l'enseignement clair du document (6) conduisant de façon évidente à la solution revendiquée.

En outre, indépendamment des considérations ci-dessus provenant de l'analyse des diverses données techniques du document (6), l'homme de l'art au vu de l'enseignement clair indiqué dans la conclusion de ce document, selon lequel en combinant à un absorbant UV, l'isopropyl N-lauroyl sarcosinate on pouvait s'attendre à une formulation améliorée en ses effets de protection solaire, était au moins incité à essayer cette solution et constater ainsi que l'amélioration attendue est effectivement obtenue.

2.7 la Chambre arrive ainsi à la conclusion que les compositions selon la revendication 1 n'impliquent pas d'activité inventive, quand bien même que l'on considère au bénéfice de la requérante que les compositions revendiquées résolvent effectivement le problème technique de l'amélioration de l'efficacité photoprotectrice (Article 56 CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est recevable.
2. Le recours est rejeté.

La Greffière

Le Président

C. Rodríguez Rodríguez

R. Freimuth