

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 19 janvier 2017**

N° du recours : T 2377/13 - 3.3.07

N° de la demande : 02292742.0

N° de la publication : 1312334

C.I.B. : A61K8/898, A61Q5/12

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Compositions cosmétiques contenant une silicone aminée et un agent épaississant et leurs utilisations

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposantes :

Henkel AG & Co. KGaA
Kao Germany GmbH

Référence :

Compositions cosmétiques contenant une silicone aminée et un agent épaississant et leurs utilisations/L'Oréal

Normes juridiques appliquées :

CBE R. 99(2)
CBE Art. 104(1), 108

Mot-clé :

Recours recevable (non)

Répartition différente des frais (non)

Décisions citées :

T 0383/13, T 0937/04, T 1079/07

Exergue :



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 2377/13 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 19 janvier 2017

Requérant : L'Oréal
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale
75008 Paris (FR)

Mandataire : Dodin, Catherine
L'Oréal
Service DIPI
9 Rue Pierre Dreyfus
92110 Clichy (FR)

Intimé : Henkel AG & Co. KGaA
(Opposant 1) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Mandataire : Henkel AG & Co. KGaA
CLI Patents
Z01
40191 Düsseldorf (DE)

Intimé : Kao Germany GmbH
(Opposant 2) Pfungstädter Strasse 92-100
64297 Darmstadt (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 20 septembre 2013 par laquelle le brevet européen n° 1312334 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président A. Uselli
Membres : D. Boulois
 P. Schmitz

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen EP 1 312 334 a été opposé aux motifs de l'article 100(a) CBE pour manque de nouveauté et d'activité inventive.
- II. Par la décision prononcée à la clôture de la procédure orale du 20 juin 2013, la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet (article 101(3)b) CBE). La décision était basée sur les revendications des requêtes principale et subsidiaires 1-4 déposées par lettre du 22 avril 2013 et la requête subsidiaire 5 déposée durant la procédure orale.
- III. Les documents suivants ont été cités au cours de la procédure d'opposition:
- D1: Fiche technique concernant le Wacker Belsil ADM 652, 01.2000
 - D2: Fiche technique concernant le Wacker Belsil ADM 8020 VP, version 2.0, 18.8.2003
 - D7 : US2001/0031270 A1
 - D9: Essais présentés lors de la procédure d'examen le 6 avril 2010
 - D13: Essais comparatifs déposés le 19 avril 2013
- IV. Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que l'objet de la revendication 1 de la requête principale était nouveau au vu de D1.

D7 avait été considéré comme état de la technique le plus proche, car visant à atteindre le même effet que l'objet revendiqué et nécessitant le moins de modifications structurelles pour parvenir à l'invention revendiquée. Ce choix avait en particulier été celui de la titulaire.

D7 décrivait des compositions conditionnantes, la composition de l'exemple 3 de D7 comprenant une silicone aminée ne correspondant pas aux silicones aminées de la revendication 1 de la requête principale, avec un mélange de trois agents épaississants dont en particulier un épaississant cationique. La différence entre la composition revendiquée et les compositions de D7 résidait en la nature de la silicone aminée.

Dans le but d'illustrer un avantage en terme de conditionnement des cheveux, la titulaire avait déposée les essais D9 et D13, dont toutes les compositions comprenaient un épaississant non-ionique.

La division d'opposition notait cependant que les essais D9 ou D13 n'établissaient pas de comparaison avec l'exemple 3 de D7 et n'étaient donc pas pertinents.

En outre, la division d'opposition notait que la revendication 1 de la requête principale englobait des épaississants cationiques, amphotères ou non-ioniques dont on pouvait s'attendre qu'ils eussent une action épaississante équivalentes. La présence d'un épaississant cationique dans l'exemple 3 de D7 avait forcément une influence sur l'effet de conditionnement des cheveux de la composition la contenant. On ne pouvait ainsi déterminer l'effet de lissage obtenu pour des compositions comportant la silicone aminée revendiquée en présence d'un agent épaississant cationique ayant son propre effet conditionnant. La division d'opposition se demandait si il était même toujours possible d'obtenir une amélioration.

On ne pouvait donc pas extrapoler les résultats obtenus dans les essais comparatifs D9 et D13 obtenus avec des épaississants non-ioniques à des compositions comme dans l'exemple 3 de D7 comportant un épaississant cationique. Par ailleurs, la division d'opposition notait que le brevet opposé ne divulguait aucun enseignement technique général permettant d'extrapoler les résultats obtenus en présence d'un épaississant non-ionique à l'ensemble des épaississants.

En conséquence, les essais D9 et D13 ne pouvaient donc être pris en compte pour démontrer de façon crédible un effet inattendu, et le problème technique résidait en la mise à disposition d'une composition capillaire conditionnante alternative.

La solution était évidente au vu de D1 et D2 qui divulguaient les silicones aminées selon l'invention.

Les modifications des quantités de silicones aminées et d'agents épaississants dans les requêtes subsidiaires 1-4 n'avaient aucune incidence sur les conclusions quant à l'activité inventive.

Pour les mêmes raisons déjà exposées pour la requête principale, l'alternative proposée dans la présente requête subsidiaire 5 était considérée comme évidente au vu de D1 et D2.

- V. La propriétaire (ci-après nommée requérante) a formé un recours contre cette décision daté du 25 novembre 2013.
- VI. Dans son mémoire de recours daté du 30 janvier 2014, la requérante demandait l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sous la forme de la

requête principale, ou alternativement sous la forme de l'une des requêtes subsidiaires 1-6.

- VII. Par sa lettre datée du 3 juin 2014, l'opposante 1 (ci-après nommée intimée 1) contestait la recevabilité du recours.
- VIII. Par sa lettre datée du 13 juin 2014, la requérante a fourni des essais complémentaires.
- IX. Aux fins de la préparation de la procédure orale, la Chambre a envoyé une notification datée du 2 novembre 2016. Dans cette notification, la Chambre notait que le présent recours ne paraissait pas être recevable.
- X. Par sa lettre datée du 10 janvier 2017 la requérante informait la Chambre de sa non participation à la procédure orale.
- XI. La procédure orale s'est tenue le 19 janvier 2017.
- XII. Les requêtes

La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale ou à défaut des requêtes subsidiaires 1-6, toutes déposées avec le mémoire de recours daté du 30 janvier 2014.

L'intimée 1 a demandé le rejet du recours comme irrecevable ou en alternative que le recours soit rejeté.

L'intimée 2 aussi a demandé le rejet du recours comme irrecevable ou que le recours soit rejeté. Par ailleurs, elle a demandé qu'une répartition des frais

différente, au sens de l'article 104, paragraphe 1, CBE soit ordonnée.

XIII. Les arguments suivants ont été avancés par la requérante dans son acte de recours:

Le document D7 était considéré comme document de l'art antérieur le plus proche. Ce document D7 concernait des compositions capillaires détergentes et conditionnantes qui comprenaient l'association d'un amidon amphotère et d'un agent conditionneur cationique choisi parmi les polymères cationiques à ammonium quaternaire, les silicones cationiques, les tensioactifs à ammonium quaternaire et certains polymères cationiques cycliques. L'exemple 3 de D7, structurellement le plus proche de l'invention objet du présent brevet, décrivait une composition capillaire comprenant l'association d'agents épaississants et d'une silicone aminée de type DC939, différente des silicones aminées revendiquées dans le brevet attaqué, car la silicone DC939 ne comprenait pas de groupements alcoxy en C1-C4 comme c'était le cas des silicones de la présente invention.

Les essais déposés en procédure d'opposition mettaient en évidence l'intérêt technique particulièrement avantageux lié à cette différence de structure de la silicone aminée.

Les essais décrits dans le document D9 comparaient :

- une composition B comprenant des agents épaississants et une silicone ne comprenant pas de groupements alcoxy en C1-C4, donc différente de la présente invention, avec

- une composition C comprenant des agents épaississants et une silicone selon le présent brevet, comprenant des groupements alcoxy en C1-C4.

Ces essais mettaient en évidence l'amélioration du lissage des cheveux obtenu avec la composition selon l'invention.

XIV. Les arguments suivants ont été avancés par les intimées:

L'intimée 1 considérait que le recours n'était pas recevable, car ne répondant à aucun des points de la décision de la division d'opposition. Les arguments écrits de la requérante étaient en outre les mêmes que ceux soumis en procédure d'opposition et ne constituaient en aucun cas une réponse à la décision de la division d'opposition, en particulier sur les motifs qui avaient conduits à l'absence d'activité inventive.

Pour justifier sa requête de répartition différente des frais, l'intimée 2 considérait qu'elle avait été informée de la non-venue de la requérante à la procédure orale très tardivement, puisque l'information ne lui était parvenue que 2 jours avant la procédure, après que l'Office Européen des Brevets eût transmis aux intimées le courrier daté du 10 janvier 2017 de la requérante informant la chambre de sa non-participation à la procédure orale. Ce courrier n'avait en effet été envoyé qu'à la chambre et non aux parties. L'intimée 2 citait la décision T 0937/04 en support de sa requête et indiquait que la situation différait du cas T 0383/13 par le fait que l'opinion préliminaire de la chambre pour le cas présent était fermement en défaveur de la requérante, et que cette dernière aurait dû informer la chambre et les parties bien avant de sa non-participation à la procédure orale. Lorsque

l'information lui avait été transmise, l'intimée 2 était à Munich pour une autre procédure orale, en l'occurrence deux jours auparavant, et, si elle avait été informé avant, aurait pu annuler ses réservations courant jusqu'à la tenue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

1.1 La recevabilité du recours est contestée par l'intimée 1 dans sa réponse au mémoire de recours, arguant que le contenu du mémoire de recours exposant les motifs du recours ne remplissait pas les conditions de la Règle 99(2) CBE.

1.1.1 Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que D7, qui était également le choix de la requérante au cours de la procédure d'opposition, constituait l'état de la technique le plus proche.

La division d'opposition avait cependant constaté que les essais D9 ou D13 n'établissaient pas de comparaison avec ledit état de la technique le plus proche D7, en particulier avec l'exemple 3 de D7. La décision mentionnait qu'il était en outre impossible d'extrapoler les résultats desdits essais comparatifs D9 et D13, obtenus uniquement avec des compositions comprenant des épaississants non-ioniques, à des compositions comportant un épaississant en particulier cationique, comme c'était le cas dans l'exemple 3 de D7, celui-ci pouvant avoir une influence sur l'effet conditionnant de la composition.

1.1.2 Dans son mémoire de recours daté du 30 janvier 2014, la requérante a présenté un raisonnement quant à l'activité inventive de la requête principale, en présentant D7, en particulier l'exemple 3 de D7, comme état de la technique le plus proche. Elle a présenté également les essais D9 et D13 en support de l'effet technique de l'amélioration du lissage des cheveux, en mentionnant que lesdits essais démontraient qu'une composition selon l'invention permettait d'améliorer des propriétés cosmétiques améliorées, en comparaison avec une composition selon l'enseignement de D7. La requérante concluait que, pour cette raison, la requête principale ou l'une quelconque des requêtes subsidiaires faisait preuve d'activité inventive.

1.2 Selon les dispositions de la règle 99(2) CBE, la requérante doit présenter dans son mémoire exposant les motifs du recours les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et preuves sur lesquels le recours est fondé. Ceci signifie que le requérant doit se pencher sur les raisons de la décision et donc expliquer pourquoi celles-ci ne sont pas pertinentes ou applicables. Le requérant doit ainsi exposer son opinion aussi clairement et aussi précisément que possible, de manière que la chambre et les parties adverses puissent comprendre immédiatement et sans investigation, pour quelle raison la décision attaquée serait fautive et quels sont les faits sur lesquels repose cette opinion (voir La Jurisprudence des Chambres de Recours, 8ème édition 2016, IV.E. 2.6.3 a)). Cette opinion doit en particulier être déposée dans le mémoire exposant les motifs du recours dans les délais impartis par l'article 108 CBE.

Dans le cas d'espèce, la requérante, dans son mémoire exposant les motifs du recours, n'a répondu à aucun des éléments essentiels de la décision de la division d'opposition pour lesquels il y aurait lieu d'annuler la décision attaquée, en particulier pourquoi les essais D9 et D13 n'étaient pas adaptés pour démontrer l'existence d'un effet basé sur la différence technique entre l'état de la technique le plus proche et l'objet revendiqué, et comment cet effet pouvait être extrapolé à l'ensemble des agents épaississants, en particulier à ceux portant une charge cationique.

Des essais ont bien été soumis ultérieurement par la requérante par la lettre datée du 13 juin 2014, mais hors du délai imparti par l'article 108 CBE, et donc dénués de pertinence pour la question de la recevabilité du recours.

- 1.3 En résumé, un recours est généralement recevable, si le mémoire de recours contient les raisons en support de l'annulation de la décision de la première instance. Ceci n'est pas le cas pour le présent recours, qui n'est donc pas recevable (règle 101(1) CBE).

2. Répartition des frais différente

- 2.1 L'article 104(1) CBE prévoit que chaque partie à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division opposition n'arrête une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige. Ce principe s'applique également à la procédure de recours en vertu de la règle 100(1) CBE.

- 2.1.1 L'intimée 2 demande qu'une répartition différente des frais, au sens de l'article 104(1) CBE, soit ordonnée. L'intimée s'est en effet rendue à la procédure orale

tenue le 19 janvier 2017 devant la Chambre de recours pour défendre un cas pour lequel elle avait été informée de la non-présence de la requérante que deux jours auparavant. La requérante avait en effet informé uniquement la chambre de son absence par lettre datée du 10 janvier, lettre retransmise ensuite aux intimées par l'Office Européen des Brevets.

L'intimée citait la décisions T 0937/04 en support de ces arguments. Elle était également de l'avis que la situation décrite dans la décision T 0383/13 ne pouvait s'appliquer, car dans le cas présent l'opinion préliminaire émise préalablement à la procédure orale était un avis très fort en faveur d'une irrecevabilité du recours.

- 2.1.2 Dans la décision T 937/04, la Chambre avait considéré que si une partie ne décidait que peu de temps avant la date prévue pour la procédure orale qu'elle n'y assisterait pas, ses obligations s'étendaient à informer toutes les autres parties à la procédure d'appel de sa décision de ne pas assister à ladite procédure orale. Cependant, dans le cas où une partie décidait à un stade très avancé, en l'occurrence peu de jours avant la tenue de la procédure orale, de ne pas assister à la procédures orales, cette partie courrait le risque d'une répartition des frais différente pour compenser les coûts inutiles supportés par les autres parties pour assister à la procédure orale (voir point 5.1 de la décision T 937/04). Une telle décision, qui reste à la discrétion de la Chambre, était justifiée s'il s'avérait que l'attitude de la partie ne fût pas en accord avec la vigilance requise, dans les cas d'action fautive de nature irresponsable, voire malveillante.

Dans la décision T 383/13, la Chambre avait été de l'avis que le standard de décision appliqué dans le cas T 1079/07 devait être le standard approprié pour exercer son pouvoir discrétionnaire. Pour mémoire, dans la décision T 1079/07, la Chambre ne partageait pas l'avis énoncé par la décision T 937/04, en particulier sur la façon dont le pouvoir discrétionnaire de la Chambre avait été exercé. Selon cette décision, toute partie à la procédure devant l'OEB avait le droit d'être entendu dans la procédure orale, mais n'avait aucune obligation de participer à la procédure orale à laquelle il avait été convoqué. Ainsi, le fait d'informer l'OEB et toute autre partie à la procédure de l'intention de ne pas assister à la procédure orale en temps utile avant la date prévue relevait d'une question de courtoisie et de respect plutôt que d'une obligation procédurale se devant d'être respectée. En outre, si une annonce tardive d'une absence prévue à la procédure orale pouvait constituer une "action fautive de nature irresponsable voire malveillante", il serait nécessaire de requérir de solides preuves à l'appui d'une telle allégation.

- 2.2 Pour la Chambre, le standard à appliquer pour l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à une répartition différente des frais reste celui appliqué dans les décisions T 0383/13 et T 1079/07.

La situation du cas présent est ainsi identique en tous points à la situation discutée dans le cas T 383/13.

- 2.2.1 Tout d'abord, la Chambre n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si la requérante l'avait prévenue à un stade précoce, puisque elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et par là le clore à la date prévue de ladite procédure

orale. La procédure orale n'était donc aucunement superflue.

Ensuite, comme mentionné ci-dessus, la participation à ladite procédure orale ne comporte aucune obligation, et c'est aux parties de décider de leur participation ou non.

2.2.2 Par ailleurs, le fait que l'opinion préliminaire de la Chambre fût en faveur de l'intimée ne peut jouer, quelque soit le degré de conviction et la force des arguments présentés dans ladite opinion préliminaire.

Les vues exprimées dans l'opinion préliminaire d'une chambre restent des évaluations provisoires, qui ne sont nullement engageantes ou contraignantes et il n'y a aucune garantie qu'elles soient maintenues dans la décision finale. Par conséquent, chaque partie est tenue de se prononcer de son propre chef de sa participation à la procédure orale, indépendamment de la participation ou non des autres parties à ladite procédure orale. En outre, il est du devoir de tout représentant diligent d'être présent à la procédure orale, même si l'opinion préliminaire lui est favorable et si l'autre partie ne vient pas.

2.2.3 Enfin, dans le cas d'espèce, la non-comparution de la requérante ne porte pas préjudice à l'intimée 2 qui a assisté à la procédure orale. Il n'était pas de la responsabilité de la requérante que l'intimée fût présente à Munich dès le 17 janvier 2017 soit deux jours avant la procédure orale pour le cas présent, et dût encourir des frais supplémentaires dus à cette présence antérieure à la tenue de la procédure orale. L'intimée 2 était en mesure d'annuler ses réservations hôtelières dès l'annonce de la non participation de la

requérante et était donc en mesure d'éviter les frais encourus, si elle avait eu l'intention de ne pas participer à la procédure orale.

- 2.3 Il n'y a donc pas lieu d'arrêter une répartition différente des frais au sens de l'article 104(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. Le recours est rejeté comme irrecevable.
2. La requête de l'intimée 2 en répartition des frais est rejetée.

Le Greffier :

Le Président :



S. Fabiani

A. Usuelli

Décision authentifiée électroniquement