

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 24 novembre 2020**

N° du recours : T 2247/16 - 3.3.10

N° de la demande : 07712641.5

N° de la publication : 1968711

C.I.B. : A61K8/34, A61K8/73, A61Q19/08,
A61K9/00, A61K47/10

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
GEL VISCOELASTIQUE A USAGE DERMATOLOGIQUE

Titulaire du brevet :
Anteis SA

Opposante :
ALLERGAN, INC.

Référence :
GEL VISCOELASTIQUE A USAGE DERMATOLOGIQUE / ANTEIS

Normes juridiques appliquées :
RPCR 2020 Art. 25
RPCR Art. 13(1), 13(3)
CBE R. 99(2)

Mot-clé :

Requêtes subsidiaires produites tardivement - requête
clairement admissible (oui),
Arguments produits tardivement - recevable (non),

Décisions citées :

T 2097/10

Exergue :



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 2247/16 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 24 novembre 2020

Requérant : ALLERGAN, INC.
(Opposant) 2525 Dupont Drive
Irvine CA 92612 (US)

Mandataire : Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Intimé : Anteis SA
(Titulaire du brevet) Chemin des Aulx 18
Fondation Genevoise
Pour l'Innovation Technologique
Fongit
1228 Plan-Les-Ouates, Genève (CH)

Mandataire : Ricker, Mathias
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann
Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zweibrückenstrasse 5-7
80331 München (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 20 juillet 2016 concernant le maintien
du brevet européen No. 1968711 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président P. Gryczka
Membres : J.-C Schmid
 F. Blumer

Exposé des faits et conclusions

- I. Le requérant (opposant) a introduit un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n° 1 968 711 pouvait être maintenu sous la forme de la requête subsidiaire 1 déposée le 16 mars 2016 pendant la procédure orale devant la division d'opposition.
- II. Le requérant avait formé une opposition en vue d'obtenir la révocation du brevet dans sa totalité pour manque d'activité inventive et d'application industrielle (Article 100(a) CBE) et pour insuffisance de divulgation de l'invention (Article 100(b) CBE).
- III. La requête subsidiaire 1 déposée le 16 mars 2016 comporte quatre revendications, à savoir les revendications indépendantes 1 et 2 de produit, identiques aux revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré, ainsi que la revendication indépendante 3 de procédé et la revendication 4 dépendante de la revendication 3.

Selon la division d'opposition, l'objet des revendications 1 et 2 était suffisamment divulgué pour être fabriqué et mis en œuvre industriellement. Elle a donc rejeté les motifs d'opposition relatifs à l'application industrielle (Article 100(a) CBE en combinaison avec l'article 57 CBE) et à l'insuffisance de description de l'invention (Article 100(b) CBE). La revendication 3 de la requête subsidiaire 1 satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE et son objet était nouveau et ne découlait pas de manière évidente des documents cités. Les mêmes conclusions

s'appliquait à la revendication dépendante 4. La division d'opposition a constaté que les revendications 1 et 2 n'avaient pas fait l'objet d'objections d'absence d'activité inventive de la part de l'opposant.

Par conséquent, la division d'opposition est arrivée à la conclusion que le brevet litigieux pouvait être maintenu sous forme amendée sur la base des revendications 1 à 4 de la requête subsidiaire 1.

IV. Le requérant a introduit un recours contre cette décision et a demandé que la décision soit annulée et le brevet révoqué.

Dans son mémoire de recours daté du 18 novembre 2016, le requérant a contesté les conclusions de la division d'opposition uniquement en ce qui concerne la brevetabilité des revendications de procédé 3 et 4, à savoir que la revendication indépendante 3 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 123(2) CBE et que l'objet des revendications 3 et 4 manquait d'activité inventive (Article 56 CBE).

V. Dans sa lettre de réponse au mémoire de recours datée du 5 avril 2017, l'intimé (propriétaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté ou subsidiairement que le brevet soit maintenu sous la forme des requêtes subsidiaires 1 à 5 jointes à ladite lettre de réponse.

VI. Dans une lettre datée du 2 octobre 2018, le requérant a soumis que l'objet de la revendication indépendante 3 de toutes les requêtes étendait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et n'impliquait pas d'activité inventive.

- VII. Par une citation datée du 18 décembre 2019, les parties ont été invitées à comparaître à une procédure orale le 24 novembre 2020.
- VIII. Dans une notification datée du 24 avril 2020, établie conformément à l'article 15(1) RPCB, la Chambre a observé que le seul point litigieux du recours concernait la revendication 3 de la requête subsidiaire 1 maintenue par la division d'opposition et a émis l'avis préliminaire que l'objet de cette revendication n'impliquait pas d'activité inventive.
- IX. Avec une lettre datée du 23 octobre 2020, l'intimé a retiré sa requête principale, la requête subsidiaire 1 alors pendante devenant la nouvelle requête principale et les requêtes subsidiaires 5, 3 et 7 alors pendantes devenant respectivement les requêtes subsidiaires 1 à 3. L'intimé a également déposé avec la même lettre une requête subsidiaire 4 comprenant uniquement les revendications 1 et 2 de la requête maintenue par la division d'opposition.
- X. Pendant de la procédure orale devant la Chambre tenue le 24 novembre 2020, le requérant a demandé à ce que la requête subsidiaire 4 déposée avec une lettre datée du 23 octobre 2020 ne soit pas admise dans la procédure de recours en raison de la tardivité de son dépôt sans motifs convaincants. Si cette requête devait être admise dans la procédure de recours, il a demandé que la Chambre prenne en considération l'argumentation selon laquelle l'objet des revendications 1 et 2 manquait d'activité inventive pour les mêmes raisons que la revendication 3 de procédé des autres requêtes et rejette par conséquent cette requête pour manque d'activité inventive. Le requérant a mis en avant que le pouvoir discrétionnaire de la Chambre à admettre ou

non une requête tardive ne serait pas exercé de façon raisonnable si la Chambre acceptait la requête subsidiaire 4 dans la procédure de recours sans permettre au requérant de l'attaquer quant au fond, car son droit à être entendu ne serait alors pas respecté.

Au cours de la procédure orale, l'intimé a retiré sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 à 3.

XI. Le requérant (opposant) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimé (propriétaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête soumise comme requête subsidiaire 4 avec une lettre datée du 23 octobre 2020.

XII. La Chambre a rendu sa décision à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Admissibilité de requête subsidiaire 4 déposée avec une lettre datée du 20 octobre 2020

2. Le requérant s'est opposé à l'admission cette requête dans la procédure de recours en invoquant son dépôt tardif et le fait que l'intimé n'avait pas avancé de motifs convaincants justifiant ce dépôt.

2.1 La citation à la procédure orale devant la Chambre de recours est datée du 18 décembre 2019, avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure des

chambres de recours (RPCR 2020). Selon l'article 25, paragraphe 3, énonçant les dispositions transitoires du RPCR 2020, l'article 13 RPCR 2007 continue à s'appliquer aux modifications de moyens présentées par les parties.

- 2.2 Les modifications entreprises dans cette requête tardive, consistent en la suppression des revendications de procédé 3 et 4 du jeu de revendications maintenues par la division d'opposition qui étaient le seul point litigieux de la procédure de recours. Cette modification de moyen résout ainsi tous les points litigieux de la procédure de recours sans soulever de questions supplémentaires.
- 2.3 Dans ces circonstances, la Chambre décide donc d'admettre cette requête dans la procédure de recours (Article 13(1) et (3) RPCR 2007) - (voir aussi T 2097/10; point 3 des motifs ; non publié OJ EOB).
- 2.4 Selon le requérant, le règlement de procédure des chambres de recours s'opposait à l'admission de cette requête tardive dans la procédure de recours puisque aucune raison convaincante justifiant son dépôt tardif n'a été invoquée par l'intimé.

Cependant, le requérant se réfère à des exigences requises par l'article 13(2) du RPCR 2020, alors que dans le cas d'espèce c'est toujours le règlement de procédure des chambre de recours dans sa version de 2007 qui s'applique (voir point ci-dessus).

L'article 13 du règlement de procédure des Chambre de recours de 2007 n'exige pas de telles raisons convaincantes. Par conséquent, l'argument du requérant doit être écarté.

Recevabilité d'objections contre les revendications 1 et 2 dans la procédure de recours

3. Au cours de la procédure orale devant la Chambre, le requérant a demandé que des objections d'absence d'activité inventive contre les revendications 1 et 2 soit admises dans la procédure de recours.
- 3.1 Le cadre de droit et de fait d'un recours se fonde sur l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours dans lequel le requérant doit présenter 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 les preuves sur lesquels le recours est fondé (Règle 99(2) CBE).
- 3.2 Dans le cas d'espèce, le requérant a fondé son recours uniquement sur le fait que la revendication 3 n'était pas conforme à la CBE. Le mémoire de recours ne comprend aucune objection contre les revendications 1 et 2 considérées admissibles par la division d'opposition.

Le requérant n'a pas remis en cause le bien-fondé de la décision de la division d'opposition au sujet des revendications de produit 1 et 2 constatant que ces revendications n'avaient pas fait l'objet d'objections d'absence d'activité inventive.

Par conséquent, la requête visant à introduire pendant la procédure orale devant la Chambre une objection contre les revendications 1 et 2 maintenues par la division d'opposition modifie substantiellement le cadre du recours dont le seul point litigieux

concernait la brevetabilité de la revendication indépendante 3 et de la revendication dépendante 4.

- 3.3 D'autre part, la Chambre a annoncé aux parties dans la notification datée du 24 avril 2020 établie conformément à l'article 15(1) RPCR) (voir point 5) que le seul point litigieux concernait la brevetabilité de la revendication indépendante 3, et ce n'est qu'au cours de la procédure orale devant la Chambre que le requérant a tenté d'introduire une objection contre les revendications 1 et 2.
- 3.4 Dans ces circonstances, la Chambre décide de ne pas admettre cette nouvelle objection dans la procédure de recours.
- 3.5 Selon le requérant, avant le dépôt de la requête tardive, il pouvait obtenir la révocation du brevet en attaquant uniquement la revendication 3 présente dans toutes les requêtes alors pendantes. L'admission de la requête subsidiaire 4 dans la procédure de recours lui imposait d'attaquer les revendications 1 et 2 en vue d'obtenir la révocation du brevet. Il devait donc être permis d'attaquer pendant la procédure orale devant la Chambre les revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire 4 déposée tardivement.
- 3.6 Cependant, ce n'est pas la tardivité du dépôt de la requête subsidiaire 4 qui a mis le requérant dans la situation de ne pas pouvoir objecter l'objet les revendications 1 et 2 quant au fond pour obtenir la révocation du brevet, mais le fait de ne pas les avoir attaquées, ni devant la division d'opposition (voir point 7.12 de la décision contestée), ni dans son mémoire exposant les motifs du recours.

3.7 Selon le requérant, la Chambre n'exercerait pas son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable en admettant une nouvelle requête dans la procédure de recours sans permettre au requérant de prendre position sur sa brevetabilité. Le requérant indique que son droit à être entendu n'est pas respecté, puisqu'il ne peut pas formuler d'objections quant au fond sur une requête tardive admise dans la procédure de recours. D'autre part, cette objection n'ajoutait aucun fait nouveau et pouvait être traitée pendant la procédure orale, puisque les objections soulevées quant au manque d'activité inventive pour l'objet de la revendication 3 s'appliquaient également aux revendications 1 et 2.

Cependant, alors que la suppression des revendications de procédé met fin aux seules objections soulevées dans le mémoire de recours, les nouvelles objections du requérant modifient le cadre de fait et de droit du recours. La chambre est donc d'avis qu'elle exerce de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre ces objections.

Le requérant a été entendu sur la recevabilité des objections contre les revendications 1 et 2. Ces objections n'étant pas admises dans la procédure de recours, il n'est pas nécessaire d'entendre les arguments du requérant, selon lesquels l'objet des revendications 1 et 2 manque d'activité inventive.

4. L'intimé ayant retiré la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3 alors pendantes pendant la procédure orale devant la Chambre, la requête subsidiaire 4 reste la seule requête dans la procédure de recours. Cette requête comprend uniquement les revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire 1 maintenue par la division d'opposition.

La division d'opposition est arrivée à la conclusion que l'objet des revendications 1 et 2 était suffisamment divulgué pour être fabriqué et mis en œuvre industriellement et que les revendications 1 et 2 n'avaient pas fait l'objet d'objections d'activité inventive de la part de l'opposant.

Les revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire 1 maintenue par la division d'opposition n'ont pas été attaquées dans le mémoire de recours. D'autre part, l'objection tardive d'activité inventive du requérant contre ces revendications n'est pas admise dans la procédure.

Dans ces circonstances, la Chambre n'a aucune raison de diverger des conclusions de la division d'opposition dans la décision contestée en ce qui concerne les revendications 1 et 2.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire 4 déposée avec la lettre datée du 23 octobre 2020 et une description à y adapter.

La Greffière :

Le Président :



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Décision authentifiée électroniquement