

Veröffentlichung im Amtsblatt  
Publication in the Official Journal  
Publication au Journal Officiel

Ja/Nein  
Yes/No  
Oui/Non



Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 324/88 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 79 400 718.7

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0 010 483

Bezeichnung der Erfindung: Composition utilisable notamment comme produit cosmétique  
Title of invention: permettant un bronzage de la peau, comprenant l'emploi  
Titre de l'invention : d'acides aminés

Klassifikation / Classification / Classement : A61K 7/42

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 8 février 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Laboratoires Sérobiologiques S.A.

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

Stichwort / Headword / Référence :

EPU / EPC / CBE

Art. 83, 113(1)

Schlagwort / Keyword / Mot clé :

"Pas de violation du principe du contradictoire en cas  
d'admission de moyens de preuves confirmatifs présentés  
tardivement"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : T 324/88 - 3.3.1



**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.1  
du 8 février 1989

Requérante : Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.  
(Opposant) Rheinallee 88  
Postfach 15 80  
D-6500 Mainz 1

Mandataire :

Adversaire : Laboratoires Sérobiologiques S.A.  
(Titulaire du brevet) F-54420 Pulnoy

Mandataire : Portal, Gérard  
Cabinet Beau de Loménie  
55, rue d'Amsterdam  
F-75008 Paris

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets du 14 janvier 1988 signifiée le 24 juin 1988 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 010 483 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn

Membres : C. Gérardin  
C. Payraudeau

## Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 79 400 718.7 déposée le 8 octobre 1979, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 19 octobre 1978 fondée sur un dépôt antérieur en France, a donné lieu le 5 octobre 1983 à la délivrance du brevet européen n° 10 483 sur la base de 9 revendications.

La revendication 1 pour les Etats contractants BE, CH, DE, GB, IT, LU, NL et SE s'énonce comme suit :

"Composition utilisable comme produit cosmétique et dermo-corrective (traitement médical d'achromie de la peau, telles que leucodermies, albinisme partiel, vitiligo), destinée à être appliquée topiquement sur l'épiderme pour favoriser la photo-pigmentation de celui-ci et/ou sa photoprotection par exposition aux rayonnements solaires ou ultra-violets, caractérisée en ce qu'elle comprend un sel complexe de L-tyrosine avec au moins un acide aminé basique choisi parmi l'arginine, l'ornithine, la citrulline, la lysine, ou l'hydroxylysine, la concentration en complexe de tyrosine étant comprise entre 0,1 et 10 % en poids de la composition."

La revendication 1 pour AT est une revendication de procédé reprenant toutes les caractéristiques techniques de la revendication 1 de composition pour les autres Etats contractants.

- II. Le 5 juillet 1984 la requérante a fait opposition à ce brevet et a requis sa révocation tout à la fois pour insuffisance d'exposé de l'invention (article 100 b) CBE) du fait que le brevet ne décrivait pas comment le complexe de L-tyrosine pouvait être préparé et pour défaut de nouveauté et d'activité inventive (article 100 a) CBE). Les motifs d'opposition s'appuyaient, d'une part, sur un document déjà considéré lors de la procédure d'examen, et, d'autre part, sur trois nouveaux documents.

Au cours de la procédure d'opposition, la requérante a déposé le 14 janvier 1987 au support de son objection au titre de l'article 100 b) CBE un résultat d'analyse selon lequel le complexe mis en oeuvre dans les compositions revendiquées ne pouvait être préparé à partir des seules informations contenues dans l'exemple 1 du brevet contesté.

En réponse, l'intimée a déposé le 25 avril 1987 un rapport d'essais précisant les conditions opératoires permettant de préparer le complexe de L-tyrosine et caractérisant celui-ci à l'aide de méthodes d'analyse conventionnelles.

Les 21 et 28 décembre 1987, l'intimée a fourni de nouveaux dossiers d'essais dans lesquels le même mode opératoire et les mêmes méthodes d'analyse étaient mis en oeuvre que dans le rapport antérieur ; l'accent était mis, en outre, sur le fait que la chromatographie sur couches minces, que la requérante avait utilisée comme seule méthode d'analyse, pouvait certes être utile pour déterminer le type de composants présents dans un échantillon, mais ne renseignait pas sur leur configuration chimique, ce qui expliquait les résultats négatifs obtenus par la requérante.

Lors de l'audience du 14 janvier 1988 la requérante a introduit une requête subsidiaire visant au report de la procédure orale au cas où les faits et preuves présentés les 21 et 28 décembre 1987 seraient pris en considération.

III. Par décision rendue à l'audience et signifiée le 24 juin 1988, la Division d'opposition a rejeté l'opposition en invoquant pour l'essentiel les arguments suivants :

Les essais réalisés par la titulaire mettent clairement en évidence que le complexe de L-arginine et de L-tyrosine, que la spectrophotométrie en infra-rouge et en ultra-violet permet facilement d'identifier, se forme par simple mélange

des deux acides aminés ; la préparation du complexe ne requiert que les informations contenues dans le fascicule de brevet et les connaissances générales de l'homme du métier, éventuellement complétées de données spécifiques relatives aux produits de départ puisées dans des ouvrages de références comme le Merck Index.

L'exigence de nouveauté est satisfaite, car les exemples comparatifs fournis par la titulaire à partir des compositions décrites dans les documents (2) et (3) démontrent que le sel complexe de L-tyrosine ne se forme pas in situ dans les compositions d'acides aminés de l'art antérieur.

Les compositions revendiquées impliquent également une activité inventive, car il n'était pas évident au vu de l'art antérieur cité d'incorporer un sel complexe de L-tyrosine avec au moins un acide aminé basique dans des compositions destinées à favoriser la photo-pigmentation de l'épiderme par exposition aux rayons solaires.

IV. Le 17 juillet 1988 la requérante (opposante) a formé un recours à l'encontre de cette décision, en acquittant simultanément la taxe prévue et en exposant les motifs du recours dans un mémoire déposé le même jour.

Ces motifs, qui ont été repris dans une lettre parvenue le 18 janvier 1989, concernent exclusivement la prise en compte par la Division d'opposition du compte-rendu d'essais fourni par l'intimée (titulaire du brevet) en vue de démontrer que l'objection d'insuffisance d'exposé était sans fondement. Plus spécifiquement, la requérante fait valoir que les documents et preuves envoyés par l'intimée les 17 et 23 décembre 1987 sont à considérer comme produits tardivement au sens de l'article 114(2) CBE ; en effet, compte tenu des fêtes de fin d'année et de la fermeture de la société requérante jusqu'au 4 janvier 1988 d'une part, et de la semaine de congé supplémentaire prise par le re-

présentant de la requérante d'autre part, celui-ci n'a pris connaissance de ces nouveaux éléments que deux jours avant la procédure orale et n'a donc pas été en mesure de les analyser suffisamment. Le fait que la Division d'opposition, malgré ces circonstances particulières, ait décidé de prendre en compte les résultats d'analyse fournis par l'intimée constitue une faute de procédure au titre de l'article 113 CBE.

- V. Les arguments présentés par l'intimée dans son mémoire de réponse déposé le 14 décembre 1988 peuvent se résumer comme suit :

Lesdits documents étaient pour la plupart annexés à la réponse envoyée le 17 décembre 1987, c'est-à-dire pratiquement un mois avant l'audience du 14 janvier 1988. Le fait que la société requérante ait ses bureaux fermés pendant deux semaines au moment des fêtes de fin d'année ne saurait être opposé à l'intimée.

Quant au contenu des documents, il ne s'agissait que d'informations complémentaires destinées à montrer que la chromatographie en couches minces utilisée par la requérante comme méthode d'analyse dans son essai déposé le 14 janvier 1987 n'était pas adaptée au but recherché et qu'il convenait, au contraire, d'avoir recours à l'analyse par spectrophotométrie en infra-rouge pour caractériser le complexe, comme l'avait fait l'intimée antérieurement.

- VI. La requérante requiert que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition dans une composition différente. La requérante demande en outre le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée conclut au contraire au rejet du recours.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.
2. Comme l'a souligné la requérante avec insistance, le fascicule de brevet et, plus précisément, les exemples de mise en oeuvre ne contiennent aucune indication sur la concentration de la solution de L-tyrosine et de l'acide aminé basique choisi parmi l'arginine, l'ornithine, la citrulline, la lysine et l'hydroxylisine lors de la préparation du complexe. L'objection d'insuffisance d'exposé soulevée au titre de l'article 100 b) CBE en procédure d'opposition se réduit donc à la question de savoir si l'absence de cette caractéristique technique dans la description constitue un obstacle majeur pour l'homme du métier désireux de mettre en oeuvre l'invention et, plus spécifiquement, de reproduire l'exemple 1.

Dans sa réponse du 22 décembre 1984 l'intimée a fait valoir que la réaction de formation du complexe est en fait une simple réaction de neutralisation de la fonction acide de la tyrosine par la fonction basique de l'arginine ou d'un autre acide aminé basique et qu'une telle réaction a normalement lieu en solution (page 2, paragraphe 4 à page 5, paragraphe 1). Cette simple condition suggère donc à l'homme du métier que la réalisation de solutions d'acides aminés est limitée pour une température donnée par le seuil d'hydrosolubilité de ces derniers et qu'il doit être tenu compte des variations de ces seuils en fonction de la température. Il suffit, à cet égard, de se référer au Merck Index, page 1406, article 9638 relatif à la L-tyrosine où il est précisé que la solubilité de ce composé dans l'eau est, exprimée en gramme par litre, 0,196 à 0°C, 0,453 à 25°C, 1,052 à 50°C, 2,438 à 75°C et 5,65 à 100°C ; il est par ailleurs indiqué que la L-tyrosine est insoluble dans l'alcool absolu, l'éther et l'acétone, mais soluble dans les solutions alcalines.

Sur la base de ces seules informations, l'intimée a réalisé à une température voisine de l'ébullition une solution complète à une concentration de 1 % dans l'eau du complexe préféré selon les exemples 1 et 2 du brevet attaqué, c'est-à-dire du produit de réaction de la L-tyrosine et de l'arginine base utilisées dans le rapport 47/53. La validité de cette preuve expérimentale n'a jamais été mise en doute par la requérante.

3. Les décisions des Chambres de recours invitent d'ailleurs l'homme du métier à consulter des ouvrages de référence faisant autorité en matière de technologie pour compenser d'éventuelles lacunes dans la description de la mise en oeuvre d'une invention.

Ainsi, dans la décision T 206/83 du 26 mars 1986 publiée au JO OEB 1/1987, 5 à 13, la Chambre a estimé que, fondamentalement, c'est le destinataire du document, c'est-à-dire l'homme du métier, qui peut immédiatement faire appel à des connaissances générales de base, qui doit remédier à l'insuffisance de l'exposé. Par connaissances générales de base, il convient d'entendre le contenu des guides et manuels de base existant sur le sujet. On peut effectivement attendre de l'homme du métier qu'il consulte ceux-ci pour y trouver des indications claires sur ce qu'il faut faire en pareil cas, étant donné que celui-ci dispose non seulement de connaissances de base sur l'état de la technique dans ce domaine particulier, mais sait également où trouver une telle information. De tels ouvrages peuvent en effet le renvoyer à des articles décrivant plus précisément comment procéder ou tout au moins lui indiquant à cette fin une méthode applicable de manière assez générale, qu'il puisse utiliser sans la moindre hésitation (point 5).

De même, dans la décision T 171/84 du 24 octobre 1985 publiée au JO OEB, 4/1986, 95 à 102, la Chambre n'a pas été convaincue par les preuves fournies par l'opposante, montrant que la stricte observation des quantités présentes dans le seul



exemple contenu dans le brevet n'a pas conduit au résultat souhaité (point 2). Selon la Chambre, il appartenait, au contraire, à l'homme du métier d'appliquer les connaissances générales de base dans le choix des proportions approximatives désirées des réactifs ; ce faisant, il n'aurait pas eu à surmonter d'obstacle ou à prendre de décision difficile pour ramener la réaction à des conditions normales. En outre, aucun effort excessif de recherche ou d'expérimentation, encore moins aucune activité inventive n'étaient en l'occurrence attendus de l'homme du métier. L'attitude de l'opposante, qui aborde le problème aveuglément, n'est pas celle qui correspond à la démarche de l'homme du métier ; celui-ci, par définition, doit mener les essais avec l'habileté d'un spécialiste, en étant entre autres capable de déceler les écarts évidents par rapport aux conditions normales et d'y remédier (point 12).

Il ressort de cette jurisprudence que l'opposante est tenue d'aborder la lecture de la description d'un brevet attaqué de manière aussi constructive que l'homme du métier, c'est-à-dire de faire appel, le cas échéant, à des connaissances générales de base. Il n'est guère contestable que les informations contenues dans le Merck Index sur la solubilité de la L-tyrosine et des autres acides aminés appartiennent à de telles connaissances.

4. Il convient donc d'interpréter l'essai produit par la requérante le 14 janvier 1987 à la lumière de cette approche. Cet essai fait suite à une notification intermédiaire de la Division d'opposition en date du 23 octobre 1986 invitant les deux parties à présenter des rapports d'essais en vue d'éclaircir des points encore litigieux. Pour sa part, la requérante était invitée à apporter la preuve concrète que le sel de L-tyrosine avec l'arginine mentionné dans les exemples 1 et 2 du brevet attaqué est impossible à reproduire, en donnant pour mission à un homme du métier de préparer ledit sel. Il était bien précisé que cet homme du métier devrait utiliser les informations contenues dans la

description du brevet ainsi que ses propres connaissances générales de base et, si cela s'avérait nécessaire, s'aider d'ouvrages de référence faisant autorité en matière d'acides aminés (point 2).

Le rapport d'essai du Professeur König, joint à la réponse de la requérante, fait état de l'expérience suivante : 0,47 g de L-tyrosine et 0,53 g de L-arginine ont été ajoutés à 100 g d'eau, le mélange étant ensuite agité durant 30 minutes à la température de 40°C. L'analyse chromatographique sur couches minces n'a pas permis de mettre en évidence la formation du complexe.

Tout comme l'intimée dans ses commentaires du 25 avril 1987, la Chambre note que les concentrations utilisées par la requérante, respectivement 0,47 et 0,53 g/l, dépassent largement les seuils d'hydrosolubilité des deux acides aminés. Non seulement une simple consultation du Merck Index était suffisante pour renseigner la requérante sur la concentration maximale d'acide aminé à mettre en oeuvre, mais cette information, au moins en ce qui concerne la tyrosine, figurait déjà au dossier depuis le 22 décembre 1984 et était donc directement accessible à la requérante. L'essai produit, qui ne respectait pas les conditions de solubilité des acides aminés dans l'eau telles que les aurait choisies l'homme du métier, ne pouvait donc être d'aucune utilité pour appuyer l'objection soulevée au titre de l'article 100 b).

En réalité, cet essai, qui avait déjà été réalisé le 4 juillet 1985 par le Professeur König, soit quinze mois avant l'invitation expresse de la Division d'opposition, ne pouvait pas répondre aux conditions fixées par celle-ci, ni par conséquent contribuer à une appréciation objective des faits.

5. Bien que l'intimée ait mis l'accent dans sa réponse déposée le 25 avril 1987 sur le manque de pertinence de l'essai réalisé par le Professeur König, la requérante n'a par la suite présenté aucun résultat d'essai respectant les conditions de solubilité dans l'eau des acides aminés indiquées dans le Merck Index. La situation au moment de la citation du 4 novembre 1987 à la procédure orale était donc telle qu'aucun élément de preuve démontrant l'impossibilité de préparer le complexe n'avait été apporté par la requérante, alors que, pour sa part, l'intimée avait produit dès le 25 avril 1987 un volumineux rapport d'essais décrivant la préparation du complexe et son identification à l'aide de sa solubilité, son acidité ionique et son point de fusion ainsi que par analyse thermique différentielle et spectrophotométrie d'absorption dans l'ultra-violet et l'infra-rouge (suites n° 3 à 15). Dans ces conditions, le dossier de défense pour la procédure orale, qui avait été déposé le 21 décembre 1987 et dont une copie avait été adressée simultanément à la requérante, ne modifiait pas le poids des arguments présentés par les deux parties puisqu'il confirmait, pour l'essentiel, des résultats déjà présents au dossier, donc connus de la requérante.

La comparaison entre la réponse du 25 avril 1987 et le dossier de défense du 21 décembre 1987 révèle, en effet, que les informations techniques qui y sont contenues et qui ont été déterminantes dans la décision de la Division d'opposition, sont pour l'essentiel identiques. Ainsi, il y a correspondance dans les procédés de préparation qui tiennent compte des limites de solubilité indiquées dans le Merck Index (comparer suites n° 2 et 8), dans les spectres ultra-violet (comparer suites n° 10 et 25) et dans les spectres infra-rouges (comparer suites n° 14 et 28) du complexe de L-tyrosine et d'arginine.

La Chambre observe encore que l'annexe technique jointe à la réponse du 25 avril 1987 contenait, en plus, des informations non reprises dans le dossier de défense déposé ultérieurement, mais essentielles pour répondre à l'objection au titre

de l'article 100 b) CBE ; celles-ci concernaient la caractérisation du complexe de L-tyrosine et d'arginine, soit en solution aqueuse à la concentration de 0,50 %, soit à l'état cristallisé, par diverses propriétés physico-chimiques.

Ainsi, l'intimée avait établi pratiquement neuf mois avant la procédure orale que le complexe est 5,2 fois plus soluble dans l'eau distillée que la L-tyrosine, que ses solutions aqueuses à 0,50 % ont un pH égal à 9,1, que son point de fusion est égal à 216° C et que l'analyse thermique différentielle met en évidence un double pic aux environs de 220° C (suites n° 3 à 5 et 8).

6. Dans la deuxième partie du dossier de défense pour l'audience relative à la chromatographie sur couches minces que le Professeur König avait utilisée pour son essai, l'intimée s'est bornée à énoncer les limites de cette technique d'analyse. Les conditions opératoires requièrent, en effet, l'utilisation de solvants de migration polaires qui provoquent la dissociation du complexe en deux acides aminés sous forme ionique, lesquels donnent le même spot que leurs homologues non ionisés. La chromatographie sur couches minces est donc un moyen nécessaire pour identifier les constituants du complexe, mais n'est pas une méthode d'investigation permettant de démontrer sans ambiguïté la formation ou la non formation du complexe (suites n° 22 et 35). Même si cette réserve constitue en soi un élément nouveau dans le dossier, elle ne fait que s'ajouter aux préventions de l'homme du métier contre la seule utilisation de la chromatographie sur couches minces pour caractériser un composé. L'encyclopédie Ullmann, Volume 5, Chapitre "Dünnschicht-Chromatographie", page 202 précise, en effet, que la chromatographie sur couches minces est avant tout une technique de séparation qui, en tant que telle, ne permet pas d'identifier avec certitude la structure d'un composé et à laquelle il convient d'associer les méthodes traditionnelles d'analyse spectrophotométrique (point 5).

Par conséquent, l'essai produit par la requérante ne répond pas à double titre aux critères qu'aurait retenus l'homme du métier ; d'une part, il ne tient pas compte des limites de solubilité des aminoacides dans l'eau, et, d'autre part, il ignore les limites intrinsèques de la chromatographie sur couches minces en tant que méthode d'analyse. Le fait que l'intimée ait souligné cette carence dans son dossier de défense du 21 décembre 1987 n'affecte cependant en rien la position de la requérante quant au fond ; en effet, l'élément nouveau, c'est-à-dire la valeur relative de la chromatographie sur couches minces pour caractériser des complexes de type sel, n'est en fait qu'une simple confirmation des connaissances générales de l'homme du métier destinée à expliquer les raisons pour lesquelles les résultats produits par la requérante et par l'intimée étaient en apparence contradictoires.

7. La Chambre observe en outre que la requérante n'a pas contesté sur le principe les déclarations de l'intimée et n'a présenté en procédure de recours aucun rapport d'essai infirmant les conclusions de l'intimée. Or, aussi bien dans la mise en oeuvre de concentrations compatibles avec la solubilité des acides aminés dans l'eau que dans le choix d'une technique d'analyse appropriée, il appartenait à la requérante, qui avait la charge de la preuve, d'apporter des éléments convaincants à l'appui de son objection au titre de l'article 100 b) CBE.
8. Compte tenu de la quasi-identité des éléments techniques contenus dans le rapport du 25 avril 1987 et dans le dossier de défense du 21 décembre 1987, la Chambre estime que la Division d'opposition a pu valablement refuser le report de la procédure orale en considérant que les conclusions du dossier de défense étaient connues de la requérante depuis pratiquement neuf mois. La Chambre considère donc que les dispositions de l'article 113(1) CBE ont été respectées par

la décision attaquée et que la requête de la requérante demandant l'annulation de cette décision pour violation des règles de procédure et le renvoi de l'affaire à la première instance doit être rejetée.

Il en est de même, de ce seul fait, en ce qui concerne la requête en remboursement de la taxe de recours présentée dans le mémoire de recours en application de la règle 67 CBE.

9. Bien que la requérante n'ait invoqué que la non observation des dispositions de l'article 113 CBE comme motif de recours, la Chambre a procédé, conformément aux dispositions de l'article 114(1) CBE, à l'examen d'office des faits, en particulier des motifs invoqués en procédure d'opposition et non repris en procédure de recours.

Aussi bien en ce qui concerne l'objection d'insuffisance d'exposé de l'invention que de défaut de nouveauté et d'activité inventive, la Chambre fait siennes les conclusions de la Division d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit :

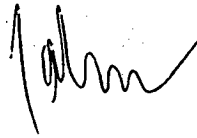
1. Le recours est rejeté.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier



F. Klein

Le Président



K. Jahn

AP  
CB