

Code de distribution interne :

- (A) Publication au JO
(B) Aux Présidents et Membres
(C) Aux Présidents

D E C I S I O N
du 7 mars 2001

N° du recours : T 1085/97 - 3.3.5

N° de la demande : 91919574.3

N° de la publication : 0553241

C.I.B. : B01F 17/56

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Utilisation de compositions à base d'alcools gras ; pour la
préparation d'émulsions ; procédé de préparation d'émulsions et
émulsions ainsi obtenues"

Titulaire du brevet :

SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES
CHIMIQUES, S.E.P.P.I.C.

Opposant :

Cognis Deutschland GmbH
Goldwell GmbH
Degussa-Hüls Aktiengesellschaft Patente und Marken Standort
Marl

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 52(1), 54(1), (2), 56

Mot-clé :

"Requête principale - nouveauté d'un produit défini par son
procédé de préparation (non)"

"1^{ère} requête subsidiaire - utilisation nouvelle activité
inventive (oui) - inacceptable analyse ex-post-facto"

Décisions citées :

T 0666/89

Exergue :

-



N° du recours : T 1085/97 - 3.3.5

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.5
du 7 mars 2001

Requérante : Cognis Deutschland GmbH
(Opposante) Cognis IP
Postfach 130164
D-40551 Düsseldorf (DE)

Mandataire : -

Requérante : Goldwell GmbH
(Opposante) Zerninstraße 10-18
D-64297 Darmstadt (DE)

Mandataire : -

Partie de droit : Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
(Opposante) Patente und Marken
Standort Marl
Bau 1042/PB 15
D-45764 Marl (DE)

Mandataire : Schupfner, Georg U.
Müller, Schupfner & Gauger
Parkstraße 1
D-21244 Buchholz (DE)

Intimée : SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES
(Titulaire du brevet) INDUSTRIES CHIMIQUES, S.E.P.P.I.C.
75, quai d'Orsay
F-75321 Paris Cédex 07 (FR)

Mandataire : Hubert, Philippe
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
D-75340 Paris Cédex 07 (FR)

Décision entreprise : Décision de la division d'opposition de l'Office
européen des brevets signifiée par voie postale le
18 septembre 1997 par laquelle l'opposition formée à
l'égard du brevet n° 0 553 241 a été rejetée
conformément aux dispositions de l'article 102(2)
CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. K. Spangenberg
Membres : A.-T. Liu
J. H. Van Moer

Exposé de faits et conclusions

- I. Deux recours ont été formés suite à la décision de la division d'opposition rejetant trois oppositions contre le brevet européen n° 0 553 241.
- II. Pour contester la brevetabilité du brevet, les opposantes ont cité onze documents, dont les suivants :
- D1 : Traduction en allemand du document JP-A-89-203036
D3 : Soap/Cosmetics/Chemical Specialities for June 1986, pages 34-37, 74.
D7 : Technical Bulletin, Triton CG-110, May 1975.
- III. Par décision rendue à l'issue de la procédure orale en date du 20 juin 1997, la division d'opposition a estimé que les motifs invoqués par les opposantes ne s'opposaient pas au maintien du brevet.
- IV. La décision entreprise est basée sur les revendications 1 à 10 telles que délivrées. Les revendications indépendantes s'énoncent comme suit :
- "1. Utilisation de compositions à base d'alcools gras comprenant
- 60 à 90 % en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone, de préférence de 16 à 18 atomes de carbone;
 - 10 à 40 % en poids d'un alkylpolyoside, de préférence un alkylpolyoside dont la partie alkyle est identique à celle de l'alcool gras;
 - et éventuellement 0,5 à 5 % de polyoside comme compositions auto-émulsionnables pour la préparation d'émulsions.
5. Procédé de préparation d'émulsions, caractérisé en ce qu'il comprend

- a) la préparation d'une composition auto-émulsionnable comprenant:
- 60 à 90 % en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone, de préférence de 16 à 18 atomes de carbone;
 - 10 à 40 % en poids d'un alkylpolyoside, de préférence un alkylpolyoside dont la partie alkyle est identique à celle de l'alcool gras;
 - et éventuellement 0,5 à 5 % de polyoside

10. Émulsions, caractérisées en ce qu'elles sont obtenues par la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 5 à 9."

V. Essentiellement, la division d'opposition a considéré que l'utilisation ainsi que la préparation des compositions "auto-émulsionnables" telle que stipulée à la revendication 1 et 5, respectivement, n'est ni antériorisée par D1, ni en découle à l'évidence. L'appréciation par les opposantes de l'activité inventive à l'égard de D1 a été jugée inacceptable car elle présuppose la connaissance préalable du brevet.

VI. La requérante Cognis-Deutschland GmbH et la requérante Goldwell GmbH ont formé recours contre cette décision.

VII. Au cours de l'audience tenue devant la Chambre de recours le 7 mars 2001, l'intimée et titulaire du brevet a déposé cinq jeux de revendications servant de bases à des requêtes subsidiaires n° 1 à 5. En particulier, le jeu de revendications selon la requête subsidiaire n° 1 est formé des revendications 1 à 9 telles que délivrées. De plus, des nouvelles pages de description ont été déposées pour tenir compte des modifications apportées à ce dernier jeu de revendications.

VIII. Au cours de l'audience, les requérantes ont essentiellement avancé les arguments suivants :

- L'objet de la revendication 1 est dépourvu de nouveauté au regard de l'enseignement selon D1.
- Le problème technique à résoudre est l'échange des tensioactifs non-ioniques des compositions de l'état de la technique par d'autres tensioactifs non-irritants. Le remplacement d'alcools éthoxylés par des alkylpolyglycosides pour des raisons déjà connues de D1 n'implique pas une activité inventive par rapport à D1.
- Le terme "auto-émulsionnable" n'est pas défini d'une façon précise. Dès lors, il ne devrait pas être pris en considération pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive.
- La revendication 10 n'est pas acceptable car elle concerne des produits qui ne sont pas nouveaux en tant que tels.

IX. Les arguments de l'intimée ont été essentiellement les suivants :

- D1 ne concerne pas des compositions auto-émulsionnables.
- La formulation du problème technique de la part des requérantes est erronée car elle contient des éléments de la solution proposée par l'invention.
- Le terme "auto-émulsionnable" est parfaitement défini dans l'état de la technique et constitue une caractéristique essentielle de l'objet revendiqué.

- La revendication 10 se limite aux produits obtenus directement par le procédé de préparation y défini. Sa brevetabilité dérive de celle du procédé.

A l'appui de ses arguments, l'intimée a remis au cours de l'audience des documents de publicité sur le produit commercial EMULGADE PL 1618 de la société Henkel KGaA, publiées après la date de dépôt du brevet litigieux.

- X. Les requérantes ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 0 553 241.

La partie de droit n'a pas présenté de requête.

L'intimée (titulaire du brevet) demande le rejet des recours ou, subsidiairement, d'annuler la décision entreprise et de maintenir le brevet selon l'une quelconque des requêtes subsidiaires 1 à 5 dans l'ordre numérique.

Motifs de la décision

Requête principale

- 1. *Revendication 10*
 - 1.1 La revendication 10 concerne des émulsions uniquement définies par leur procédé de fabrication (voir point IV). Conformément à la jurisprudence de l'OEB, la Chambre estime qu'une telle revendication ne peut être acceptée que si les émulsions en tant que telles satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité (voir Jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB, 3ème édition, 1998, Chapitres II B - 6.1 et 6.2).

Or, l'intimée n'a pas dénié que des émulsions contenant un alkylpolyoside et un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone dans les proportions indiquées sont déjà connues en soi (voir par exemple brevet attaqué, page 2 lignes 52 à 55). Par ailleurs, elle n'a pas contesté lors de l'audience que les émulsions revendiquées ne se distinguent pas de celles comprenant les mêmes composantes mais obtenues différemment.

- 1.2 La Chambre ne peut partager la vue de l'intimée selon laquelle la portée de la revendication 10 serait limitée aux émulsions obtenues directement par la mise en oeuvre du procédé de fabrication. L'intimée n'ayant pas motivé son interprétation qui est en contradiction avec la jurisprudence de l'OEB citée ci-dessus, la Chambre ne voit pas l'utilité de rentrer dans plus de détails sur ce point.
- 1.3 Les émulsions revendiquées manquant de nouveauté, la requête principale est rejetée en conséquence.

Première requête subsidiaire

2. *Nouveauté*

- 2.1 La revendication 1 concerne l'utilisation pour la préparation d'émulsions de compositions auto-émulsionnables comprenant 60 à 90% en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone et 10 à 40% en poids d'un alkylpolyoside. Il est incontestable que D1 ne donne aucun exemple de composition qui entre dans cette définition. Néanmoins, il y a lieu de se demander si l'enseignement technique contenu dans D1 dans son ensemble est de nature à conduire l'homme du métier à l'objet de la revendication 1 (voir par exemple décision T 666/89 dans JO OEB 1993, 495).

2. Le document D1 divulgue deux niveaux de compositions, en premier lieu des mélanges anhydres comprenant un alkylpolyglycoside, une huile et un polyol et, en deuxième lieu, des émulsions aqueuses de ces mélanges anhydres (voir revendications 1 et 2 respectivement). Il n'est aucunement mentionné dans D1 que ces compositions, notamment les émulsions anhydres, seraient auto-émulsionnables.

Le procédé de préparation des émulsions anhydres tel que décrit dans D1 consiste dans une première étape à dissoudre la composante alkylpolyglycoside dans le polyol puis, dans une deuxième étape, à ajouter la phase huileuse à ce mélange (voir page 4, avant-dernier paragraphe). A aucun moment il n'y a donc un mélange de la seule composante alkylpolyglycoside avec la phase huileuse. Ainsi, même si la Chambre admettait que l'homme du métier aurait choisi un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes parmi la sélection de phase huileuse offerte à la page 3, paragraphe 2 de D1, il ne pouvait à s'attendre à ce que les mélanges anhydres ainsi produits, et encore moins les émulsions aqueuses susceptibles d'être obtenues avec ces compositions anhydres, soient auto-émulsionnables.

En conclusion, la Chambre estime que, même en appréciant l'enseignement technique de D1 de façon globale, une composition auto-émulsionnable ne peut être déduite de ce document antérieur, et encore moins une utilisation quelconque d'une telle composition.

2. La Chambre concède que la définition de l'expression "auto-émulsionnable" n'est pas tout à fait précise. En effet, par ce terme, on entend désigner une composition permettant d'obtenir très facilement des émulsions stables par simple dispersion à chaud par agitation, notamment mécanique, lente, dans de l'eau ou un milieu polaire approprié (voir fascicule de brevet, page 2,

lignes 13 à 15). Or, ni la stabilité des émulsions, ni la vitesse de l'agitation mécanique n'est définie par des chiffres exacts.

Cependant, les requérantes n'ont pas argué que l'expression "auto-émulsionnable" serait utilisé ici dans un sens différent de l'usage conventionnel, tel que mentionné dans le fascicule de brevet (page 2, lignes 13 à 19). En outre, un produit contenant des alkylpolyglycosides ayant des chaînes de 16 à 18 atomes de carbone est commercialisé par la société Henkel KGaA comme base "auto-émulsionnable" pour la formulation de crèmes et lotions sous le nom EMULGADE PL 1618. Les documents de publicité de produit, publiés en 1994 et présentés par l'intimée lors de l'audience du 7 mars 2001, confirment que ce terme est du moins courant dans le domaine technique impliqué. La Chambre estime dès lors que, si la définition donnée dans le brevet attaqué n'est pas absolue, elle est certainement utilisable dans le sens qualitatif. Ainsi, il n'y a pas de doute pour l'homme du métier qu'une composition ayant cette propriété peut être mélangée à un milieu approprié sans qu'un cisaillement et un considérable apport d'énergie soit nécessaire pour donner une émulsion stable.

2.4 Dans ces circonstances, la Chambre accepte la caractéristique "auto-émulsionnable" comme condition essentielle susceptible de distinguer l'utilisation revendiquée de l'art antérieur. Etant donné que cette caractéristique n'est connue ni de D1 ni d'un autre document appartenant à l'état de la technique, l'objet de la revendication 1 est nécessairement nouveau.

3. *Activité inventive*

3.1 La Chambre suit l'avis unanime des parties qui considèrent que l'état de la technique le plus pertinent

est représenté par des compositions auto-émulsionnables généralement constituées par 60 à 90% en poids d'au moins un alcool gras lourd et 10 à 40% en poids d'alcool cétylstéarylique condensé avec des molécules d'oxyde d'éthylène, utilisées pour la préparation d'émulsions (voir fascicule de brevet, page 2, lignes 16 à 22).

- 3.2 Les composés éthoxylés contenus dans les compositions de l'état de la technique citée sont toxiques et préjudiciables à la santé. Le problème technique à résoudre est donc de fournir de nouvelles compositions auto-émulsionnables ayant des propriétés améliorées dans la préparation des émulsions, mais qui ne présentent pas ces inconvénients (voir fascicule de brevet, page 2, lignes 36 à 38).
- 3.3 La solution préconisée à la revendication 1 est l'utilisation d'un mélange auto-émulsionnable d'alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone avec un alkylpolyoside dans des proportions telles que définies.
- 3.4 La Chambre observe que les sociétés requérantes ne disconviennent pas de la supériorité des nouvelles compositions vis-à-vis des compositions auto-émulsionnables connues pour l'usage revendiqué, notamment leur meilleure aptitude à émulsionner des phases grasses, difficiles à émulsionner, telles que des silicones. En fait, ces propriétés avantageuses sont même confirmées dans les documents de publicité sur le produit Emulgade de la société Henkel (voir aussi point 2.3). Ces avantages étant déjà discutés dans le brevet litigieux (voir page 4, lignes 34 à 37), force est de conclure que le problème technique posé est effectivement résolu.
- 3.5 Sur la question de savoir si la présente solution découle de l'art antérieur à l'évidence, la Chambre, comme les parties, considère que seul D1 est pertinent

en ce qu'il divulgue, au moins dans son ensemble, la préparation d'émulsions à partir d'un mélange qui peut contenir un alcool gras et un alkylpolyoside, ceci étant uniquement le cas quand un alcool gras est choisi comme phase huileuse. Cependant, comme déjà indiqué ci-dessus, D1 ne comporte aucune mention relative à d'éventuelles propriétés auto-émulsionnables des compositions y décrites (voir point 2.2). En conséquence, la Chambre considère qu'il n'est pas évident pour l'homme du métier de déduire de D1 des éléments nécessaires pour faire des sélections et de les combiner avec l'état de la technique le plus proche de manière à arriver à une composition auto-émulsionnable pour l'utilisation stipulée à la revendication 1.

3.6 Selon les parties requérantes, le problème technique à résoudre consisterait simplement en une substitution du tensioactif non-ionique des compositions de l'état de la technique le plus proche, notamment un alcool éthoxylé, par un tensioactif non-irritant. L'homme du métier, ayant connaissance de l'enseignement du document D1, se serait trouvé dans une situation à sens unique. Il aurait été notamment incité à substituer dans les compositions auto-émulsionnables connues, les alcools éthoxylés par des alkylpolyglycosides.

3.6.1 La Chambre rappelle cependant que le problème technique ne consiste pas simplement à remplacer le tensioactif dans la composition de l'art antérieur par un autre tensioactif non-irritant mais qu'il y a en outre lieu d'assurer que la nouvelle composition soit aussi auto-émulsionnable et efficace avec des produits connus pour être difficiles à émulsifier (voir fascicule de brevet, page 2, ligne 37 ; page 4, lignes 34 à 37 et point 3.4 ci-dessus).

3.6.2 Par ailleurs, si D1 mentionne des problèmes concernant les tensio-actifs non-ioniques éthoxylés utilisés dans

des bases cosmétiques ou pharmaceutiques d'une façon générale, il n'y est pas question de problèmes relatifs aux alcools gras éthoxylés en particulier (page 1 dernier paragraphe à page 2, premier paragraphe). De plus, l'enseignement de D1 exige que le composé alkylnpolyglycoside soit véhiculé dans une quantité de 1 à 1000 parts d'un polyol par part d'alkylnpolyglycoside pour être efficace en tant qu'émulsifiant (voir D1, page 3, premier paragraphe et point 2.2 ci-dessus).

Strictement pris, l'enseignement de D1 n'est donc pas de remplacer directement un alcool éthoxylé d'une composition auto-émulsionnable par un alkylnpolyglycoside mais plutôt de remplacer un tensioactif éthoxylé dans une composition quelconque par un mélange d'alkylnpolyglycoside et de polyol dans une gamme de proportions définies. Il est aussi à noter que les requérantes n'ont pas argué et que la Chambre n'a aucune raison d'admettre qu'une composition ainsi produite serait auto-émulsionnable dans le sens du brevet.

- 3.6.3 Par conséquent, la Chambre considère que la formulation du problème à résoudre et l'interprétation de l'état de la technique par les requérantes est inacceptable du fait que tout leur raisonnement est tributaire de la connaissance préalable du brevet litigieux.
- 3.7 Enfin, l'existence d'une activité inventive est corroborée par l'écoulement de temps depuis que les compositions auto-émulsionnables comprenant des alcools gras sont connues. En effet, le faible potentiel d'irritation et les bonnes propriétés tensioactives des alkylnpolyglycosides sont relevés dès mai 1975, c'est-à-dire près de treize ans avant la date de dépôt du 9 février 1988 de D1 (voir D7, page 1). Ces propriétés sont réitérées dans un article apparu en juin 1986 (voir D3, page 34, colonne 1, paragraphe 3 ; colonne 2, paragraphe 1 et page 35, Tableau 1). En dépit de ces

faits, l'homme du métier n'a pas songé à utiliser ces alkylnpolyglycosides mélangés à des alcools gras comme base auto-émulsionnable avant la date de priorité du brevet litigieux (17 octobre 1990).

3.8 Etant donné que ni D1, ni aucun autre document appartenant à l'état de la technique ne concerne des compositions susceptibles d'être auto-émulsionnables (voir aussi point 3.5 ci-dessus) , la Chambre conclut que l'utilisation d'un mélange auto-émulsionnable d'un alkylnpolyglycoside dans une quantité majeure d'alcool gras tel que défini à la revendication 1 ne découle pas de l'art antérieur à l'évidence.

4. La revendication 5 concerne un procédé de préparation d'émulsions comprenant comme première étape la préparation de la même composition auto-émulsionnable que celle selon la revendication 1. De plus, elle contient des précisions sur les conditions opératoires dans la préparation des émulsions à partir de cette composition auto-émulsionnable. Le procédé revendiqué comprend ainsi toutes les caractéristiques de l'utilisation selon la revendication 1. Dès lors, la Chambre considère - en accord avec les parties - que la motivation et la conclusion quant à la nouveauté et l'implication d'une activité active concernant l'objet de la revendication 1 s'appliquent de la même façon à l'objet de la revendication 5.

La même conclusion s'étend aux revendications 2 à 4 et 6 à 9 qui concernent des modes de réalisation préférés de l'utilisation ou du procédé selon la revendication 1 ou 5, respectivement.

Les requérantes n'ont pas fait de commentaires à l'égard des modifications concernant la description. La Chambre considérant que la description est correctement adaptée

au présent jeu de revendications, il peut être fait droit à la première requête subsidiaire.

Dispositif

Pour ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet avec les documents suivants :
 - revendications 1 à 9 (première requête subsidiaire déposée à la procédure orale)
 - description pages 3, 5, 6, et 7 telles que délivrées, pages 2 et 4 telles que déposées lors de la procédure orale.

Le Greffier

Le Président



G. Rauh



R. Spangenberg