

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 11 octobre 2001

N° du recours : T0245/98 - 3.3.2

N° de la demande : 92920525.0

N° de la publication : 0557512

C.I.B. : A61K 7/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Utilisation en cosmétique ou en application topique d'une dispersion aqueuse à base d'organopolysiloxanes et d'un copolymère réticule d'acrylamide/acid 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique neutralisé

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence :

Composition cosmétique/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 83, 54, 111(1)

Mot-clé :

"Requête principale - faisabilité : oui"

"Objections relatives à la clarté de la revendication ne remettant pas en cause la faisabilité de l'invention"

"Nouveauté : oui - pas de divulgation concrète dans l'état de la technique"

"Renvoi à la première instance : oui - deux niveaux de juridiction pour l'appréciation de l'activité inventive"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0245/98 - 3.3.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 11 octobre 2001

Requérante : L'OREAL
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale
F - 75008 Paris (FR)

Mandataire : Casalonga, Axel
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Morassistr. 8
D - 80469 München (DE)

Intimée : Henkel
(Opposante) Kommanditgesellschaft auf Aktien
TFP/Patentabteilung
D - 40191 Düsseldorf (DE)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 4 février 1998 par laquelle le brevet européen n° 0 557 512 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : U. Oswald
Membres : J. Riolo
S. U. Hoffmann

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 557 512 a été délivré le 6 décembre 1995 sur la base de la demande européenne n° 92 920 525.0 dont le libellé de la revendication 1 s'énonçait :

"1. Utilisation en cosmétique ou en application cosmétique topique, d'une dispersion aqueuse, caractérisée par le fait que ladite dispersion contient au moins, dans un milieu aqueux cosmétiquement ou physiologiquement acceptable, un organopolysiloxane et un copolymère réticulé d'acrylamide/acide 2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique neutralisé ; sous réserve que l'organopolysiloxane ne soit pas choisi parmi les polydiméthylsiloxanes linéaires de viscosité inférieure à 10^{-1} m²/s."

Le brevet a été accordé avec 23 revendications, dont une revendication indépendante relative à l'utilisation d'une composition cosmétique, une revendication indépendante relative à une composition cosmétique, une revendication indépendante relative à un procédé de traitement cosmétique et une revendication indépendante relative à une composition dermatologique.

II. L'intimée (opposante) a fait opposition à la délivrance de ce brevet européen, demandant sa révocation en application de l'article 100 a) de la CBE en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi que de l'article 100 b) de la CBE pour manque de faisabilité de l'invention.

Entre autres, les documents suivants ont été cités au cours des procédures d'opposition et recours :

- (2) EP-A-466 184
- (5) Prospectus de la société Seppic "Sepigel 305®" du 3 mai 1990.

III. Dans la décision de la division d'opposition, il a été décidé de révoquer le brevet européen N° 0 557 512 pour manque de nouveauté.

La Division d'opposition a conclu que les exigences de faisabilité au titre de l'article 83 CBE étaient bien remplies puisque le brevet en cause mentionnait à plusieurs reprises la température de 25°C en relation avec des mesures de viscosité de polydiméthylsiloxanes. Elle a, en effet, considéré que cette température devait être également celle à laquelle la viscosité indiquée dans la revendication 1 du brevet en cause devait être mesurée.

Elle était, toutefois, de l'avis que l'objet du brevet contesté n'était pas nouveau par rapport à la demande de brevet européen interférente (2). Elle a considéré que la combinaison de l'exemple 21 de ce document avec la divulgation dans la description mentionnant l'utilisation d'un copolymère d'acrylamide et d'acide sulfonique substitué anticipait l'objet du brevet contesté.

IV. La requérante (titulaire) a introduit un recours contre cette décision.

V. Une procédure orale devant la Chambre de recours s'est tenue le 11 octobre 2001.

VI. Au sujet du manque de faisabilité lié à la limite de viscosité précisée dans la revendication 1 du brevet en

cause sans indication de la température de la mesure, la requérante a confirmé l'interprétation de la Division d'opposition et elle a, en outre, fait valoir que, dans le domaines des silicones, il était de pratique courante de définir les viscosités cinématiques sans faire référence aux conditions de mesure.

Concernant la nouveauté, elle a défendu l'opinion que, contrairement à l'avis de la Division d'opposition, le document (2) ne divulguait pas, spécifiquement, un copolymère obtenu par copolymérisation d'acrylamide et d'acide 2-acrylamide-2-méthylpropane sulfonique. Au sujet du document (5), elle a fait valoir que les exemples des pages 12 et 13 étaient précisément exclus de l'objet des revendications du brevet en cause du fait de l'exclusion.

En conclusion, l'objet de la revendication 1 du brevet contesté remplissait bien, selon elle, les exigences de l'article 54 CBE.

Pour ce qui est de l'activité inventive, la requérante a émis l'avis qu'elle devait être débattue devant la Division d'opposition afin de préserver le double degré de juridiction.

VII. L'intimée a réfuté l'approche de la requérante.

D'après elle, en l'absence d'indication dans les revendications du brevet en cause de la température à laquelle la mesure de la viscosité des polydiméthylsiloxanes était effectuée, l'homme du métier n'était pas en mesure de déterminer quelle était la nature des polydiméthylsiloxanes concernés par l'exclusion. A ce sujet, elle a fourni des essais

comparatifs démontrant l'influence de la température sur les mesures de viscosité.

Au sujet de la nouveauté, elle a insisté sur le fait que le document (2) préconisait l'utilisation d'un copolymère d'acrylamide et d'acide 2-acrylamide-2-méthylpropane sulfonique, de sorte que l'exemple 21 en combinaison avec cette divulgation anticipait bien l'objet du brevet contesté. En outre, elle a estimé que les compositions décrites aux pages 12 et 13 du document (5) tombaient également sous le coup des revendications du brevet attaqué.

Elle a, de plus, contesté par écrit l'activité inventive de l'objet des revendications du brevet attaqué.

VIII. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et le renvoi à la première instance pour l'appréciation de l'activité inventive sur la base du brevet européen EP-B-0 557 512 sous sa forme telle que délivrée ou, à titre subsidiaire, sur la base des jeux de revendications auxiliaires 1 à 4 déposés le 11 septembre 2001 (jeux 1 et 4) et le 4 juin 1998 (jeux 2 et 3).

L'intimée a demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Requête principale*

2.1 Article 83 CBE.

Au cours de la procédure orale, l'intimée a indiqué qu'elle ne contestait nullement ni la validité des exemples ni la divulgation de la description du brevet en cause concernant les organosiloxanes en ce qui concernait les exigences de l'article 83 CBE.

Elle a, toutefois, émis l'avis que, en ce qui concerne le cas particulier des polydiméthylsiloxanes linéaires de viscosité supérieure à 10^{-1} m²/s exclus des revendications du brevet en cause, l'homme du métier n'était en mesure de déterminer, dans les cas limites, si un polydiméthylsiloxane linéaire particulier, non mentionné dans la description du brevet attaqué, tomberait ou non sous le coup de l'exclusion puisque le brevet ne précisait pas les conditions dans lesquelles la mesure de viscosité devait être effectuée et que les résultats obtenus dépendaient précisément de ces conditions et notamment de la température à laquelle s'effectuait les mesures.

La Chambre partage le point de vue de l'intimée. Cependant, il n'apparaît pas en quoi cette difficulté à déterminer avec précision les limites de la protection pourrait constituer une impossibilité de réaliser une invention.

En effet, la description ainsi que les exemples du brevet mentionnent, outre un nombre impressionnant d'organosilicones pour lesquelles la restriction de viscosité ne s'applique pas, de nombreux polydiméthylsiloxanes linéaires selon l'invention dont la conformité avec les exigences de l'exclusion n'a pas été mise en doute par l'intimée.

S'il est, certes, théoriquement correct d'imaginer que dans le cas limite de certains polydiméthylsiloxanes linéaires précis le choix d'une température de mesure de viscosité pourrait conduire à une valeur soit inférieure soit supérieure à 10^{-1} m²/s, cela ne remet cependant pas en cause le fait que la composition cosmétique les contenant pourrait cependant être préparée et utilisée. Cette condition est en fait la seule déterminante pour l'appréciation de la faisabilité de l'invention. Le fait de déterminer ensuite si une telle composition serait ou non couverte par les revendications du brevet contesté concerne l'appréciation de la clarté de la revendication et tombe sous le coup de l'application de l'article 84 de la CBE concernant précisément les revendications. Or, l'article 84 de la CBE ne faisant pas partie des motifs d'opposition il ne saurait être considéré au stade du recours.

L'intimée n'ayant apporté aucun autre élément tendant à démontrer que les compositions revendiquées n'étaient pas réalisables ou utilisables, la Chambre considère que le brevet contesté expose bien l'invention de façon suffisamment claire et complète au sens de l'article 83 de la CBE pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

2.2 Nouveauté

- 2.2.1 L'exemple 21 du document (2) décrit l'utilisation en cosmétique ou en application cosmétique topique (shampooing), d'une dispersion aqueuse qui contient au moins, dans un milieu aqueux cosmétiquement ou physiologiquement acceptable, un organopolysiloxane (SE-30 GUM®) et un homopolymère réticulé d'acide 2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique neutralisé (Rheothik 80-11®). En outre, selon le brevet en cause il

apparaît que le composé SE-30 GUM[®] est une gomme de polydiméthylsiloxane ayant une viscosité de 20 m²/s soit bien supérieure à 10⁻¹ m²/s (page 3, ligne 51).

Parmi les nombreux polymères réticulés envisagés dans ce document, il est fait mention, de façon générique, des copolymères d'acrylamide et d'acide sulfonique ou d'acide sulfonique substitué comme le poly(acide-2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique) Rheothik 80-11[®] comme possibilité particulièrement utile (page 9, lignes 45 et 46).

2.2.2 L'intimée a soutenu que la seule différence entre l'exemple 21 du document (2) et l'objet de la revendication 1 du brevet contesté résidait dans la présence d'un copolymère d'acrylamide/acide 2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique au lieu d'un homopolymère réticulé d'acide 2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique. Or, selon elle, comme le document (2) préconisait l'utilisation de copolymères d'acrylamide et d'acide 2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique, elle en a conclu que la combinaison de l'exemple 21 avec cette indication anticipait l'objet du brevet attaqué (page 9, lignes 45 et 46).

2.2.3 La question qui se pose est donc de savoir si le remplacement dans l'exemple 21 de l'homopolymère réticulé Rheothik 80-11[®] par un copolymère d'acrylamide et d'acide 2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique fait bien parti de la divulgation du document (2).

A ce sujet, la Chambre note que le document (2) ne décrit aucun copolymère spécifique obtenu par copolymérisation d'acrylamide avec l'acide-2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique.

Il s'ensuit que l'homme du métier ne dispose d'aucun composé concret dans la divulgation du document (2) qui pourrait lui servir de substitut à l'homopolymère Rheothik 80-11[®] utilisé dans l'exemple 21.

De surcroît, il convient également de faire remarquer que la divulgation dans le document (2) est techniquement incorrecte puisque, en tout état de cause, le poly(acide-2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique) Rheothik 80-11[®] ne pourrait être copolymérisé avec l'acrylamide puisqu'il s'agit déjà d'un homopolymère.

La Chambre en conclut donc que la divulgation du document (2) n'est pas de nature à anticiper l'objet du brevet en cause.

- 2.3 En réponse à une question de la Chambre concernant l'existence éventuelle d'autres attaques portant sur la nouveauté au vu de l'état de la technique disponible, l'intimée s'est référée aux exemples des pages 12 et 13 du document (5) décrivant des gels de massage contenant du Sepigel 305[®] (un copolymère d'acrylamide et d'acide-2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique) et du DC 200[®] (un polydiméthylsiloxane linéaire).

A ce sujet, la requérante a fait remarquer qu'il ressortait de l'exemple en page 13 que la viscosité du DC 200[®] est de 350 cs (centistokes) ce qui correspond à $3,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ de sorte que ces exemples étaient donc exclus de l'objet du brevet attaqué par l'exclusion.

L'intimée n'a pas contesté ces valeurs et la Chambre ne voit pas de raison de les mettre en doute.

En outre, la requérante a fait valoir qu'elle ne pouvait

pas concevoir de conditions de mesure de viscosité qui pourraient permettre d'obtenir une valeur supérieure à 10^{-1} m²/s pour cette huile de silicone de faible viscosité.

L'intimée n'a également pas contesté cette affirmation. A ce sujet, la Chambre note, en outre, que les essais comparatifs fournis par l'intimée avec sa lettre du 18 février 1999 montrent une très faible variation de la viscosité du polydiméthylsiloxane considéré entre 20°C et 40°C (à savoir respectivement $1,63 \cdot 10^{-6}$ m²/s et $1,26 \cdot 10^{-6}$ m²/s) ce qui confirme bien les propos de la requérante.

Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'objet du brevet contesté remplit les exigences de l'article 54 CBE.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer les autres requêtes.

3. *Renvoi à l'instance du premier degré*
(*article 111(1) CBE*)

Dans le cas présent, la Division d'opposition a décidé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas brevetable pour manque de nouveauté par rapport au document (2). Elle n'a toutefois pas considéré les objections d'absence d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) produites par l'intimée avec le mémoire d'opposition. Cette question constitue cependant, entre autres, la base de la requête en révocation du brevet dans sa totalité et doit donc être considérée comme une question de fond essentielle méritant d'être appréciée par deux instances.

Dans ces circonstances, la Chambre renvoie l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

U. Oswald