

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 20 février 2003

N° du recours : T 0496/98 - 3.3.7

N° de la demande : 93400409.4

N° de la publication : 0557196

C.I.B. : A61K 7/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Composition cosmétique pour le maquillage des yeux, comprenant
une microdispersion de cire

Titulaire du brevet :
L'ORÉAL

Opposant :
Schwanhäusser Industrie Holding GmbH & Co.

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 56
CBE R. 55c)

Mot-clé :
"Nouveau motif d'opposition (nouveau) - Admis (non)"
"Activité inventive (oui)"

Décisions citées :
T 0534/98, G 0007/95, G 0010/91

Exergue :

-



N° du recours : T 0496/98 - 3.3.7

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.7
du 20 février 2003

Requérante : Schwanhäusser Industrie Holding GmbH & Co.
(Opposante) Schwanweg 1
D-90562 Heroldsberg (DE)

Mandataire : Eisenführ, Speiser & Partner
Arnulfstraße 25
D-80335 München (DE)

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

Mandataire : Tonnelier, Jean-Claude
NONY & ASSOCIES
3, rue de Penthièvre
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office
européen des brevets signifiée par voie postale le
7 avril 1998 par laquelle l'opposition formée à
l'égard du brevet n° 0 557 196 a été rejetée
conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : B. L. ter Laan
Membres : G. Santavicca
M.-B. Tardo-Dino

Exposé des faits et conclusions

I. La demande européenne de brevet n° 93 400 409.4, déposée le 18 février 1993 et revendiquant la priorité de la demande nationale FR 9202059 du 21 février 1992, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 557 196 sur la base de 19 revendications. Les revendications indépendantes 1, 17 et 19 s'énonçaient comme suit :

"1. Composition pour le maquillage des yeux, caractérisée par le fait qu'elle comprend une dispersion aqueuse de particules de cire, au moins un polymère filmogène hydrosoluble et des pigments, et que ladite dispersion est une microdispersion aqueuse d'au moins une cire, ladite composition ayant une viscosité de 2,5 Pa.s à 35 Pa.s, à 25°C."

"17. Utilisation d'une microdispersion aqueuse de cire en association avec au moins un polymère filmogène hydrosoluble et des pigments, dans la préparation d'une composition selon la revendication 1 pour le maquillage des yeux."

"19. Procédé de maquillage des yeux, caractérisé par le fait que l'on applique sur les cils et/ou sur le bord des paupières, une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 16."

Les revendications dépendantes 2 à 16 et 18 portaient sur des modes préférés de réalisation de la composition selon la revendication 1 et de l'utilisation selon la revendication 17.

II. Une opposition a été formée contre le brevet délivré, en vue d'obtenir sa révocation sur le fondement de l'article 100 a) CBE pour manque d'activité inventive de l'objet tel que revendiqué au vu entre autres des documents suivants :

D1 : GB-A-2 216 797

D3 : WO-A-91/12793

D6 : EP-A-0 394 078

D7 : EP-A-0 477 053

III. Par une décision postée le 7 avril 1998, la division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet en la forme telle que délivrée.

D'après la décision, D1, qui concernait un mascara, pouvait être considéré comme le document représentant l'état de la technique le plus proche. D3, qui décrivait une composition formée par une émulsion liquide/liquide et non une dispersion d'une cire dans un milieu aqueux, et D6, qui portait sur des compositions pour le traitement des cheveux, étaient moins appropriés que D1 comme point de départ.

Le problème à résoudre était de conférer un bon effet d'épaississement des cils tout en donnant un maquillage lisse et régulier, malgré une viscosité élevée de la composition qui était nécessaire pour l'application sur les cils à l'aide d'une brosse.

Au vu des exemples contenus dans le brevet attaqué, ce problème avait été résolu par la composition telle que définie dans la revendication 1.

D1, qui ne mentionnait pas une microdispersion de cire, ne permettait pas à lui seul d'arriver à la solution telle que revendiquée. Les autres documents ne concernaient pas le problème du brevet litigieux et ne pouvaient être combinés avec D1. De plus, ils ne comportaient aucune suggestion pour arriver à l'objet tel que revendiqué. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 en litige impliquait une activité inventive, et, comme il en allait de même pour l'objet des autres revendications, l'opposition devait être rejetée.

IV. Un recours a été formé par l'opposante (requérante) contre cette décision, reçu le 16 mai 1998, la taxe prescrite a été payée le même jour. Avec le mémoire de recours, reçu le 18 août 1998, la requérante a cité de nouveaux documents pour consolider ses arguments sur l'absence d'activité inventive, à savoir, entre autres :

D8 : W. Umbach, "*Kosmetik - Entwicklung, herstellung und Anwendung kosmetischer Mittel*", Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1988, pages 92, 93, 100 à 103 et 402 à 408

D10 : Leon M. Prince, "*Microemulsions Theory and Practice*", Ed. Academic Press, 1977, pages 21 à 32

V. Pour réfuter les conclusions de la requérante, l'intimée a présenté des résultats d'essais comparatifs sous forme de deux déclarations de M. Bertrand Piot, un des inventeurs du brevet attaqué, ces déclarations ayant été établies pour la défense des demandes de brevet correspondantes aux Etats-Unis, à savoir :

- Déclaration en date du 19 novembre 1996, comprenant l'"Exhibit 1".

- Déclaration en date du 21 octobre 1997, comprenant l'"Exhibit 1" et l'"Exhibit A" ;

VI. En réponse à l'annexe à la citation à la procédure orale, dans laquelle la Chambre de recours avait attiré l'attention des parties sur les questions à trancher, l'intimée a déposé quatre jeux de revendications à titre de première à quatrième requêtes subsidiaires (lettre en date du 20 janvier 2003).

VII. Dans sa lettre en réponse, en date du 20 janvier 2003, la requérante a cité d'autres documents - D11 (EP-A-0 446 094) et D12 (US-A-4 948 584) - et soulevé un nouveau motif d'opposition sur le fondement de l'article 100 a) CBE, soit l'absence de nouveauté de l'objet revendiqué au vu des compositions divulguées par l'un des documents D1 et D11.

Avec sa lettre du 4 février 2003, la requérante a versé une expertise de M. Lothar Gehm en date du 31 janvier 2003 et mentionné encore un autre document.

VIII. La procédure orale a eu lieu le 20 février 2003.

IX. La requérante a présenté les arguments suivants :

- a) Le nouveau motif d'opposition, l'absence de nouveauté, avait été mentionné par erreur.
- b) Néanmoins, les documents cités durant la procédure de recours, en particulier D12, étaient pertinents et cela justifiait leur admission dans la procédure. De plus, conformément à la décision dans l'affaire T 534/98 du 1 juillet 1999 (décision qui n'a pas fait l'objet d'une publication dans le Journal Officiel de l'OEB), les documents qui portaient sur les connaissances générales de l'homme du métier, tels que D8 et D10, ainsi que l'expertise de M. Gehm,

n'étaient pas tardifs, puisque l'exigence d'exposer les motifs d'opposition de la règle 55 c) CBE n'impliquait pas de fournir la preuve des connaissances générales de l'homme du métier invoquées.

- c) Quant à l'absence d'activité inventive, l'objet du brevet, notamment un mascara, avec ses propriétés et ses effets, était connu depuis longtemps, ce fait étant reconnu dans les documents cités.

L'état de la technique le plus proche était décrit par l'un des documents D1 et D3.

- d) Le problème à résoudre était l'obtention d'un gainage épaississant, régulier et lisse.

Ce problème avait été déjà résolu au moins en partie par le mascara de D1, qui permettait un gainage homogène.

En revanche, la revendication 1 en litige portant sur un produit pour le maquillage des yeux, n'était pas limitée à un mascara mais embrassait également d'autres compositions, pour le maquillage des paupières par exemple. Enfin, des exemples du brevet en litige ne mentionnaient pas la viscosité. Cela revenait à dire que pour une grande partie de la revendication 1 aucun effet n'avait été prouvé. Même les déclarations de M Bertrand Piot n'étaient pas convaincantes, car elles ne concernaient pas une comparaison par rapport à D1. De plus, dans ces déclarations, un effet épaississant, même s'il était plus irrégulier, avait été également atteint avec la composition selon l'exemple comparatif 11 du brevet en litige. Par conséquent, le problème à résoudre était simplement l'obtention d'un dépôt plus lisse.

- e) Même si ce problème avait été résolu, sa solution serait à la portée de l'homme du métier.

La revendication 1 en litige exigeait la présence d'une microdispersion de cires, d'un agent filmogène soluble dans l'eau et des pigments. Elle ne requérait aucune cire spéciale et ne précisait aucune méthode de production. La composition devait avoir une viscosité dans la gamme telle que définie, qui ne reproduisait que les valeurs de viscosité nécessaires pour l'application des produits connus et, au vu de l'absence de toute méthode de mesure, était encore plus large et ne pouvait représenter une sélection.

- f) D1 divulguait un mascara comprenant un polymère filmogène hydrosoluble, une dispersion de cires et des pigments. S'agissant d'un mascara, il avait une viscosité dans la gamme de la revendication 1 en litige. De plus, D1 décrivant la manière de préparer le mascara, et cette manière incluant les étapes de préparation décrites dans le brevet en litige, une microdispersion devait nécessairement résulter de cette préparation.

Si, toutefois, la seule caractéristique distinctive de l'objet de la revendication 1 était la présence d'une microdispersion de particules de cires, impliquant des tailles inférieures à 1 micromètre et ayant l'effet de rendre plus lisse le dépôt appliqué sur les cils, néanmoins, ces microdispersions de cires étaient connues, voir D10. Elles faisaient donc partie des connaissances générales acquises de l'homme du métier et leurs effets étaient, au vu de la petite taille des particules et de leur dispersion, tout à fait attendus.

En fait, l'utilisation de microdispersions de cires pour obtenir les effets décrits dans le brevet en

litige sur des fibres kératiniques était déjà connue de D6, qui divulguait une composition cosmétique comprenant les mêmes composants, sauf les pigments, et procurant de tels effets. Pour le cas où la chambre serait d'avis que l'homme de l'art n'aurait pas combiné D1 (mascara) et D6 (lotion pour cheveux), il fallait considérer D12.

Ce document était très pertinent et n'avait pu être trouvé qu'après une recherche internet sur le site de l'Office des brevets des Etats Unis (USPTO). Il portait sur des cires d'abeilles modifiées qui étaient auto-émulsionnables, avaient une bonne compatibilité avec des pigments à disperser et étaient aptes à la formation de gels non-cristallins ainsi qu'à la préparation de micro- et nano-capsules pour applications cosmétiques. Une émulsion contenant de telles cires modifiées apportait un bon effet de volume et d'homogénéité et permettait de bien disperser les pigments, donc d'obtenir une application plus régulière, plus lisse.

Par conséquent, au vu des indications données, l'objet tel que revendiqué était évident pour l'homme de l'art au vu de la combinaison de l'enseignement de D1 avec l'un quelconque des documents D6 ou D12.

- g) Partant de D3, ce document décrivait lui-aussi un mascara comprenant des cires et des pigments, mais qui ne contenait pas une microdispersion de particules de cires. Selon les exemples, ce mascara permettait d'obtenir un gainage plus homogène et régulier ainsi qu'un bon allongement et recourbement des cils. Donc, par rapport à D3, le problème consistait à pourvoir à une autre composition ou une amélioration de ces effets.

Si ce problème avait été résolu, encore une fois l'homme de l'art aurait trouvé dans D6 ou D12 toutes les indications nécessaires pour arriver à l'objet tel que revendiqué.

h) Par conséquent, l'objet tel que revendiqué manquait d'activité inventive.

X. Les arguments de l'intimée peuvent se résumer ainsi :

a) Le nouveau motif d'opposition ne devait pas être pris en considération.

b) Les nouveaux documents ne paraissaient pas être plus pertinents que les documents cités durant la procédure d'opposition et, par conséquent, ne devaient pas être admis. En particulier, si le document D12 était utilisé contre l'activité inventive de l'objet tel que revendiqué, l'affaire devrait être renvoyée à la première instance, pour respecter le droit à la double juridiction.

c) La caractéristique essentielle de l'invention n'était pas la viscosité, qui était une condition obligatoire, mais l'utilisation d'une microdispersion, qui se préparait d'une certaine façon décrite dans le brevet en litige.

S'il y avait un ouvrage technique tel que D10 pour les microdispersions, cela signifiait que ce n'était pas quelque chose que l'on obtenait couramment. En fait, pour obtenir une microdispersion il fallait chauffer, fondre et homogénéiser un mélange de cires et tensioactif et, ensuite, ajouter progressivement de l'eau jusqu'à l'inversion de l'émulsion eau-dans-huile en émulsion huile-dans-eau. L'agitation ne devait pas être vigoureuse, mais modérée. Les cires pour microdispersion et la préparation de telles

microdispersions étant connues, ces conditions n'avaient pas à être définies dans la revendication 1 en litige. Même des mélanges de cires pouvaient être utilisés.

Quant à la viscosité, sa méthode de mesure était donnée dans la description. L'absence de clarté, si tel était le cas, n'était pas un motif d'opposition. Toutefois, au besoin, l'intimée était prête à introduire la manière de mesurer la viscosité dans la revendication 1.

- d) L'état de la technique le plus proche était représenté par D1, qui divulguait un mascara ne contenant pas une microdispersion de cires.
- e) Le problème du brevet litigieux était d'obtenir une composition, qui lorsqu'elle était appliquée sur les cils, procurait un effet d'épaississement tout en permettant d'obtenir un maquillage régulier des cils, grâce à un dépôt lisse et régulier de la composition appliquée.

L'obtention de ces effets étaient prouvés par les exemples du brevet et par les déclarations de M. Bertrand Piot. En particulier, ces déclarations montraient bien l'effet d'épaississement associé à un dépôt régulier et lisse obtenu avec les microdispersions, par rapport aux dispersions usuelles de cires employées dans les exemples comparatifs 11 et 13 du brevet en litige.

- f) D1 n'incitait pas à un mascara ayant un effet épaississant, mais d'allongement. D6 concernait une composition fluide comprenant une microdispersion de cires, mais pour donner du volume aux cheveux, un effet différent. Il n'y avait donc aucune raison pour combiner D1 et D6.

Quant à D12, il portait sur une cire modifiée qui était auto-émulsionnable mais ne correspondait pas aux mélanges commerciaux de cires auto-émulsionnables contenant une cire et un tensioactif, tels que mentionnés dans le brevet en litige, pour obtenir des microdispersions. En outre, la cire modifiée de D12 était utilisée dans une phase huileuse et ce document ne mentionnait que des dispersions de cires. Cela justifiait la requête de ne pas le considérer.

Concernant D3, il portait, comme D1, sur un mascara visant à un effet d'allongement des cils. Le mascara comportait une phase huileuse continue, un milieu hydrophobe, ne contenait pas de tensioactif et ne divulguait aucune microdispersion de cires. Apparemment, la cire était dissoute dans la phase huileuse. La phase aqueuse dispersée, donc minoritaire, apportait le polymère filmogène à la composition, pour obtenir un bon effet d'allongement des cils. Donc, la solution telle que revendiquée ne pouvait représenter une alternative au mascara de D3, mais un mascara visant un autre effet. Au vu des effets mentionnés dans les exemples comparatifs de D3, obtenus par rapport à un mascara anhydre et grâce à la cire dissoute dans la phase huileuse, D3 pouvait au plus prouver que l'on pouvait obtenir un gainage régulier par d'autres manières.

Par conséquent, aucun document ne suggérant comment obtenir un effet épaississant avec un gainage régulier et lisse par un mascara aqueux visqueux, la solution du problème n'était pas évidente.

XI. La requérante (opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen.

L'intimée (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base des

revendications telles que délivrées ou alternativement sur la base d'un des jeux de revendications formant les requêtes subsidiaires 1 à 4 jointe à la lettre du 20 janvier 2003.

Motifs de la décision

1. Le recours est admissible.
2. *Questions de procédure*

Après avoir été citée à la procédure orale devant la chambre de recours, la requérante (opposante) a soulevé un nouveau motif d'opposition sur le fondement de l'article 100 a) CBE, soit l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 en litige, notamment au vu des documents D1 et D11. Ce dernier document n'a donc été présenté qu'au dernier stade de la procédure de recours, à savoir après la citation à la procédure orale devant la chambre.

L'expression "nouveau motif d'opposition" concerne un motif d'opposition qui n'a pas été invoqué et développé dans l'acte d'opposition, ni examiné dans la procédure par la division d'opposition en application de l'article 114 (1) CBE (G 0007/95 JO OEB 1996, 626, point 5.3 des motifs de la décision).

Selon les principes énoncés dans la décision G 0010/91 (JO OEB 1993, 420 ; point III du sommaire et point 18 des motifs de la décision), au stade de la procédure de recours, un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération qu'avec le consentement de la titulaire du brevet.

Dans le cas présent, la titulaire du brevet n'a pas donné son accord.

Par conséquent, le nouveau motif ne peut être pris en compte (article 114 (2) CBE).

Requête principale

3. *Activité inventive*

3.1 Le brevet en litige porte sur une composition cosmétique pour le maquillage des yeux, comprenant une microdispersion de cire.

Des compositions de maquillage des cils, notamment des mascaras contenant des cires, sont décrites dans D1, reconnu dans le brevet en litige, ainsi que par D3. D1 a été considéré comme le document représentant l'état de la technique le plus proche par les parties et par la division d'opposition. Cependant, la requérante a fait valoir que D3 pouvait lui-aussi représenter l'état de la technique le plus proche.

3.1.1 D1 concerne une composition pour le maquillage des cils comprenant, dans un support cosmétiquement acceptable, au moins une cire ayant un point de fusion compris entre 60 et 110°C, et au moins un hydrolysate de kératine ayant un poids moléculaire moyen en masse de 50 000 à 200 000, le rapport en poids de la quantité d'hydrolysate de kératine à la quantité de cire étant de 0,005:1 à 0,5:1 (Revendication 1).

Cette composition peut se présenter sous forme d'émulsion huile-dans-eau et peut contenir au moins un agent tensio-actif, présent dans une proportion comprise entre 2 et 30% en poids par rapport au poids total de la composition et, également, des agents épaississants (revendications 16 à 18).

Dans cette composition, la cire peut être une cire animale (de préférence d'abeille, de lanoline ou

d'insectes de Chine), une cire végétale (de préférence de Carnauba, de Candelilla, d'Ouricurry, de fibres de liège, de canne à sucre ou des cires du Japon), une cire minérale (de préférence des paraffines, des microcristallines, de Montan ou des ozokérites), une cire synthétique (de préférence de polyéthylène, de synthèse de Fischer et Tropsch, ou des copolymères cireux ainsi que leurs esters) (revendications 4 à 8).

D'après les exemples de D1, en particulier les exemples 2 à 7, les mascaras sous forme d'émulsion prêts à l'application sont préparés de la manière suivante : On fait fondre les cires ; on incorpore les pigments ; on fait chauffer la phase aqueuse contenant, suivant les cas, les gommes et/ou l'hydroxyéthylcellulose et l'hydrolysate de kératine à la même température que la phase cireuse ; on mélange les deux phases et on agite vigoureusement. Les mascaras ainsi obtenus demandent des temps d'application relativement courts et conduisent à de bons maquillages (page 12, ligne 22 à page 13, ligne 6).

D'après l'enseignement général de D1, pour obtenir des mascaras permettant d'assurer un gainage des cils homogène et stable dans le temps, un allongement des cils et une application rapide, il ne suffisait pas d'ajouter à la cire des adjuvants tels qu'un agent épaississant, un agent de cohésion ou un mélange de polymères anioniques et cationiques, mais il fallait utiliser une kératine hydrolysée de manière spécifique (page 1, ligne 1 à page 3, ligne 27).

3.1.2 D3 porte sur une composition résistante à l'eau, pour le revêtement des cils, contenant au moins une cire, au

moins un agent de consistance, et au moins un solvant organique volatil, caractérisée par le fait qu'elle contient, en outre, une solution aqueuse d'au moins un polymère filmogène hydrosoluble (revendication 1).

Cette composition peut également contenir jusqu'à 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'au moins un pigment choisi dans le groupe formé par les pigments minéraux, les pigments organiques, les pigments nacrés et les pigments enrobés (revendication 13). Une telle composition est alors appelée "mascara" (page 1, lignes 6 à 7).

Le polymère filmogène est choisi dans le groupe formé par, entre autres, les dérivés de kératine et les dérivés de cellulose, leur concentration dans la solution aqueuse étant de préférence comprise entre 0,1 et 55 % en poids de matières actives (revendications 2 et 3).

La composition peut renfermer 1 à 35 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de solution aqueuse d'au moins un polymère filmogène hydrosoluble (revendication 4).

La cire est choisie dans le groupe formé par les cires animales, végétales, minérales, synthétiques, et les fractions diverses de cires naturelles, toutes ces cires ayant les propriétés telles que définies dans les revendications 5 à 7.

L'agent de consistance est choisi dans le groupe formé par les argiles modifiées organiquement (revendication 8).

Le solvant organique volatil est choisi dans le groupe formé par l'isoparaffine, l'essence de térébenthine, l'alcool isopropylique, l'alcool éthylique, le white

spirit et les dérivés de silicone volatils (revendication 10), et leur concentration, par rapport au poids total de la composition, est comprise entre 35 et 50 % en poids (revendication 11).

Le procédé de préparation d'une telle composition se caractérise de la manière suivante :

- dans une première étape, on mélange les composants de la phase grasse et les éventuels additifs liposolubles ;
- dans une seconde étape, on ajoute au mélange ainsi obtenu, les charges et/ou pigments éventuels, puis le (ou les) solvant(s) organique(s) volatil(s) et
- dans une troisième étape, on disperse dans le mélange résultant la phase aqueuse contenant le (ou les) polymère(s) filmogène(s) hydrosoluble(s) et les éventuels additifs et/ou ingrédients actifs hydrosolubles (revendication 15).

D'après les exemples 1 à 10 de D3, l'eau, qui est présente en une proportion minoritaire, est dispersée dans un milieu hydrophobe sans ajout d'un agent émulsionnant. Les exemples comparatifs 11 à 14 montrent les avantages d'une composition selon D3 (par exemple le Mascara B) par rapport à celle anhydre connue (Mascara A) (Exemples 11 à 13) ou par rapport à un mascara contenant un polymère filmogène sans eau (Exemple 14). Les propriétés telles que la facilité d'application, la charge, l'allongement et le recourbement des cils sont résumées dans le Tableau de l'exemple 11. Un mascara selon D3 (mascara B de l'exemple comparatif 13) permet d'obtenir un gainage du cil plus homogène et plus régulier ainsi qu'une meilleure rémanence à l'eau par rapport au mascara A connu.

L'enseignement général de D3 est que la dispersion, dans une composition anhydre typique pour mascara, d'une solution aqueuse d'au moins un polymère filmogène hydrosoluble, permet d'augmenter la résistance à l'eau du mascara. Cette composition contient de l'eau dans un milieu parfaitement hydrophobe et est stable sans la présence d'un agent émulsionnant. Le mascara a des propriétés cosmétiques supérieures à celles des mascaras résistants à l'eau connus, à savoir rapidité de maquillage, facilité d'application, allongement et recourbement des cils (page 1, ligne 23 à page 2, ligne 5).

- 3.1.3 Dans le cadre de l'approche "problème-solution", l'état de la technique le plus proche est celui qui propose une solution visant à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention. De plus, un document servant de point de départ à l'appréciation du caractère inventif d'une invention devrait se rapporter au même problème technique ou à un problème technique similaire, ou du moins à un domaine technique étroitement lié à celui du brevet en cause (Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 4ème édition 2001, I.D.3.1 et 2.).

Le brevet en litige porte sur l'effet d'épaississement des cils (page 2, lignes 23 à 25).

D3 ne mentionnant pas les problèmes des mascaras comportant des dispersions de cires et visant un mascara tout à fait différent en sa constitution, il ne peut être étroitement lié aux mascaras du brevet en litige et ne peut représenter l'état de la technique le plus proche selon l'approche problème-solution.

En revanche, D1 vise à l'obtention d'un gainage du cil homogène et stable dans le temps par un mascara comportant une dispersion de particules de cires dans un

milieu aqueux, la dispersion comportant un agent émulsionnant. Par conséquent, dans le cas présent, D1 représente l'état de la technique le plus proche.

- 3.2 Avec les mascaras de D1, il était possible de réaliser diverses compositions qui, appliquées sur les cils, induisaient des effets variés, par exemple d'allongement, de stabilité, de rapidité d'application.

Néanmoins, il était difficile de concevoir un maquillage pour les cils à la fois épaississant et régulier, car l'effet épaississant était réalisé avec des compositions visqueuses, qui étaient incompatibles avec un dépôt lisse régulier, ce qui, selon le brevet en litige, correspond à un état de surface lisse des cils après maquillage.

Le problème à résoudre vise donc à remédier à ces inconvénients d'une composition cosmétique pour les cils comprenant au moins une dispersion de particules de cire, un tensioactif, un polymère hydrosoluble et des pigments, de manière à ce que, lorsqu'elle est appliquée sur les cils, elle soit à même de conférer un effet d'épaississement des cils tout en permettant d'obtenir un maquillage régulier des cils, c'est-à-dire, un dépôt lisse et régulier de la composition appliquée, conformément au brevet en litige (page 2, lignes 12 à 16, 23 à 24 et 29 à 33).

- 3.3 A ces fins, le brevet attaqué propose l'utilisation d'une microdispersion aqueuse d'au moins une cire, dans la composition comprenant le polymère filmogène et les pigments, et l'utilisation d'une viscosité allant de 2,5 à 35 Pa.s pour la ladite composition, telle que définie dans la revendication 1 en litige.

D'après le brevet en litige, le terme "microdispersion aqueuse d'au moins une cire" correspond à des

microdispersions connues, qui peuvent être préparées par des méthodes connues et contiennent des particules de cires ayant des dimensions inférieures à 1 μm (page 2, lignes 36 à 39). Cela est confirmé, entre autres, par D10 (pages 21 à 25, points I et II) et par D8 (page 92, dernier paragraphe). D10 est cité dans le brevet en litige, D6 et D7.

3.4 Les exemples présentés dans le fascicule du brevet portent, respectivement, sur :

- a) la préparation de microdispersions de cires (Exemples A à F) ;
- b) la préparation de compositions de maquillage pour les yeux selon l'invention (Exemples 1 à 10, 12, 14 à 22) ;
- c) la comparaison des propriétés des préparations susdites, selon les exemples 11 à 14 (11 et 13 étant des exemples comparatifs), lorsqu'elles sont appliquées sur les cils ou sur des plaques de verre (brillance, aspect régulier et lisse).

Les exemples 11 à 14 (pages 14 à 15 et page 16, lignes 47 à 48) montrent que l'utilisation d'une microdispersion, par rapport à une dispersion connue ayant des particules de cires avec une taille $> 1\mu\text{m}$, conduit à des applications présentant un aspect nettement plus lisse, régulier et brillant.

Par conséquent, les exemples étayent l'argument de l'intimée selon lequel l'effet décrit dans la description du brevet litigieux a été atteint par les compositions revendiquées.

3.4.1 L'argument de la requérante d'après lequel les exemples 11 à 14 ne mentionnent pas la viscosité des

préparations utilisées, qui par conséquent ne correspondent pas à la définition de la revendication 1, ne saurait être convaincant. L'intimée a affirmé que la viscosité ne constituait pas l'invention mais une condition obligatoire pour un mascara. Ce fait a été reconnu par la requérante. De plus, d'après le passage du brevet à la page 8, lignes 25 à 27, "avec ou sans épaississants additionnels, la viscosité des préparations selon l'invention est comprise entre 2,5 et 35 Pa.s ...". Donc, en l'absence de toutes autres indications, les préparations exemplifiées ont une viscosité dans la gamme telle que définie dans la revendication 1.

3.4.2 Le fascicule du brevet ne contient pas les présentations des résultats annoncés dans la description (photos en microscopie électronique et profilométrie laser telles que mentionnées : exemples 11 à 14 ; page 14, ligne 56 ; page 15, ligne 9). Cependant, de telles photos ont été soumises avec les déclarations de M. Bertrand Piot, relatives aux fibres kératiniques traitées, et montrent que :

- a) la composition selon l'exemple 11 (comparatif) du brevet en litige, qui correspond à une préparation utilisant une dispersion de cires mais pas une préparation selon D1, permet l'obtention d'un effet d'épaississement du cil, mais avec un dépôt irrégulier, qui n'est pas lisse ;
- b) en revanche, la composition selon l'exemple 12 du brevet en litige, qui utilise une microdispersion de cires, permet l'obtention d'un effet d'épaississement avec un dépôt plus régulier et plus lisse, et apparemment même avec un recourbement plus prononcé.

Cela correspond à la description du brevet en litige (page 2, lignes 14 à 15), selon laquelle il était difficile de concevoir un maquillage pour les cils à la fois épaississant et régulier avec des dispersions de cires connues.

- 3.4.3 Aucune comparaison par rapport à la composition de D1 n'a été soumise. Selon la déclaration de M Bertrand Piot en date du 21 octobre 1997, la composition de l'exemple 11 du brevet en litige était similaire à celle divulguée par D1, qui, elle-aussi, contenait une dispersion de cires conventionnelles, donc pas une microdispersion (page 5, deuxième paragraphe).

Cette similarité alléguée par l'intimée a été contestée par la requérante, au vu de la différente constitution de la composition selon D1. Néanmoins, la requérante, bien qu'elle en eût la charge, n'a pas prouvé les faits allégués, notamment que les compositions de D1 contiennent une microdispersion et que les compositions de D1, avec ou sans microdispersion, permettent l'obtention d'un gainage épais, régulier et lisse.

En fait, les procédés exemplifiés par D1 ne semblent pas pouvoir aboutir à une microdispersion, pour les raisons données au point 3.5.1 *infra*.

- 3.4.4 Il s'ensuit que la requérante n'a pas prouvé que les résultats exemplifiés ne seraient pas atteints par les préparations exemplifiées, ni par celles non exemplifiées mais protégées par les termes de la revendication 1.

- 3.4.5 Par conséquent, la Chambre ne peut que constater que le problème défini ci-dessus (point 3.2 *supra*) a été résolu conformément aux déclarations dans la description du brevet en litige.

3.5 Il reste à décider si la solution revendiquée implique une activité inventive.

3.5.1 D1 vise à l'obtention de mascaras présentant une grande rapidité d'application, un allongement sensible des cils et une bonne stabilité, mais il ne mentionne pas le problème d'un dépôt régulier et lisse pour obtenir un bon effet d'épaississement du cil. La solution proposée par D1 consiste à utiliser une kératine hydrolysée de manière spécifique permettant d'obtenir d'excellents résultats avec une plus faible quantité (page 2, lignes 17 à 19). Par conséquent, D1, qui est axé sur le composant filmogène kératinique de la composition, et non pas sur la dispersion de cires, ne saurait suggérer l'utilisation d'une microdispersion de cires pour obtenir un dépôt épaississant régulier et lisse.

La requérante a soutenu qu'une microdispersion de cires était le résultat inévitable du procédé de préparation des compositions selon les exemples 2 à 7 de D1, tel que décrit dans le paragraphe reliant les pages 12 et 13. Cependant, par rapport aux procédés de préparation de microdispersions de cires connus, tels que décrits dans le brevet en litige (page 8, lignes 33 à 38 ; page 9, lignes 19 à 24) et conformément aux connaissances générales de l'homme de l'art, telles que décrites par exemple par D10 (page 23, point II, troisième paragraphe) ou par D11 (page 4, lignes 38 à 45 ; page 5, lignes 39 à 42), il est à remarquer que selon D1 :

- a) durant l'étape de chauffage et fusion de la cire, l'agent émulsionnant n'est pas mélangé avec la cire, ce qui revient à dire qu'il n'est pas homogénéisé à la cire fondue ;

- b) la présence d'un agent émulsionnant telle quelle, n'est pas mentionnée dans la description du procédé de préparation, pas plus que pour la préparation de la phase aqueuse ;
- c) les deux phases (huileuse et aqueuse) sont simplement mélangées, évidemment dans leurs proportions prédéterminées, sous agitation vigoureuse. Aucun ajout progressif de l'eau jusqu'à l'inversion de l'émulsion eau-dans-huile en émulsion huile-dans-eau n'est mentionné dans le procédé décrit par D1, contrairement à ce qui est décrit pour la préparation des microdispersions connues, notamment : "on ajoute progressivement l'eau, ou le reste de l'eau, ..." (brevet en litige : page 8, lignes 35 à 36) et "adding boiling water in many small aliquots" (D10, page 23, point II, troisième paragraphe, trois premières lignes) ;
- d) l'expression "agitation vigoureuse" ayant un sens relatif, elle ne peut impliquer que les particules de cires auront nécessairement la taille micrométrique d'une microdispersion telle que revendiquée.

Par conséquent, la description du procédé de préparation des compositions selon D1 ne divulgue pas d'étapes aboutissant inévitablement à une microémulsion telle que revendiquée et la requérante n'a pas fourni la preuve d'un tel résultat.

3.5.2 Les autres documents cités ne peuvent suppléer les lacunes de D1 pour arriver à l'objet tel que revendiqué.

- 1) Bien que D3 mentionne l'obtention d'un gainage du cil plus homogène et plus régulier (Mascara B, exemple 13), ce gainage n'est pas obtenu avec un mascara comportant une dispersion aqueuse de cire. En fait, D3 ne divulgue ni la présence d'une dispersion

aqueuse de particules de cires, ni la présence d'un agent émulsionnant (tensio-actif) permettant la préparation d'une telle dispersion. Bien au contraire, D3 divulgue que la présence d'agent émulsionnant n'est même pas nécessaire pour émulsionner la phase aqueuse contenant l'agent filmogène dans la phase continue hydrophobe.

- 2) D6 porte sur l'utilisation, comme composition cosmétique ou support de composition cosmétique pour cheveux, d'une composition fluide non moussante contenant une dispersion de cire dans un véhicule liquide, dont la phase dispersée est une microdispersion stable de particules de dimensions inférieures à 500nm, lesdites particules étant constituées essentiellement d'une cire ou d'un mélange de cires, ladite cire ou ledit mélange ayant un point de fusion finissante supérieur à 60°C et inférieur à 100°C et étant capable de former une microdispersion telle que définie ci-dessus, ladite composition contenant, en poids, de 0,1 à 40% de cire, de 0,01 à 25% d'au moins un agent émulsionnant non ionique ou anionique et au moins 35% d'eau, le rapport pondéral cire/émulsionnant pouvant varier de 1 à 30, et ladite composition ne contenant pas d'agent tensioactif cationique (revendication 1).

D6 concerne des lotions coiffantes conférant du volume à la coiffure, plus d'épaisseur aux cheveux, notamment aux cheveux fins et mous. Ces lotions permettent d'obtenir des cheveux disciplinés et gainés jusqu'à leurs pointes qu'elles rendent lisses. De plus, elles présentent également la propriété de ne pas conférer aux cheveux un aspect gras mais, au contraire, d'en retarder l'apparition (page 2,

lignes 30 à 35). Les lotions de D6, bien qu'elles puissent contenir des colorants liposolubles, ne contiennent cependant pas de pigments et, afin d'être suffisamment fluides, elles ont une viscosité au plus égale à 2,5 Pa.s (page 5, lignes 16 à 19).

Même si les cils et les cheveux sont des fibres kératiniques, pour les applications cosmétiques, ces fibres constituent des substrats qui sont traités ou maquillés de façon différente, à l'aide de produits différents, pour obtenir des effets différents. D6 ne porte pas sur le maquillage des cils et ne concerne pas une composition pigmentée et visqueuse, apte au maquillage des cils. Bien que les termes "épaisseur" et "lisse" soient mentionnés dans la description des effets obtenus grâce aux propriétés desdites lotions, ils ne se réfèrent cependant qu'à des cheveux et ne sauraient impliquer un dépôt régulier et lisse sur des cils par une composition plus visqueuse.

Par conséquent, même si D6 porte sur une application cosmétique des microdispersions de cires pour le traitement des cheveux, cette application ne saurait suggérer à l'homme de l'art leur application dans le maquillage des cils pour obtenir les effets décrits dans le brevet en litige.

- 3) D7 concerne une composition cosmétique pour cheveux comprenant au moins un polymère filmogène et au moins une silicone incorporés dans un support constitué essentiellement d'une dispersion de cire dans un véhicule liquide aqueux dont la phase dispersée est une microdispersion stable de particules de dimensions inférieures à 500 nm, lesdites particules étant constituées essentiellement d'une cire ou d'un mélange de cires, ladite cire ou ledit mélange de cires ayant un point de fusion finissante supérieur à 60°C et inférieur à 100°C et étant capable de former

une microdispersion telle que définie ci-dessus, ladite composition contenant, en poids, de 0,1 à 40 % de cire et une quantité suffisante d'au moins un agent émulsionnant (revendication 1).

Par conséquent, D7 concernant lui aussi l'application cosmétique des microdispersions de cires pour le traitement des cheveux, les considérations développées pour D6 sous le point (2) ci-dessus s'appliquent *mutatis mutandis*.

- 4) D12 a été invoqué tardivement à l'encontre de la revendication 1 en litige.

Ce document porte sur un procédé de modification de la cire d'abeilles, dans lequel on laisse réagir la cire d'abeilles avec du glycidol, dans un rapport de 2,4 moles de glycidol pour mole de cire d'abeilles, à une température de 80 à 150°C, en présence de 0,0005 à 3% en poids d'un catalyseur basique, on laisse séparer les phases et l'on récupère la cire de la phase contenant la cire (revendication 1).

Ce procédé aboutit à une cire d'abeilles modifiée, ne contenant aucun ou virtuellement aucun acide libre, étant apte à être utilisée dans des compositions cosmétiques, ne causant aucune cristallisation dans la phase grasse et ayant de telles propriétés d'auto-émulsifiabilité qu'elle ne requiert aucun agent émulsionnant, sous certaines conditions favorables.

En plus, la cire modifiée possède une excellente action dispersante de substances solides et une bonne compatibilité avec des produits pigmentés ou des mélanges de produits minéraux dans une phase huileuse (colonne 1, ligne 57 à colonne 2, ligne 6)). Enfin, la cire est apte à la gélification d'huiles fluides et d'autres cires en des gels stables non-cristallins

et à la préparation de micro- et nano-capsules pour applications pharmaceutiques et cosmétiques (colonne 3, lignes 51 à 66).

Les exemples de D12 portent, entre autre, sur la préparation de la cire modifiée (exemple I), la préparation d'émulsions avec des cires d'abeilles non modifiées et avec des cires modifiées (exemples XXI à XXIII), l'utilisation de la cire modifiée dans la préparation de produits pigmentés et de mélange de produits minéraux avec une phase huileuse, ces dispersions pouvant être utilisées entre autres pour des mascaras (exemples XXIV à XXVII), la préparation d'une émulsion pigmentée, qui entre autres est apte à être utilisée pour la préparation d'un mascara (exemple XXVIII) et la formation de microcapsules dans une émulsion contenant une cire d'abeilles modifiée (exemple XXIX).

Des émulsions sont préparées selon une méthode comportant les étapes de préparation des phases huileuse et aqueuse, chauffage des phases à 70°C, ajout de la phase organique à la phase aqueuse, émulsifiabilité par agitation du mélange (3000 tours/minute), agitation avec un agitateur à pales (20 tours/minute) durant le refroidissement jusqu'à la température de 35°C et stockage dans un récipient approprié (exemple XXI).

D12 ne divulgue pas que ces émulsions, après refroidissement, se transforment en des dispersions de particules de cires. Les passages cités par la requérante, notamment colonne 12, lignes 20 à 41, ne portent que sur les différences entre la cire modifiée et la cire connue, par exemple consistance, aspect et effet d'application sur la peau.

Des microcapsules sont obtenues par les étapes de

préparation des phases huileuse et aqueuse, chauffage rapide des phases à 65°C, ajout de la phase organique à la phase aqueuse contenant le pigment, homogénéisation et émulsifiabilité par agitation du mélange avec un turbo mixer (3000 tours/minute), agitation avec un agitateur à pales (30 tours/minute) pour 30 minutes et repos pour 24 heures jusqu'à la consistance finale (exemple XXIX). Une telle émulsion a une viscosité relativement basse, à savoir 150cP à 25°C. Selon la conclusion tirée à la fin de l'exemple XXIX (colonne 17, lignes 19 à 26), cette émulsion contient des microcapsules contenant la solution pigmentée.

D12 vise à l'obtention d'une cire d'abeilles apte à l'utilisation comme agent de consistance dans la phase grasse des produits cosmétiques, cette cire ne présentant pas de cristallisation même après un long temps de stockage (colonne 1, lignes 8, 9 et 36 à 45).

D12 ne traite donc pas des effets que les mascaras doivent avoir sur les cils. De plus, la formation d'une microdispersion de cires ne résulte pas de sa divulgation, ni des procédés de préparation des émulsions exemplifiés. L'argument de la requérante selon lequel les gels seraient microscopiques et lisses, indépendamment de toute preuve à l'appui, ne suffit pas à prouver que D12 incite à la préparation d'une microdispersion de particules de cires pour mascaras afin d'obtenir un effet épaississant des cils avec un dépôt régulier et lisse.

Par conséquent, D12, produit en phase de recours, n'est pas pertinent, et ne peut compléter l'enseignement de D1. Au vu de cette conclusion, la question de son admission dans la procédure ne se pose pas.

- 3.5.5 Les conclusions tirées en partant de D1 comme état de la technique le plus proche ne sauraient changer si D3, et non D1, représentait l'état de la technique le plus proche.

D3 ne portant pas sur des dispersions aqueuses de particules de cires et concernant le problème de la résistance à l'eau, il ne saurait suggérer que pour obtenir un dépôt régulier et lisse du mascara sur les cils l'on pouvait choisir une microdispersion aqueuse de cires.

Aucun des autres documents ne suggérant l'utilisation d'une microdispersion aqueuse de cires dans les mascaras, ils ne peuvent suppléer aux lacunes de D3.

- 3.6 Les autres documents cités par la requérante en phase de recours, notamment D11, n'ont plus été utilisés durant la procédure orale, ce qui revient à dire que la requérante elle-même ne les considère pas plus pertinents que les documents utilisés.

- 3.7 Il s'en suit que l'objet de la revendication 1 en litige n'était pas évident au vu des documents cités.

4. Au vu du fait que le brevet peut être maintenu en la forme telle que délivrée, il n'est pas nécessaire de considérer les requêtes subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

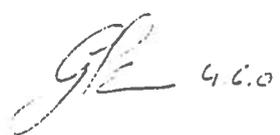
La greffière :


E. Eickhoff



La présidente :


B. ter Laan

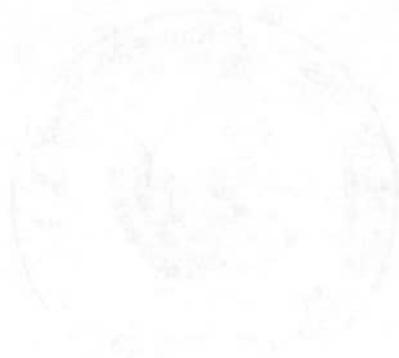

NB TD 10.060

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.

1938



1938

