

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 7 août 2002

N° du recours : T 0948/99 - 3.3.2

N° de la demande : 95400156.6

N° de la publication : 0665008

C.I.B. : A61K 7/48

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition cosmétique ou dermatologique anhydre contenant l'association d'une huile de silicone et d'une cire d'un homo- ou copolymère d'éthylène

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Revlon Consumer Products Corporation

Référence :

Composition cosmétique anhydre L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art., 54, 56, 123(2), (3)

Mot-clé :

"Requête principale : Nouveauté (oui) : les documents de l'art antérieur ne divulguent pas les compositions revendiquées ;
Activité inventive (non) : La revendication principale inclut des modes de réalisation découlant de façon évidente de l'enseignement de l'état de la technique. Première requête subsidiaire : Recevabilité (oui) : cette requête avait été annoncée en procédure écrite ; Article 123(2) (oui) : une

valeur divulguée est supprimée ; Nouveauté (oui) : analogue à la requête principale ; Activité inventive (non) : motifs donnés pour la requête principale s'appliquent. Deuxième requête subsidiaire : Recevabilité (non) : requête tardive ; Troisième requête subsidiaire : Article 123(2) (oui) : le procédé n'étend pas la protection par rapport au produit ; Nouveauté (oui) : suppression d'une étape par rapport à l'état de la technique ; Activité inventive (oui) : Suppression d'un élément présenté comme indispensable dans l'état de la technique non évident."

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0948/99 - 3.3.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 7 août 2002

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

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

Intimé :
(Opposant) Revlon Consumer Products Corporation
625 Madison Avenue
New York 10022 (US)

Mandataire :
UEXKÜLL & STOLBERG
Patentanwälte
Beselerstrasse 4
D-22607 Hamburg (DE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 3 août 1999 par laquelle le brevet européen n° 0 665 008 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

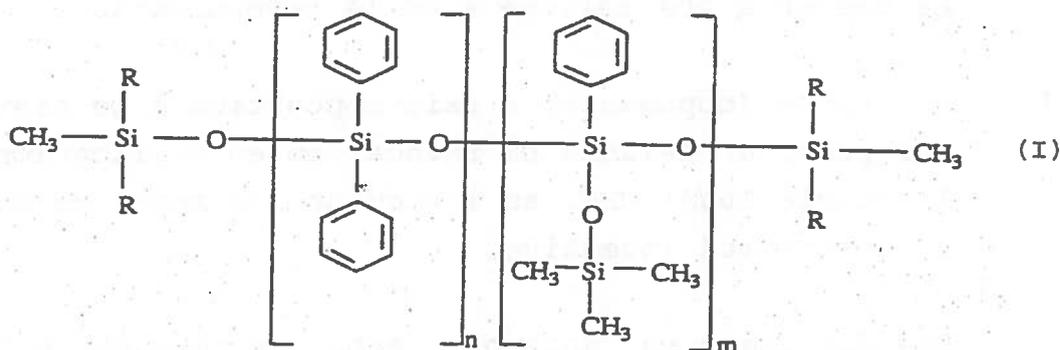
Président : J. Riolo
Membres : M. Ortega Plaza
P. Mühlens

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen N° 0 665 008 a été délivré sur la base de la demande européenne N° 95 400 156.6 dont le libellé de la revendication 1 s'énonçait comme suit :

"1. Composition cosmétique ou dermatologique, anhydre, à base d'huile de silicone, ayant une phase grasse homogène, caractérisée par le fait que ladite phase grasse comprend un mélange constitué :

i) de 5 à 97% en poids par rapport au poids total de ladite phase grasse, d'au moins une huile de silicone répondant à la formule suivante :



dans laquelle :

R représente un radical alkyle comportant 1 à 30 atomes de carbone, un radical aryle ou aralkyle,

n représente un nombre entier compris entre 0 et 100, et

m représente un nombre entier compris entre 0 et 100,

sous réserve que la somme n + m soit comprise entre 1 et 100, et

ii) de 3 à 50% en poids par rapport au poids total de ladite phase grasse, d'une cire ayant un

poids de fusion compris entre 50 et 135°C, étant constituée d'au moins un polymère de poids moléculaire compris entre 200 et 1.500 choisi parmi les homopolymères d'éthylène et les copolymères d'éthylène et d'un monomère répondant à la formule :



dans laquelle :

R' représente un radical alkyle ayant de 1 à 30 atomes de carbone, un radical aryle ou aralkyle."

Le brevet a été délivré avec 14 revendications.

II. L'intimée (opposante) a fait opposition à ce brevet européen, et demandé sa révocation en application de l'article 100a) CBE, en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive.

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

- (1) EP-A-0 133 964
- (2) EP-B1-0 133 963
- (3) US-A-5 039 518
- (4) International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, seventh edition, 1997, volume 1, page 1033
- (5) CFTA Cosmetic Ingredient Handbook, second edition, 1992, page 439
- (7) Feuilles de produits Bareco Product Data, Polywax^R Polyethylenes

III. Le recours est dirigé contre la décision de révocation du brevet européen No. 0 665 008 rendue par la division d'opposition conformément à l'article 102(1) CBE.

La division d'opposition a conclu que les exigences de nouveauté étaient remplies car la composition revendiquée dans le brevet contesté était une sélection par rapport au contenu de chacun des documents (1), (2) et (3). Les caractéristiques communes à toutes les alternatives revendiquées dans le brevet en cause et qui ne sont pas mentionnées en tant que telles dans les documents (1) à (3) étaient les caractéristiques de la cire, c'est-à-dire l'intervalle de point de fusion et l'intervalle de poids moléculaire.

La division d'opposition était toutefois d'avis que l'objet revendiqué dans le brevet contesté n'impliquait aucune activité inventive. Elle a conclu que, comme l'objet revendiqué représentait une sélection par rapport aux documents (1) et/ou (2), la titulaire ne pouvait obtenir un brevet que si un effet inattendu était démontré dans le domaine revendiqué. Elle a considéré que la titulaire n'avait pas pu montrer un tel effet sur la base des essais fournis, en particulier parce que les huiles de silicone des compositions selon les documents (1) et (2) possèdent le motif "Si-CH₃" qui ne se retrouvait pas dans les produits choisis pour les essais comparatifs.

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

V. Une procédure orale devant la Chambre de recours s'est tenue les 6 et 7 août 2002.

Au début de la procédure orale, la titulaire a requis à titre de requête principale le maintien du brevet tel que délivré et à titre subsidiaire le maintien du brevet tel que modifié selon la première ou la deuxième requête subsidiaires déposées par la lettre du 5 juillet 2002. En outre, elle a demandé d'avoir la possibilité de déposer une requête subsidiaire additionnelle pour tenir compte de certains résultats négatifs dans les essais comparatifs qu'elle avait fournis elle-même, si le brevet ne pouvait pas être maintenu tel que délivré.

Au cours de la procédure orale, la Chambre a demandé à la titulaire si elle voulait présenter une nouvelle requête, vu que le brevet ne pouvait pas être maintenu sur la base de la requête principale. La titulaire a présenté une nouvelle requête en tant que première requête subsidiaire. Elle a maintenu les requêtes subsidiaires telles que remises par lettre du 5 juillet 2002 en tant que deuxième et troisième requêtes subsidiaires.

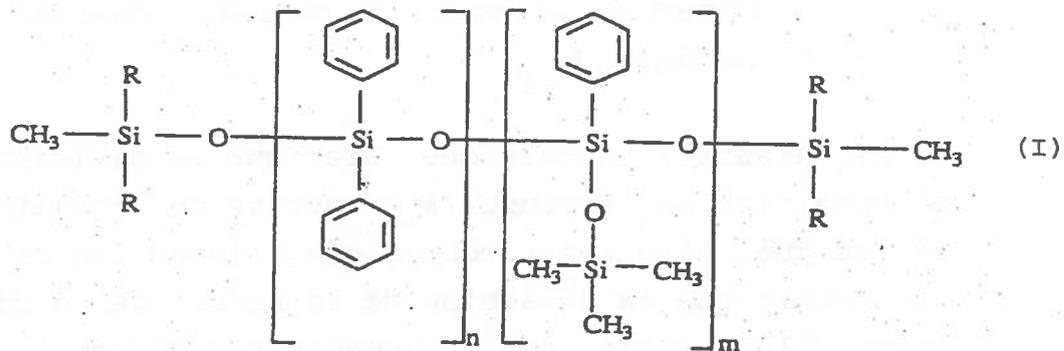
A un stade tardif de la procédure, la titulaire a demandé à modifier ses requêtes et a remis 8 jeux de revendications subsidiaires et une nouvelle copie de la requête principale. Parmi ces jeux, les deuxième, cinquième et huitième requêtes ont été présentées pour la première fois. La requête principale correspond au jeu de revendications du brevet tel que délivré.

La revendication 1 de la première requête subsidiaire ne se différencie de la revendication 1 de la requête principale qu'en ce que l'expression ", la cire ayant un poids moléculaire différent de 1500" a été rajoutée à la fin de la revendication 1 du brevet tel que délivré.

Le libellé de la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire s'énonçait comme suit :

"1. Procédé de préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique anhydre ayant une phase grasse contenant l'association d'une huile de silicone et d'une cire, dans lequel, afin d'obtenir une phase grasse homogène, on mélange à chaud :

- i) de 5 à 97% en poids par rapport au poids total de ladite phase grasse, d'au moins une huile de silicone répondant à la formule suivante :



dans laquelle:

R représente un radical alkyle comportant 1 à 30 atomes de carbone, un radical aryle ou aralkyle,

n représente un nombre entier compris entre 0 et 100, et

m représente un nombre entier compris entre 0 et 100,

sous réserve que la somme n + m soit comprise entre 1 et 100, et

- ii) de 3 à 50% en poids par rapport au poids total de ladite phase grasse, d'une cire ayant un poids de fusion compris entre 50 et 135°C,

étant constituée d'au moins un polymère de poids moléculaire compris entre 200 et 1.500 choisi parmi les homopolymères d'éthylène et les copolymères d'éthylène et d'un monomère répondant à la formule :



dans laquelle :

R' représente un radical alkyle ayant de 1 à 30 atomes de carbone, un radical aryle ou aralkyle."

- VI. La requérante a rappelé que, bien que la division d'opposition ait reconnu la nouveauté de l'objet revendiqué, elle avait conclu que l'invention ne concernait que la sélection de la nature de la cire. Or, selon elle, l'objet de la revendication 1 concerne un double choix, à savoir le choix de la nature de l'huile de silicone et le choix de la nature de la cire. En outre, l'huile de silicone et la cire ont été définies de façon précise. L'invention réside dans l'association d'une huile de silicone de formule I et d'une cire de polyéthylène ou copolymère d'éthylène et d'un monomère de formule II. Cette association permet en effet la mise au point de compositions cosmétiques avec une phase grasse homogène, ce qui n'était ni divulgué dans l'art antérieur cité par l'intimée, ni prévisible. Le document (1) représente l'art antérieur le plus proche car il abordait le problème d'homogénéité comme le brevet en cause. Cependant, le diméthylpolysiloxane (DMPS) est un composant obligatoire dans les compositions du document (1). Les compositions du document (1) sont donc des compositions au moins ternaires (DMPS, organopolysiloxane et cire) dans la phase grasse. Par conséquent, l'homogénéité était

réalisée dans le document (1) par des moyens différents de ceux du brevet contesté. La requérante a indiqué que les essais comparatifs n'étaient en outre pas nécessaires pour démontrer la présence d'une activité inventive. Cependant, les essais fournis lors de la procédure de recours démontrent qu'un effet de compatibilité inattendu était atteint par rapport aux compositions selon le document (1), c'est-à-dire des compositions comprenant du DMPS. L'invention concerne donc une simplification non évidente par rapport à l'enseignement de l'art antérieur cité par l'intimée.

En ce qui concerne la recevabilité de la première requête subsidiaire, cette requête est identique à la première requête subsidiaire remise avec la lettre du 22 février 2002, et son éventuelle réintroduction avait été annoncée par lettre du 5 juillet 2002. La modification introduite est conforme à l'article 123(2) car elle ne concerne que la suppression d'une valeur divulguée dans le brevet contesté.

La requérante n'a pas fourni d'arguments en faveur de l'introduction tardive de la deuxième requête subsidiaire.

Les arguments développés en faveur de la nouveauté et de l'activité inventive de la requête principale s'appliquent également à la première requête subsidiaire, dans laquelle la modification introduite n'avait fait que supprimer un mode de réalisation qui, de façon fortuite, ne conduisait pas à des résultats satisfaisants.

Concernant la troisième requête subsidiaire, qui correspond à la première requête subsidiaire remise par lettre du 5 juillet 2002, l'objet de la revendication 1 concerne un procédé de préparation d'une composition

cosmétique ou dermatologique anhydre ayant une phase grasse homogène dans laquelle l'homogénéité était obtenue par l'association de l'huile de silicone et de la cire. La requérante n'a pas admis l'objection faite par l'intimée au sujet de l'Article 123(3) CBE. Un changement de catégorie de produit à procédé ne peut pas impliquer une extension de l'étendue de la protection.

VII. L'intimée a demandé, au vu de la production tardive des jeux de revendications, de ne pas les admettre dans la procédure.

L'intimée a contesté la nouveauté de l'objet revendiqué dans toutes les requêtes car à son avis il était antérieur par le contenu des documents (1), (2) et (3). En particulier, l'objet de la revendication 1 est dénué de nouveauté par rapport au document (3) car il divulgue des compositions selon la revendication 1 du brevet contesté. Il n'y a pas de sélection par rapport au document (3) car les exemples 1 et 3 concernent des compositions spécifiques contenant la phényltriméthicone, une huile de silicone englobée par la formule I du brevet contesté, et une cire synthétique. La sélection de la cire, qui est l'unique différence potentielle par rapport au document (3), ne répond pas aux trois critères pour qu'une invention de sélection soit brevetable. A ce sujet, elle a cité la "Jurisprudence de l'OEB, 4ème édition 2001", IC-4.2. En effet, le document (5) définit la cire synthétique ("synthetic wax") comme un hydrocarbure obtenu soit par un procédé de Fischer-Tropsch soit par un procédé de polymérisation d'éthylène. De plus, la divulgation faite dans le document (2) (page 4, lignes 4 et 5 et page 5, ligne 60) démontre que les points de fusion et les poids moléculaires de la cire tels que définis dans le brevet contesté ne correspondent pas à une sélection étroite des valeurs habituelles pour les cires d'hydrocarbure.

En outre, elle a cité le document (4) pour démontrer que le phényltriméthicone est bien un composé de formule I selon le brevet contesté.

Les documents (2) et (1) sont aussi destructeurs de la nouveauté, car il n'y a pas eu de sélection par rapport à leur contenu.

Concernant l'activité inventive, l'intimée a fait observer que la revendication 1 de la requête principale était très large et incluait aussi des compositions comprenant le DMPS ou d'autres additifs dans la phase grasse. Elle a proposé plusieurs alternatives pour attaquer l'activité inventive. Le document (3) est selon elle l'art antérieur le plus proche, et la solution au problème consistant à sélectionner des cires est résolu de façon évidente. A ce sujet, elle a cité les documents (4), (5), (7). Elle a également combiné le document (3) avec le document (2), ou le document (2) avec le document (3) ou (7). Elle a contesté l'existence d'un effet inattendu pour les compositions revendiquées dans le brevet attaqué par rapport à ces documents de l'art antérieur. De plus, il n'y a pas de préjugé technique connu à l'encontre des modes de réalisation selon le brevet contesté. Selon elle, la sélection est donc arbitraire. Si le problème technique consiste à trouver une solution au problème de compatibilité entre les composants, le document (2) divulgue à la page 4 l'addition d'organopolysiloxanes pour arriver à des compositions homogènes. Elle a contesté l'interprétation du terme homogène selon les différents essais fournis

par la titulaire. Elle a estimé que les résultats des essais comparatifs sont contradictoires car des essais démontrent que l'effet de compatibilité n'est pas obtenu pour des cires de poids moléculaire 1500, alors que, par ailleurs, des compositions non couvertes par la revendication 1 sont compatibles (cf. essai n° 3 remis par la titulaire par lettre du 5 juillet 2002).

L'intimée a contesté la modification introduite dans la première requête subsidiaire au regard de l'article 123(2) CBE. Elle a demandé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante :

"Un amendement n'ayant pas de support dans la demande telle que déposée est-il admissible au titre de l'article 123(2) CBE si cet amendement est introduit dans le but d'exclure un mode de réalisation qui ne résoud pas le problème technique de la demande ou du brevet?"

Elle a maintenu les mêmes objections de manque de nouveauté et de manque d'activité inventive à l'encontre de cette requête.

En ce qui concerne la troisième requête subsidiaire, l'intimée a fait valoir que les conditions énoncées à l'article 123(3) CBE n'étaient pas remplies car le brevet tel que délivré ne comprenait pas de revendication de procédé. Un brevet basé sur le jeu de revendications selon la troisième requête subsidiaire rend maintenant contrefacteur tout utilisateur de ce procédé alors qu'il ne l'était pas auparavant.

Les arguments invoqués à l'appui du manque de nouveauté et d'activité inventive des compositions s'appliquent par analogie au procédé de préparation car il ne consiste qu'à mélanger à chaud des composants, ce qui

était divulgué dans les documents de l'art antérieur. De surcroît, le brevet contesté indique à la page 5, lignes 6 et 7 que les compositions selon l'invention étaient préparées selon des méthodes conventionnelles.

VIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale, ou alternativement, sur la base d'une des requêtes auxiliaires 1 à 8, toutes produites au cours de la procédure orale devant la Chambre.

L'intimée a demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Requête principale*

2.1 *Nouveauté*

Le document (1) divulgue des compositions cosmétiques anhydres comprenant (a) un diméthylpolysiloxane, (b) un organosilane ou un organopolysiloxane et (c) une cire cosmétiquement acceptable. Les quantités du composant (b) doivent être suffisantes pour que le produit préparé par refroidissement du mélange homogénéisé à chaud se maintienne comme une seule phase homogène (revendication 1). La formule de l'organopolysiloxane optionnel correspondant au composant (b) dans la revendication 1 du document (1) (voir R_1 aryle, R_2 triméthylsiloxy, R_3 et R_4 aryle et X alkyle) se recoupe avec la formule I selon la revendication 1 du brevet contesté. Le groupe aryle est, selon le document (1), de préférence un phényle (revendication 3). Cependant, à la page 4, lignes 11, 12

du document (1), il est indiqué que de préférence, au moins un R_1 , R_2 , R_3 , et R_4 est alkyle. L'exemple "Eyeshadow A et B" à la page 10 illustre une composition cosmétique comprenant le DMPS, le polyméthylphénylsiloxane et la cire candelilla. Parmi la liste d'options particulières pour des organopolysiloxanes selon la revendication 1 du document (1), où m est zéro, figure le polyméthylphénylsiloxane. Par conséquent le polyméthylphénylsiloxane de l'exemple "Eyeshadow A et B" n'est pas englobé par la formule I selon la revendication 1 du brevet contesté. Le sous-groupe correspondant au recoupement entre les organopolysiloxanes du document (1) et ceux de formule I selon la revendication 1 du brevet contesté n'est illustré par aucun des exemples du document (1). De plus, bien que parmi les cires énumérées dans le document (1) figurent les cires de polyéthylène (revendication 5 et page 5, lignes 9 et 10), elles sont citées au sein d'une grande liste de diverses cires. En outre, les cires polyéthylènes mentionnées dans le document (1) ne sont pas toutes englobées dans la revendication 1 selon le brevet contesté. De surcroît, aucune des compositions des exemples du document (1) ne contient de cires de type polyéthylène.

Le document (2) divulgue des compositions cosmétiques, comprenant des pigments, anhydres et homogènes qui contiennent (a) dans une seule phase au moins un DMPS de formule (1) et au moins un organosilane, un organopolysiloxane de formule (3) ou bien une cyclométhicone et (b) un pigment recouvert par un polysiloxane (revendication 1). Les organopolysiloxanes de formule (3) du document (2) (R_1 et R_3 aryle, R_2 aryle et R_4 triméthylsiloxyle et X alkyle) se recoupent avec ceux de formule I selon le brevet contesté. Le polyphénylméthylsiloxane est mentionné à la page 3, ligne 49 parmi les variantes particulières pour les

polyorganosiloxanes de formule (3) où m est zéro. Cependant, la présence d'une cire est optionnelle dans les compositions selon le document (2) (page 3, ligne 59). Les cires sont définies aux pages 3 (lignes 59-65) et 4 (lignes 1 à 5) du document (2). Les cires de polyéthylène sont également mentionnées parmi les cires. Les cires de type hydrocarbure de haut poids moléculaire (C_{12} - C_{100}) sont mentionnées à la page 4, ligne 4, parmi d'autres cires aussi préférées. Le point de fusion des cires employées dans les compositions selon le document (2) est défini comme étant en général (sans spécifier le type de cire) de 60 à 95°C (page 5, ligne 60). Il est signalé à la page 4, lignes 6 à 10 du document (2) que si les compositions contiennent des cires, elles doivent contenir une quantité suffisante d'un organopolysiloxane de formule (3) pour avoir une phase homogène. Cela est atteint en mélangeant à chaud un mélange des trois composants (DMPS, organopolysiloxane et cire). Cependant aucun des exemples divulgués dans le document (2) n'illustre des compositions ayant des cires de type polyéthylène, ou ayant des polyorganosiloxanes englobés par la formule I selon le brevet contesté. Le polyphénylméthylsiloxane n'est pas employé dans les compositions des exemples. De plus, contrairement à ce qui peut être attendu de l'enseignement à la page 4, lignes 6 à 10 du document (2), les compositions contenant des cires et du DMPS de l'exemple "Eyeshadow" contiennent une cyclométhicone au lieu d'un organopolysiloxane de formule (3).

Le document (3) divulgue des compositions cosmétiques stables, non cassantes contenant plusieurs composés. La phase grasse des compositions du document (3) contient des cires cosmétiquement acceptables et des esters, phényltriméthicone et copolymère PVP/hexadécène (revendication 1). Il est signalé dans la colonne 2,

lignes 34 à 38 qu'une grande variété est possible pour les cires. Les cires synthétiques ("synthetic wax") sont mentionnées parmi la liste des alternatives. Cette expression n'est pas définie dans le document (3). Elle est employée aussi sans être précisée dans les exemples. En outre, le document (3) ne donne pas de formule pour le phényltriméthicone. Dans la colonne 2, lignes 48 à 50, il est indiqué que la composition contient aussi 0.1-20% de phényl triméthicone qui est également connue comme le phényl diméthicone. Par conséquent, bien que les exemples 1 et 3 du document (3) concernent des compositions comprenant de la cire synthétique ("synthetic wax") et du phényltriméthicone, la cire synthétique qui est employée et la formule chimique du phényltriméthicone qui est employé restent ambiguës. Les cires de polyéthylène ne sont mentionnées explicitement nulle part dans le document (3). De plus, il n'est fait mention dans ledit document ni du poids moléculaire, ni du point de fusion des cires employées.

L'intimée a fait valoir que la signification donnée dans le document (5) au terme "synthetic wax" doit être interprétée dans le contexte du document (3) comme l'unique signification possible. Cependant, de l'avis de la Chambre, en absence de définition dans le document (3) ou d'un exemple spécifique précis, l'expression "cire synthétique" doit être interprétée dans le sens le plus vaste, c'est-à-dire comme une cire obtenue synthétiquement, par opposition aux cires d'origine naturelle énumérées aussi dans le document (3). En outre, le document (3) est ambigu en ce qui concerne la nature du phényltriméthicone. Le phényltriméthicone et le phényldiméthicone sont des dérivés de polysiloxanes différents. De plus, il y a des variations de structure notables suivant la société et le produit commercial utilisé. En conclusion, les cires synthétiques employées dans les exemples du document (3)

ne sont pas nécessairement des cires polyéthylène et le phényltriméthicone employé dans le document (3) ne correspond pas nécessairement à la formule I selon le brevet contesté. Finalement, la jurisprudence citée par l'intimée concernant les trois critères auxquels doit répondre une sélection pour être brevetable ne s'applique pas en l'espèce car il faut effectuer un choix en ce qui concerne la nature des deux composants chimiques (organopolysiloxane et cire), et non pas seulement une sélection dans les valeurs des paramètres parmi les plages connues pour le poids moléculaire et le point de fusion de la cire.

Par conséquent, le document (3) doit être écarté dans l'analyse de la nouveauté de l'objet revendiqué dans le brevet contesté.

De même, l'intimée, dans son analyse du défaut de nouveauté par rapport aux documents (1) et (2), a combiné des passages sans lien dans lesdits documents, qui ne correspondent ni à des modes de réalisation préférés, ni à des modes de réalisation illustrés par les exemples dans ces deux documents.

En conclusion, la Chambre conclut que l'objet revendiqué dans la revendication 1 de la requête principale est nouveau par rapport au contenu des documents (1), (2) et (3). L'objet revendiqué dans le brevet contesté remplit donc les exigences de l'article 54 CBE.

2.2 Activité inventive

Comme signalé au point 2.1 ci-dessus, les documents (1) et (2) divulguent des compositions cosmétiques anhydres comprenant du DMPS, des organopolysiloxanes et des cires. Le document (1) enseigne qu'il y a un problème d'homogénéité entre le DMPS et les cires, qui est résolu

par la présence d'organosilanes ou d'organopolysiloxanes. La Chambre, en accord avec la requérante, considère le document (1) comme l'art antérieur le plus proche.

En ce qui concerne les essais comparatifs fournis par la requérante, les résultats ne démontrent pas l'existence d'un effet inattendu entre les compositions divulguées dans le document (1) et les compositions les plus proches englobées par la revendication 1. Les essais fournis par la requérante avec son mémoire de recours concernent des compositions comprenant du DMPS, un polyméthylphénylsiloxane de formule I et soit de la cire candelilla, soit une cire polyéthylène. Les composants sont utilisés dans des quantités comparables à celles des compositions du document (1), mais aucune des compositions ne correspond aux compositions illustrées dans le document (1). Les essais fournis avec la lettre du 5 juillet 2002 concernent des compositions correspondant aux compositions du document (1) car elles contiennent de la cire candelilla, du DMPS et du polyméthylphénylsiloxane (essai 1, tableau 1). Le résultat obtenu est un manque d'homogénéité avec séparation des phases.

Cependant, si on admet que des compositions comprenant de la cire candelilla ne conduisent pas toujours à une phase grasse homogène, il faut reconnaître aussi que la revendication 1 englobe des compositions dans lesquelles on constate aussi incompatibilité. Ainsi, des compositions englobées par la revendication 1 du brevet contesté et comprenant de la cire polyéthylène de poids moléculaire 1500 et du DMPS ne sont pas compatibles (voir Annexe I au mémoire de recours).

Par conséquent, au vu de ces contradictions, les essais fournis par la requérante ne peuvent pas être pris en compte pour l'évaluation de l'activité inventive et la définition du problème technique.

Le problème technique à résoudre réside donc uniquement dans la mise au point de compositions cosmétiques anhydres comprenant des huiles de silicone et des cires avec une phase grasse homogène, comme alternatives aux compositions divulguées dans le document (1).

La solution correspond aux compositions définies selon la revendication 1 du brevet contesté. Le problème est résolu de façon plausible au vu des exemples.

Le brevet contesté divulgue qu'en associant une huile de silicone particulière et une cire de polyéthylène particulière, on peut obtenir des compositions cosmétiques anhydres et homogènes sans pour autant que l'on soit limité par un intervalle de proportion restreint (page 1, lignes 27 à 31).

La revendication 1 est une revendication ouverte qui concerne la présence d'une phase grasse homogène comprenant au moins une huile de silicone de formule I (de 5 à 97% en poids par rapport au poids total de la phase grasse) et au moins une cire (de 3 à 50% en poids par rapport au poids total de la phase grasse) de polyéthylène ou copolymère éthylène et monomère de formule II. Cependant, la phase grasse peut contenir d'autres additifs, par exemple d'autres huiles de silicone et d'autres cires et dans des proportions très variées. Cela est confirmé par la divulgation dans le brevet contesté (page 3, lignes 45 à 48): "la phase grasse peut en outre comprendre des additifs ou corps gras choisis parmi les huiles et/ou les cires. La proportion en additifs ou corps gras présents dans la

composition selon l'invention est généralement comprise entre 0.5 et 92% en poids par rapport au poids total de la phase grasse...". La revendication 1 englobe donc des possibilités qui sont analogues à celles divulguées dans le document (1), à savoir que l'homme du métier y parvient tout simplement en suivant l'enseignement du document (1).

Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'objet revendiqué dans la revendication 1 du brevet tel que délivré n'implique pas d'activité inventive.

La requérante a signalé pendant la procédure orale devant la Chambre que son invention résidait dans l'association d'une huile de silicone particulière et d'une cire particulière telles que définies dans la revendication 1 et que les documents de l'art antérieur (1) et (2) résolvaient le problème d'homogénéité de la phase grasse en employant au moins un mélange ternaire où le DMPS était toujours présent. Cependant, cet aspect ne se reflète pas dans les compositions selon la revendication 1 qui englobent, comme indiqué plus haut, des alternatives évidentes aux compositions divulguées dans le document (1).

La requête principale est donc rejetée par défaut d'activité inventive.

3. *Première requête subsidiaire*

3.1 Recevabilité

La première requête subsidiaire a été présentée après que les parties ont été informées que le brevet ne pouvait pas être maintenu sur la base du jeu de revendications du brevet tel que délivré. L'intimée n'a pas été prise au dépourvu car cette requête subsidiaire

correspond à la première requête subsidiaire remise par la titulaire avec la lettre du 22 février 2002, et son éventuelle réintroduction avait déjà été annoncée dans la lettre du 5 juillet 2002. De plus, la modification introduite ne correspond qu'à l'introduction d'une restriction par suppression d'une seule valeur de poids moléculaire de la cire et la contre-argumentation ne requiert pas une préparation supplémentaire.

La Chambre a admis dans la procédure cette première requête subsidiaire pour les raisons ci-dessus.

Par conséquent, les objections que l'intimée a soulevées à cet égard sans donner de justifications sur le fond ne sont pas retenues.

3.2 Article 123(2) et (3) CBE

La modification introduite concerne une restriction dans le poids moléculaire de la cire: "la cire ayant un poids moléculaire différent de 1500". Dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, le poids moléculaire de la cire est défini comme étant compris entre 200 et 1500. Cette expression "compris entre..." a été attaquée par l'intimée comme étant peu claire. Cependant, l'article 84 CBE n'est pas un motif d'opposition. En outre, au cas où une contradiction entre une signification sémantique et une signification technique existe, c'est la signification technique qui prévaut. Ladite expression est employée dans la revendication 1 en liaison avec plusieurs plages de valeurs et les exemples permettent de conclure qu'elle a été utilisée comme incluant les limites (par exemple, n est zéro pour l'exemple 2). La valeur 1500 est donc divulguée dans la demande telle que déposée initialement. Par conséquent, la suppression de cette valeur n'ajoute rien à l'objet de la demande telle que déposée et ne change en rien

l'enseignement technique de la demande telle que déposée. L'objet de la revendication 1 modifiée ne s'étend donc pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question posée par l'intimée.

En conséquence la Chambre est donc convaincue que les conditions énoncées par l'article 123 (2) et (3) sont remplies.

3.3 Nouveauté

L'argumentation concernant la nouveauté de la requête principale s'applique également à la première requête subsidiaire.

3.4 Activité inventive

L'objet revendiqué dans la première requête subsidiaire est dénué d'activité inventive pour les mêmes raisons que pour la requête principale. La suppression de la valeur 1500 ne change pas cette analyse.

4. *Deuxième requête subsidiaire*

4.1 Recevabilité

Cette requête a été présentée pour la première fois à un moment très avancé des débats durant la procédure orale. Elle n'a pas été introduite comme réaction à une annonce de rejet des requêtes précédentes faite par la Chambre, comme c'est le cas pour la première requête subsidiaire.

En absence de justifications de la part de la requérante quant à l'introduction à ce stade de cette requête, celle-ci est rejetée comme tardive.

5. *Troisième requête subsidiaire*

5.1 Recevabilité

Cette requête correspond à la première requête subsidiaire remise par la lettre du 5 juillet 2002. Elle est donc admise dans la procédure.

5.2 Article 123(2) et (3) CBE

L'intimée n'a pas soulevé d'objections au titre de l'Article 123(2) CBE contre la troisième requête subsidiaire. La Chambre ne voit pas non plus de raisons pour le faire.

En ce qui concerne les exigences énoncées à l'article 123(3) CBE, il faut signaler que l'étendue de la protection conféré par les revendications de procédé de la troisième requête subsidiaire n'est pas élargie par rapport aux revendications de produit du brevet tel que délivré. Le procédé tel que revendiqué implique le mélange à chaud de l'**association** d'une huile de silicone de formule I et de la cire pour obtenir une phase grasse homogène. Il ne s'agit donc pas seulement d'un changement de catégorie. La revendication 1 de la troisième requête subsidiaire contient une restriction additionnelle, car elle enseigne que l'association de l'huile de silicone et de la cire est la cause de l'homogénéité.

L'intimée a soutenu que la modification introduite dans cette requête ne concernait que le changement de catégorie de produit à procédé, ce qui n'est pas correct dans le cas d'espèce.

Outre que l'étendue de la protection selon l'article 123 (3) CBE et les droits conférés par le brevet représentent des questions différentes, il faut également signaler que l'argument présenté par l'intimée concernant la contrefaçon par un tiers ne peut pas être admis. Le brevet tel que délivré protégeait en effet déjà les compositions obtenues par n'importe quel procédé. Aucun procédé n'aurait, en effet, pu être mis en oeuvre sans contrefaire le produit.

La Chambre conclut par conséquent que la troisième requête subsidiaire satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

5.3 Nouveauté

La Chambre a émis un avis positif (point 2.1 ci-dessus) sur la nouveauté des compositions cosmétiques préparées avec le procédé revendiqué dans la revendication 1. Par ailleurs, la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire reflète bien que c'est l'association d'une huile de silicone de formule I et d'une cire de type polyéthylène qui permet l'obtention d'une phase grasse homogène. Cet enseignement concernant l'utilisation de ladite association dans le procédé pour obtenir l'homogénéité de la phase grasse n'est divulguée dans aucun des documents cités par l'intimée.

La Chambre conclut donc que l'objet revendiqué dans la troisième requête subsidiaire est nouveau.

5.4 Activité inventive

Dans le document (1) l'homogénéité de la phase grasse est réalisée par le mélange du DMPS avec un organosilane ou un organosiloxane, suivi par un mélange à chaud de la cire (page 6, ligne 21 à page 7, ligne 9). Le document (2) divulgue explicitement qu'il faut réaliser un mélange ternaire pour obtenir une phase grasse homogène quand il y a des cires (voir page 4, lignes 8 à 10). Le document (3) indique que tous les ingrédients secs ("dry ingredients") sont mélangés préalablement et qu'ils sont ajoutés à la phase de la cire fondue (colonne 3, lignes 33 à 35). On ne sait cependant pas si le phényltriméthicone est mélangé préalablement à la phase de la cire ou non.

Par conséquent, le document (1) ou le document (2) peuvent être considérés comme l'état de la technique le plus proche.

Pour préparer des compositions comprenant des cires ayant une phase grasse homogène, le document (1) ainsi que le document (2) enseignent l'utilisation d'un mélange ternaire, à savoir le DMPS, un polysiloxane et une cire.

La revendication 1 concerne le mélange à chaud de l'association d'une huile de silicone de formule I et d'une cire de type polyéthylène. D'autres additifs ne sont pas nécessaires pour obtenir une phase grasse homogène.

Par conséquent, le problème technique objectif réside dans la mise au point d'un procédé simplifié de préparation de compositions cosmétiques ayant une phase grasse homogène.

Les essais fournis par la requérante par lettre du 21 décembre 2001 montrent que des phases grasses homogènes sont préparées par mélange des deux composants sans utilisation du DMPS. Le problème technique à la base de l'invention est donc résolu.

En ce qui concerne l'essai remis par la requérante avec son mémoire de recours (Annexe I), où un polyéthylène de poids moléculaire de 1500 est utilisé, cet exemple suit le procédé de préparation de la phase grasse selon les documents (1) et (2), à savoir qu'il mélange à chaud le DMPS, un organopolysiloxane et la cire. Un tel procédé n'est pas couvert par la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire qui exige une phase grasse homogène obtenue par mélange à chaud de l'association des deux composants (organopolysiloxane et cire), sans le DMPS. L'Annexe II du mémoire de recours utilise des quantités fixes d'organopolysiloxane comparables aux quantités totales qui sont utilisées dans le document (1) pour le DMPS et l'organopolysiloxane. Cet expériment ne reflète donc pas la méthode telle que divulguée dans le brevet contesté et qui exige de chercher les conditions d'homogénéité pour l'association. Le choix des composants et des quantités requises peut varier selon le cas d'espèce. Elle est normalement établie par une simple étude de compatibilité par mélange à chaud (voir page 3, lignes 49 à 53 et page 5, lignes 6 et 7).

La solution au problème technique telle que définie dans la revendication 1 ne découle pas de façon évidente de l'art antérieur (1), seul ou en combinaison avec le document (2). La suppression du DMPS, qui apparaît comme constituant indispensable pour la préparation de la phase grasse homogène dans les procédés selon les document (1) et (2), n'est pas évidente.

Les arguments avancés par l'intimée ne sauraient remettre en cause l'analyse précédente. En effet, il n'est pas contesté par la requérante que le mélange à chaud soit une procédure conventionnelle. Cependant, la revendication 1 est caractérisée par le fait que l'association permet d'obtenir l'homogénéité de la phase grasse. Ce mélange à chaud de **deux** composants particuliers est donc lié à l'obtention d'une phase grasse homogène. Cela n'est pas dérivable de l'enseignement des documents cités par l'intimée. Le document (7) parle de la solubilité de la cire du type polyéthylène dans des solvants habituels, mais ne donne aucune indication sur la compatibilité avec les organopolysiloxanes.

Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 et de ses revendications dépendantes de la troisième requête subsidiaire remplit les exigences de l'article 56 CBE.

6. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les autres requêtes.

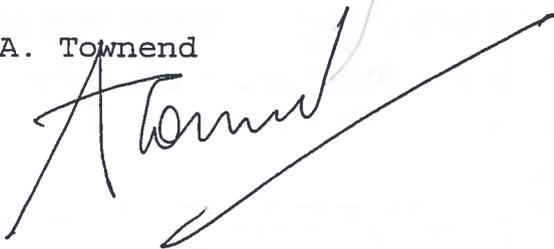
Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet sur la base de la requête auxiliaire 3 et d'une description à adapter.

Le Greffier :

A. Townend



Le Président :

J. Riolo



copy u