

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 9 novembre 2004

N° du recours : T 1049/99 - 3.3.2
N° de la demande : 91905300.9
N° de la publication : 0514491
C.I.B. : A61K 7/42
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition cosmétique filtrante photostable contenant un filtre UV-A et un beta, beta-diphénylacrylate ou alpha-cyano-beta, beta-diphénylacrylate d'alkyle

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposants :

Allergan, Inc.
The Procter & Gamble Company

Référence :

Composition cosmétique filtrante/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 56, 64(2), 69, 84, 100, 107, 114(2), 123(2), (3)
CBE R. 57bis, 88

Mot-clé :

"Requête principale, requête subsidiaire n° 1, nouveauté (non) - faute d'une définition précise, la caractéristique "photostable" ne permet pas de distinguer le produit revendiqué de l'art antérieur"

"Requêtes subsidiaires n° 2, 2A et 2B, recevabilité du disclaimer (non)"

"Requêtes subsidiaires n° 3, 4, 4A, 5, 5A, 8, activité inventive (non) - l'objet revendiqué découle d'une simple combinaison des enseignements de l'état de la technique"

"Requête subsidiaire n° 6, nouveauté (non) - effet technique revendiqué déjà connu"

"Les critères énoncés dans G 0002/88 et G 0006/88 ne peuvent être purement et simplement transposés à des revendications de procédé"

Décisions citées :

G 0002/88, G 0006/88, G 0001/03, G 0002/03, T 0012/81,
T 0020/81, T 0181/82, T 0124/84, T 0303/86, T 0124/87,
T 0472/92, T 0152/93, T 0912/94, T 0608/96, T 1071/97,
T 0451/99, T 0507/99

Exergue :

-



N° du recours : T 1049/99 - 3.3.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 9 novembre 2004

**Partie de droit sous
l'article 107 CBE :**
(Opposante I)

Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive
Irvine, California 92715 - 1599 (US)

Mandataire :

Hutchins, Michael Richard
Fry Heath & Spence LLP
The Gables
Massetts road
Horley
Surrey RH6 7DQ (GB)

Requérante :
(Opposante II)

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202 (US)

Mandataire :

Hucker, Charlotte Jane
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
London EC2M 7LH (GB)

Intimée :
(Titulaire du brevet)

L'Oréal
14, rue Royale
F-75008 Paris (DE)

Mandataire :

Casalonga, Axel
Bureau D.A. Casalonga - Josse
Paul-Heyse-Straße 33
D-80336 München (DE)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 16 septembre 1999 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0514491 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

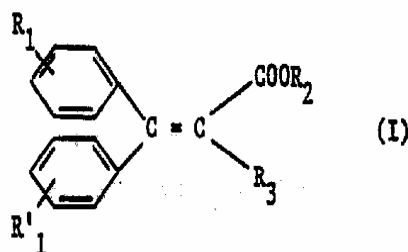
Composition de la Chambre :

Président : J. Riolo
Membres : G. F. E. Rampold
P. Mühlens
U. Oswald
J. H. P. Willems

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 541 491, comportant dix-huit revendications, a été délivré à l'intimée (titulaire) le 3 novembre 1993 à la suite du dépôt, le 13 février 1991, de la demande de brevet européenne n° 91 905 300.9, pour laquelle a été revendiquée la priorité de la demande française antérieure n° 90 017 61 du 14 février 1990. Les revendications 1, 3, 7, 9, 10, 14 et 15 de la demande telle qu'elle a été déposée initialement, figurant à l'identique dans le brevet tel que délivré, sont explicitement mentionnées dans la présente décision. Ces revendications se lisaient comme suit :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons ultraviolets de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétiquement acceptable contenant au moins une phase grasse, 1 à 5% en poids de dérivé du dibenzoylméthane et au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle de formule :



dans laquelle R_1 et R_1' , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un radical alcoxy en C_1-C_8 à chaîne droite ou ramifiée ou un radical alkyle en

C₁-C₄ à chaîne droite ou ramifiée, R₁ et R₁' étant en position para ou méta ; R₂ représente un radical alkyle en C₁-C₁₂ à chaîne droite ou ramifiée et R₃ représente un atome d'hydrogène ou le radical -CN, le rapport molaire du composé de formule (I) au dérivé de dibenzoylméthane étant supérieur ou égal à 0,8.

3. Composition cosmétique filtrante selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le dérivé de dibenzoylméthane est choisi parmi les composés suivants : 2-méthyldibenzoylméthane,

4-méthyldibenzoylméthane, 4-isopropyldibenzoylméthane,

4-tert.-butyl-dibenzoylméthane,

2,4-diméthyldibenzoylméthane,

2,5-diméthyldibenzoylméthane,

4,4'-diisopropyldibenzoylméthane,

1-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane,

2-méthyl-5-isopropyl-4'-méthoxydibenzoyl-méthane,

2-méthyl-5-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane,

2,4-di-méthyl-4'-méthoxydibenzoylméthane et

2,6-diméthyl-4-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane.

7. Composition cosmétique filtrante selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous forme de lotion huileuse ou oléoalcoolique, sous forme de gel gras ou oléoalcoolique, de bâtonnet solide, d'émulsion, de dispersion vésiculaire de lipides amphiphiles ioniques ou non-ioniques ou est conditionnée en aérosol.

9. Composition cosmétique filtrante selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait qu'elle constitue une émulsion sous forme de crème ou de lait comprenant à titre de support cosmétique, des

alcools gras, des esters d'acides gras et notamment des triglycérides d'acides gras, des acides gras, de la lanoline, des huiles et des cires naturelles ou synthétiques et des émulsionnants, en présence d'eau.

10. Composition cosmétique filtrante sous forme d'émulsion ou de dispersion vésiculaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée par le fait qu'elle contient en outre des filtres UV hydrosolubles.

14. Procédé de traitement cosmétique de l'épiderme humain en vue de sa protection contre le rayonnement UV de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, caractérisé par le fait qu'il consiste à appliquer sur la peau une quantité efficace d'une composition cosmétique filtrante telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 13.

15. Procédé de stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, caractérisé par le fait qu'on ajoute au moins 1% en poids de composé de formule (I) défini dans la revendication 1, à 1 à 5% en poids de dérivé de dibenzoylméthane, le rapport molaire du composé de formule (I) au dérivé de dibenzoylméthane étant égal ou supérieur à 0,8."

II. L'opposante I (partie de droit à la procédure de recours en vertu de l'article 107 CBE, deuxième phrase) et l'actuelle requérante (opposante II) ont formé séparément opposition en demandant la révocation de l'ensemble du brevet européen pour absence de nouveauté

(article 54 CBE) et d'activité inventive (article 56 CBE), en application de l'article 100a) CBE.

L'opposition de l'opposante II (requérante) se fondait principalement sur une allégation d'utilisation antérieure accessible au public.

III. Parmi les nombreuses pièces justificatives qui ont été soumises par les parties au cours de la procédure d'opposition en première instance, les pièces qui restent pertinentes pour la présente décision sont les suivantes :

A1 GB-A-2 198 944
A3 EP-A-0 255 157
A7 CA-A-718 428
D13 Note technique n° 1, déposée par l'intimée le 1 avril 1999.

IV. La division d'opposition a rejeté les oppositions par une décision qui a été signifiée le 16 septembre 1999. Dans son exposé des motifs de la décision, elle a estimé que la force probante de l'ensemble des documents produits, des diverses déclarations sous la foi du serment et du témoignage de M. Pierce, qui avait été entendu comme témoin lors de la procédure orale, était tout à fait insuffisante pour démontrer avec le degré de conviction défini dans la décision **T 472/92** (JO OEB 1998, 161) que le produit "BULLFROG Sunblock Broad Spectrum", une composition cosmétique filtrante ayant une composition telle que définie dans la revendication 1, avait été mis en vente au public en Australie avant la date de priorité du brevet attaqué. Pour la division d'opposition il s'ensuivait que l'allégation d'utilisation antérieure accessible au public du produit

"BULLFROG" était sans fondement et qu'en conséquence l'exigence de nouveauté était satisfaite pour l'objet de toutes les revendications.

La division d'opposition a défini le problème que se proposait de résoudre le brevet contesté comme celui de photostabiliser les dérivés du dibenzoylméthane, en particulier le filtre UV-A 4-tert.-butyl-4-méthoxy-dibenzoylméthane (cette substance est désignée ci-après "PARSOL 1789", selon sa dénomination commune). La solution apportée à ce problème par le brevet attaqué était l'utilisation d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate de formule (I) dans des proportions et dans un rapport molaire comme définis dans la revendication 1. La division d'opposition a considéré que cette solution n'était pas évidente à la lumière des documents cités.

- V. La requérante a formé un recours contre la décision susvisée et dûment acquitté les taxes correspondantes. Elle a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours dans le délai prévu et produit de nouvelles pièces justificatives au cours de la procédure de recours écrite. Par télécopie reçue **le 10 novembre 2003** elle a produit en plus la preuve suivante :

D26 Compte rendu d'essais intitulé "Avobenzone
(Parsol 1789) Photostability Study"

- VI. L'intimée (titulaire) a répondu au mémoire de recours en présentant toute une série de contre-arguments. Lors de la procédure de recours écrite, par courriers respectivement reçus le 25 juillet 2003 et le 6 novembre 2003, elle a présenté une **requête principale**

et les **requêtes subsidiaires n° 1 à 8** et fourni, entre autres, les nouvelles pièces justificatives suivantes :

- D21** Prescription Products Guide ("PP. Guide")
Eighteenth Edition 1989
Incorporating the Non-Prescription Products Guide
Published annually by Australian Publishing
Company Limited (Incorporated in Victoria)
Volume One, A - H, Page 366 ;
- D22** Lettre de l'Éditeur "PP. Guide" (**D21**) ;
- D23** AU-B-29884/84 ;
- D24** Note technique n° 3 ;
- D25** Note technique n° 4.

VII. Une procédure orale a eu lieu devant la Chambre le **9 Décembre 2003**. A l'ouverture de l'audition, l'intimée a maintenu sa requête principale et demandé une modification de l'ordre dans lequel les requêtes subsidiaires n° 1 à 8 présentées au cours de la procédure de recours écrite (voir VI ci-dessus) devraient être traitées par la Chambre :

Les revendications 1, 2 et 4 à 18 de la **requête principale** correspondent aux revendications 1, 2 et 4 à 18 du brevet tel que délivré. La revendication 3 selon cette requête diffère de la revendication 3 du brevet tel que délivré (voir I ci-dessus) en ce qu'une faute de frappe mineure relevée dans la nomenclature du dérivé de dibenzoylméthane, désigné dans la revendication 3 du brevet par erreur "1-tert.-butyl-4'-méthoxy dibenzoylméthane" a été corrigée en "4-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane".

Dans **l'actuelle requête subsidiaire n° 1**, il est précisé dans la revendication 1, que le dérivé de dibenzoylméthane est photostabilisé par au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle de formule I ; la revendication 1 modifiée s'énonce comme suit (les modifications dans les revendications des actuelles requêtes par rapport aux revendications telles que délivrées étant signalées ci-après sans exception en caractères italiques gras) :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons ultraviolets de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétiquement acceptable contenant au moins une phase grasse, 1 à 5% en poids de dérivé du dibenzoylméthane **photostabilisé par** au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle <.....> voir I ci-dessus, la revendication 1> le rapport molaire du composé de formule (I) au dérivé de dibenzoylméthane étant supérieur ou égal à 0,8."

La revendication 1 de **l'actuelle requête subsidiaire n° 2** contient un disclaimer basé sur document (D21), excluant le produit "BULLFROG" décrit dans ce document, c'est-à-dire une composition sous forme de gel contenant 10% en poids d'Octrylène, 5% en poids d'ethyl dihydroxypropyl aminobenzoate et 2% en poids de butyl méthoxydibenzoylméthane ; la revendication 1 modifiée s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable
<..... voir I ci-dessus, la revendication
1> le rapport molaire du composé de formule (I)
au dérivé de dibenzoylméthane étant supérieur ou égal à
0,8, à l'exclusion d'une composition sous forme de gel
contenant 10% en poids d'Octrylène (α -cyano- β , β -
diphénylacrylate de 2-ethylhexyle), 5% en poids d'ethyl
dihydroxypropyl aminobenzoate et 2% en poids de butyl
méthoxydibenzoylméthane (4-tert-butyl-4'-
méthoxydibenzoylméthane)."

VIII. Au cours de la procédure orale tenue le **9 décembre 2003**,
l'admissibilité et la brevetabilité des revendications
selon la requête principale et la requête subsidiaire
n° 1 de l'intimée ont été discutées avec les parties.

En ce qui concerne la requête subsidiaire n° 2,
l'intimée a demandé que l'examen du recours soit différé
à une date ultérieure, date à laquelle les décisions
dans les affaires **G 1/03** (JO OEB 2004, 413) et **G 2/03**
(JO OEB 2004, 448) - [ces deux affaires, à l'époque,
étaient pendantes devant la Grande Chambre de recours au
moment de la procédure orale] - auraient été rendus.
Etant donné qu'il pouvait y avoir lieu de prendre en
considération les décisions de la Grande Chambre de
recours dans les affaires mentionnées ci-dessus puisque
lesdites décisions pouvaient influencer de façon
décisive l'appréciation des modifications (article 123(2)
CBE), de la nouveauté (article 54 CBE) et de l'activité
inventive (article 56 CBE ; voir **T 507/99**, JO OEB 2003,
225, notamment question 2.e) de la revendication 1 de la
requête auxiliaire n° 2, la Chambre a estimé qu'il
convenait de faire droit à la demande de l'intimée et
d'ajourner la procédure orale en ce qui concerne la

requête subsidiaire n° 2 et par conséquence aussi les requêtes subsidiaires n° 3 à 8. Ainsi, à l'issue de la procédure orale qui s'est tenue le **9 décembre 2003**, après délibération de la Chambre, il a été statué comme suit :

1. La requête principale et la requête subsidiaire n° 1 sont rejetées.
2. La Chambre a décidé d'ajourner la procédure orale en ce qui concerne la requête subsidiaire n° 2 et par conséquence aussi en ce qui concerne les requêtes subsidiaires n° 3 à 8 à une date ultérieure, à savoir à la date à laquelle les décisions **G 1/03** et **G 2/03** de la Grande Chambre de recours auront été rendues et à laquelle la Chambre ainsi que les parties auront eu le temps d'en prendre connaissance.

IX. Suite à la convocation de poursuite de la procédure orale, dont la date a été fixée au **9 novembre 2004**, l'intimée a, par un courrier daté du 13 juillet 2004, déposé la nouvelle pièce justificative suivante :

D30 **Nouvelle** note technique n° 4.

Par un courrier daté le **5 octobre 2004**, l'intimée a remplacé ses requêtes subsidiaires antérieures n° 3 à n° 8 par les **requêtes subsidiaires n° 2A, n° 2B, n° 3, n° 4, n° 5 bis et n° 6** et produit les nouveaux documents et les nouvelles pièces justificatives suivantes :

D31 Déclaration de Leo Raymond Lewis et les pièces annexées LRL 1 à 6 ;

D32 Déclaration de Janine Krochmal ;

D33 Déclaration de Ngairé Pettit-Young.

Enfin, par télécopie en date du **15 octobre 2004**,
l'intimée a déposé deux documents australiens, à savoir :

- D34** Australian Standard ; Sunscreen Products
Evaluation and Classification, AS 2604-1986
- D35** Australian/New Zealand Standard ; Sunscreen
Products Evaluation and Classification, AS/NZS
2604 : 1993

X. À divers moments au cours de la poursuite de l'audience en date du **9 novembre 2004**, l'intimée a essayé d'introduire **les nouvelles requêtes subsidiaires n° 4A, n° 4B, n° 5A, n° 5B, n° 7, n° 8, n° 9 et n° 10**. La Chambre, en considérant toutes les requêtes subsidiaires produites par l'intimée au cours de l'ensemble de la procédure (à savoir les 17 requêtes subsidiaires suivantes : n° 1, n° 2, n° 2A, n° 2B, n° 3, n° 4, n° 4A, n° 4B, n° 5, n° 5bis, n° 5A, n° 5B, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10) a décidé que de toutes ces requêtes subsidiaires seules les **requêtes subsidiaires n° 1, n° 2, n° 2A, n° 2B, n° 3, n° 4, n° 4A, n° 5, n° 5A, n° 6 et n° 8** pouvaient être admises dans la procédure. La Chambre n'a pas admis les **requêtes subsidiaires n° 4B, n° 5 bis, n° 5B, n° 7, n° 9 et n° 10** dans la procédure.

XI. Dans les **requêtes subsidiaires n° 2A et 2B**, le disclaimer introduit pour rendre l'invention nouvelle par rapport au produit **"BULLFROG"** a une forme différente de celle figurant dans la requête subsidiaire n° 2 (voir VII ci-dessus). La revendication 1 modifiée de **la requête subsidiaire n° 2A** s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable
<..... voir I ci-dessus, la revendication 1>
le rapport molaire du composé de formule (I) au dérivé
de dibenzoylméthane étant supérieur ou égal à 0,8, à
**l'exclusion d'une composition sous forme de gel
contenant de l'Octrylène (α -cyano- β,β -diphénylacrylate
de 2-ethylhexyle), de l'ethyl dihydroxypropyl
aminobenzoate et du butyl méthoxydibenzoylméthane (4-
tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane)."**

La revendication 1 modifiée de **la requête subsidiaire
n° 2B** s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable
<..... voir I ci-dessus, la revendication 1>
le rapport molaire du composé de formule (I) au dérivé
de dibenzoylméthane étant supérieur ou égal à 0,8, à
**l'exclusion d'une composition sous forme de gel
contenant en outre de l'ethyl dihydroxypropyl
aminobenzoate."**

XII. Les (actuelles) requêtes subsidiaires n° 3, n° 4 n° 5 et
n° 6 sont identiques à celles déjà produites au stade de
la procédure de recours écrite (voir VI et VII
ci-dessus) :

La revendication 1 modifiée de **la requête subsidiaire
n° 3** s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable pour la
protection de l'épiderme humain contre les rayons
ultraviolets de longueurs d'onde comprises entre 280 et
380 nm, caractérisée par le fait **qu'elle se présente
sous forme de lotion huileuse ou oléoalcoolique, de**

bâtonnet solide, d'émulsion, de dispersion vésiculaire de lipides amphiphiles ioniques ou non-ioniques ou est conditionnée en aérosol, et comprend 1 à 5% en poids de dérivé du dibenzoylméthane et au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate <..... voir I ci-dessus, la revendication 1>."

Les revendications dépendantes 7 et 13 ayant été supprimées, les revendications de produit 2 à 11 correspondent aux revendications 2 à 6 et 8 à 12 du brevet tel que délivré (voir I ci-dessus) ; les revendications de procédé 12 à 16 correspondent aux revendications 14 à 18 du brevet tel que délivré.

La revendication 1 modifiée de **la requête subsidiaire n° 4** s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons ultraviolets de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, caractérisée par le fait **qu'elle constitue une émulsion, une lotion huileuse ou une lotion oléocalcoolique comprenant** 1 à 5% en poids de dérivé du dibenzoylméthane et au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate <..... voir I ci-dessus, la revendication 1>."

Les revendications dépendantes 7 et 13 ayant été supprimées, les revendications de produit 2 à 11 correspondent aux revendications 2 à 6 et 8 à 12 du brevet tel que délivré (voir I ci-dessus) ; les revendications de procédé 12 à 16 correspondent aux revendications 14 à 18 du brevet tel que délivré.

La revendication 1 modifiée de **la requête subsidiaire n° 5** s'énonce comme suit :

"1. Composition cosmétique filtrante photostable pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons ultraviolets de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, caractérisée par le fait **qu'elle constitue une émulsion sous forme de crème ou de lait comprenant à titre de support cosmétique, des alcools gras, des esters d'acides gras et notamment des triglycérides d'acides gras, des acides gras, de la lanoline, des huiles et des cires naturelles ou synthétiques et des émulsionnants, en présence d'eau, ainsi que 1 à 5% en poids de dérivé du dibenzoylméthane et au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate <... voir I ci-dessus, la revendication 1>.**"

Les revendications dépendantes 9 et 11 à 13 ayant été supprimées, les revendications de produit 2 à 8 correspondent aux revendications 2 à 6 et 8 et 10 du brevet tel que délivré (voir I ci-dessus) ; les revendications de procédé 9 à 13 correspondent aux revendications 14 à 18 du brevet tel que délivré.

La requête subsidiaire n° 6 a été limitée à des revendications de procédé de stabilisation de dérivés de dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV par addition d'un diphénylacrylate de formule (I), les filtres étant utilisés dans des proportions spécifiques et dans un rapport molaire spécifique.

La revendication 1 modifiée de **la requête subsidiaire n° 6** s'énonce comme suit :

"1. Procédé de stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, caractérisé par le fait qu'on ajoute au moins 1% en poids au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle de formule :

(Formule I, voir I ci-dessus)

dans laquelle R_1 et R_1' , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un radical alcoxy en C_1-C_8 à chaîne droite ou ramifiée ou un radical alkyle en C_1-C_4 à chaîne droite ou ramifiée, R_1 et R_1' étant en position para ou méta ; R_2 représente un radical alkyle en C_1-C_{12} à chaîne droite ou ramifiée et R_3 représente un atome d'hydrogène ou le radical -CN, le rapport molaire du composé de formule (I) au dérivé de dibenzoylméthane étant supérieur ou égal à 0,8."

XIII. Dans les requêtes subsidiaires n° 8, n° 4A et n° 5A, produites lors de la poursuite de la procédure orale en date du **9 novembre 2004**, les revendications portant sur des procédés de stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV ont été supprimées.

Les revendications 1 à 11 de **la requête subsidiaire n° 8** sont identiques aux revendications 1 à 11 de la requête subsidiaire n° 3 (voir XII ci-dessus).

les revendications 1 à 12 de **la requête subsidiaire n° 4A** sont identiques aux revendications 1 à 12 de la requête subsidiaire n° 4 (voir XII ci-dessus).

Les revendications 1 à 9 de **la requête subsidiaire n° 5A** sont identiques aux revendication 1 à 9 de la requête subsidiaire n° 5 (voir XII ci-dessus).

XIV. Dans les moyens qu'elle a produits par écrit et pendant l'audition devant la Chambre, l'intimée a invoqué essentiellement les motifs suivants en ce qui concerne la brevetabilité de l'objet revendiqué dans la requête principale et dans la requête subsidiaire n° 1 au vu de l'état de la technique selon le document **D21** :

Les revendications 1 à 18 de la requête principale sont relatives à une composition cosmétique filtrante photostable, pour la protection de l'épiderme humain contre le rayons ultraviolets de longueurs d'ondes comprises entre 280 et 380 nm et à un procédé de stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV-A et UV-B par l'addition d'un β, β -diphénylacrylate de formule (I). Au cours des débats oraux, l'intimée a en outre souligné le fait que la nouvelle composition revendiquée n'était pas définie dans la revendication 1 seulement par la nature de ses constituants et leurs quantités, mais aussi par la caractéristique fonctionnelle "photostable".

Par courrier en date du **24 juillet 2003** (environ 4 mois avant la procédure orale, fixée au **9 décembre 2003**), l'intimée a versé au dossier le nouveau document **D21** qui, selon ses propos, n'avait été porté à son attention par un tiers qu'à ce stade avancé de la procédure de recours.

Au vu de **D21**, l'intimée a affirmé qu'il s'agit de "Prescription Products Guide" daté de 1989, ouvrage publié annuellement en Australie par l'Australian Pharmaceutical Company Limited, répertoriant les médicaments et produits assimilés et destinés aux pharmaciens et aux médecins. Conformément à la lettre **D22** de l'éditeur du document **D21**, ce document avait été publié en février 1989. Il mentionne à la page 366 le produit "BULLFROG" de Fisons Consumer Health ayant la composition suivante :

- "Octorylène" 10% en poids ("UVINUL"),
- Ethyl dihydroxypropyl aminobenzoate 5% en poids ("AMMERSCREEN-P")
- Butyl méthoxydibenzoylméthane 2% en poids ("PARSOL 1789").

L'intimée a souligné que la lettre **D22** indiquait que les informations figurant dans le document **D21** avaient été fournies à l'éditeur par la société pharmaceutique et que la publication d'un produit particulier commercialisable dans le guide **D21** n'était pas une preuve de mise à disposition du public ou de vente de ce produit. Si dans le plupart de cas, le produit listé était disponible à la vente, on ne pouvait cependant pas exclure en théorie que la société pharmaceutique puisse être empêchée par certaines difficultés de vendre le produit. Il en résultait que la publication en 1989 du document **D21** ne constituait pas une preuve certaine de la mise à la disposition du public ou de la vente du produit "BULLFROG" avant la date de priorité du brevet attaqué.

L'intimée a également affirmé, que ce qui importait dans la divulgation du document **D21**, c'était le fait que rien dans ce document n'indiquait que la composition connue "BULLFROG" était "photostable" au sens de l'invention, ou que dans cette composition le dérivé du dibenzoylméthane, i.e. le "PARSOL 1789", était "photostabilisé" par "l'Octorylène". Au stade de la procédure de recours, l'intimée a insisté sur le caractère essentiel que revêtait la caractéristique "photostable" de l'invention, car elle reflétait, selon elle, le degré de la stabilité photochimique supérieur des compositions revendiquées par rapport à celui du produit "BULLFROG" décrit dans **D21**, et conférait par conséquent de la nouveauté aux compositions cosmétiques filtrantes revendiquées dans le brevet attaqué.

A l'appui de cette allégation et afin de démontrer la photostabilité des compositions revendiquées dans les revendications 1 à 13 ainsi que la photostabilisation des dérivés de dibenzoylméthane par les diphénylacrylates selon les revendications 15 à 18, et ceci pour toute la portée du brevet, l'intimée a présenté des essais faisant l'objet de sa note technique n° 4 (**D25**). Dans le compte rendu **D25**, chaque composition testée, contenant un dérivé de dibenzoylméthane en présence d'un diphénylacrylate de formule (I) selon la revendication 1, a été comparée à une composition de référence ne contenant que le dérivé de dibenzoylméthane dans le même support et la même concentration. L'intimée a estimé que les résultats montraient une photostabilité nettement améliorée pour chaque dérivé de dibenzoylméthane en présence d'un diphénylacrylate par rapport au même dibenzoylméthane utilisé seul à la même

concentration et dans le même support. Elle a fait valoir qu'en associant les dérivés de dibenzoylméthane à un β,β -diphénylacrylate de formule (I) dans des proportions et dans un rapport molaire bien définis, on obtenait, de manière surprenante, une stabilité photochimique remarquable des dérivés de dibenzoylméthane, comme l'indiquait le brevet à la page 2, lignes 39-40. Il a également été allégué que l'intimée avait pu ainsi démontrer que le dérivé de dibenzoylméthane était photostabilisé dans chaque composition testée par le diphénylacrylate. Chaque composition testée dans **D25** était donc photostable.

En outre, l'intimée a présenté des expériences visant à prouver que le produit "BULLFROG" n'était pas "photostable" au sens indiqué dans le brevet attaqué. À cet effet, toujours selon l'intimée, elle a testé dans le compte rendu faisant l'objet de sa note technique n° 3 (**D24**) un produit de type "BULLFROG" sous forme de gel tel que décrit dans la publication **D21**. L'intimée s'était ainsi aperçue que dans ce produit, la photostabilité du dérivé du dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") après exposition au soleil UV-A et UV-B pendant une durée équivalent à 2 heures d'exposition au soleil en UV-A et UV-B, n'était pas sensiblement améliorée par rapport à une formule ne contenant que du "PARSOL 1789". Elle en a donc conclu que dans la formule "BULLFROG", testée dans les conditions précitées, le dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") n'était pas photostabilisé par "l'Octrylène" et que la composition de type "BULLFROG" n'était donc pas photostable au sens de l'invention. Le document **D21** ne pouvait donc affecter la nouveauté des revendications 1 à 18 puisqu'il ne décrivait ni une composition filtrante "photostable", ni

un procédé de photostabilisation, au sens de l'invention, d'un dérivé de dibenzoylméthane par un diphénylacrylate.

En ce qui concerne la requête subsidiaire n° 1, comme l'a fait remarquer l'intimée lors de la procédure orale, il avait été simplement précisé dans la revendication 1, que le dérivé de dibenzoylméthane est "photostabilisé" par au moins 1% en poids d'un beta,beta-diphénylacrylate. Selon elle, cette requête était donc également nouvelle par rapport au document **D21**.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Chambre ne reconnaîtrait pas la nouveauté des revendications 1 à 18 du brevet délivré ou de la requête subsidiaire n° 1 par rapport au document **D21**, l'intimée a déposée les requêtes subsidiaires n° 2, n° 2A et n° 2B. La revendication 1 de toutes ces requêtes contient un disclaimer visé à exclure la composition "BULLFROG" décrite dans **D21**. De l'avis de l'intimée, l'introduction de ce disclaimer était conforme aux dispositions des décisions **G 01/03** (*loc. cit.*) et **G 02/03** (*loc. cit.*), car la divulgation de la composition "BULLFROG" dans **D21** devait être considéré comme une antériorisation fortuite puisqu'elle n'avait été publiée qu'une seule fois dans un document extrêmement peu connu (le document **D21**) et était donc difficile à trouver dans l'ensemble de l'état de la technique et de ce fait difficilement accessible pour l'homme de métier, comme l'avait exposé M. Lewis dans sa déclaration **D31** et ses annexes, De plus, cette divulgation antérieure était si étrangère à l'invention que l'homme de métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. En effet, de l'avis de l'intimée, l'enseignement du document **D21** ne permettait pas de résoudre le problème

posé selon l'invention, qui était l'obtention d'une composition photostable par la photostabilisation des dérivés de dibenzoylméthane. Enfin, comme l'intimée l'a fait valoir lors de la procédure de recours, le contenu du disclaimer était conforme et limité à la divulgation du document **D21**. La requête subsidiaire n° 2 était donc nouvelle par rapport au document **D21**. L'intimée est arrivé à une conclusion similaire pour les requêtes subsidiaires n° 2A et n° 2B.

Pour le où la Chambre n'accepterait pas l'introduction d'un disclaimer dans la revendication 1, l'intimée a combiné dans la requête subsidiaire n° 3 la revendication 1 et la revendication 7, dans laquelle elle a supprimé les gels gras ou oléolalcooliques. Comme elle l'a fait valoir, il était évident, que cette limitation positive était plus importante que la limitation résultant de l'introduction du disclaimer puisque toutes les compositions sous forme de gel étaient de la sorte exclues de la protection, et pas uniquement celles contenant 10% d'Octryléne, 5% d'éthyl dihydroxypropyl aminobenzoate et 2% de butyl methoxydibenzoylméthane. La revendication 1 ainsi rédigée était nouvelle et inventive puisqu'elle excluait le gel enseigné dans **D21**.

La revendication 1 de la requête subsidiaire n° 4 a été limité à une émulsion, une lotion huileuse ou une lotion oléolacoolique telles que revendiquées dans les revendications 9, 11 ou 12. Selon l'intimée, la composition selon la requête n° 4 était de ce fait nouvelle et inventive par rapport à **D21** qui enseigne un gel.

La revendication 1 de la requête subsidiaire n° 5 a été combinée avec la revendication 9 relative à des émulsions, qui sont les formes préférées selon l'invention. La revendication était ainsi limitée à une composition cosmétique filtrante sous forme d'émulsion différente du gel décrit dans le document **D21** et était donc nouvelle et inventive par rapport à ce document.

Enfin, de l'avis de l'intimée, les revendications de procédé selon la requête subsidiaire n° 6 étaient délimitées par rapport au document **D21**. Les caractéristiques figurant dans ces revendications, et notamment l'effet trouvé dans le procédé revendiqué (en l'occurrence la stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV), étaient nouvelles et inventives par rapport à l'enseignement de ce document.

- XV. Les conclusions ci-dessus ont été contestées par la requérante qui a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants :

L'intimée avait elle-même confirmé que le document **D21** avait été rendu accessible au public avant la date de priorité de son brevet et qu'en conséquence le contenu de ce document était compris dans l'état de la technique, au sens de l'article 54(2) CBE. Il en résultait que la composition exacte du produit "**BULLFROG**" avait été rendue accessible au public par une description écrite antérieure. De ce fait, peu importait de savoir si le produit "**BULLFROG**" décrit dans **D21** avait été mis en circulation dans le public par exemple par la vente avant le date de la priorité.

S'agissant des observations présentées par l'intimée à propos de la nouveauté de la composition revendiquée, la requérante a fait remarquer que l'intimée avait notamment soutenu que la composition cosmétique filtrante selon la revendication 1 était nouvelle par rapport à la divulgation du document **D21** du seul fait qu'elle était définie par la caractéristique "photostable". Selon l'intimée, rien dans document **D21** n'indiquait que la composition connue "BULLFROG" était "photostable" ou que dans cette composition le dérivé du dibenzoylméthane était photostabilisé par le β,β -diphénylacrylate.

En résumé, du point de vue de la requérante, contrairement aux conclusions de l'intimée, l'objet de la revendication 1 ne pouvait être considéré comme nouveau au sens de l'article 54(1) CBE lorsqu'il était défini, entre autres, par une caractéristique ambiguë (en l'occurrence "photostable"), dont il n'existait pas de définition sans équivoque généralement admise dans l'état de la technique entrant en ligne de compte. Cette définition était essentiel pour la délimitation de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique selon document **D21**. Selon la jurisprudence des Chambres de recours, une caractéristique ambiguë ne peut en règle générale conférer la nouveauté à l'objet revendiqué.

En outre, d'après les résultats des essais comparatifs présentés dans **D25**, la condition stipulée dans la revendication 1, selon laquelle la composition cosmétique filtrante revendiquée devait être "photostable" et l'utilisation d'un β,β -diphénylacrylate dans des proportions et dans un rapport molaire comme définis dans la revendication 1 est

normalement devait empêcher toute dégradation des dérivés de dibenzoylméthane causée par le rayonnement UV, n'avait pas été réalisée.

En ce qui concerne les résultats des essais comparatifs présentés dans **D24**, la requérante a fait remarquer que l'on pouvait douter de ces résultats, vu que l'intimée n'avait pas démontré l'effet du filtre UV-B dihydroxypropyl-p-aminobenzoate d'éthyle ("AMERSCREEN P") sur la photostabilité du "PARSOL 1789" dans la composition "BULLFROG". La requérante a également fait valoir que les résultats présentés dans son compte rendu **D26** montraient que la présence additionnelle d'Octorylène (α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle) stabilisait le "PARSOL 1789" de manière significative en présence d'octyldiméthyl PABA utilisé comme analogue de "l'AMERSCREEN P", qui, selon elle, n'était plus disponible dans le commerce. Elle en déduisait, que cela prouvait que le "PARSOL 1789" dans la composition "BULLFROG" était plus stable en présence d'Octorylène qu'en l'absence d'Octorylène, car à son avis l'Octorylène annihilerait l'effet déstabilisant de "l'AMERSCREEN P" ou plutôt de l'octyldiméthyl PABA.

Du point de vue de la requérante, l'intimée n'avait pas fourni le moindre motif ou argument afin d'expliquer pourquoi elle considérait le document **D21** comme une divulgation accidentelle ou fortuite qui ne serait pas prise en considération par l'homme de métier lors de la réalisation de l'invention. De plus, le disclaimer était éminemment pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive et, par conséquent, ajoutait des éléments en contradiction avec les exigences de l'article 123(2) CBE.

A l'appui de ses conclusions selon lesquelles l'objet des requêtes subsidiaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 8, n° 4A, n° 5A et n° 6 était dénué d'activité inventive, la requérante a soutenu par écrit et lors de l'audience qu'il découlait à l'évidence de la combinaison des enseignements des documents **D21** et **A1, A3** ou **A7**.

XVI. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée avait déjà demandé, lors de l'audience du 9 décembre 2003 le rejet du recours (requête principale : maintien du brevet tel que délivré avec la correction d'une faute de frappe dans la revendication 3 ou le maintien sur la base de la requête subsidiaire n° 1, produite au cours de la procédure orale. Au cours de la présente audience (en date du 9 novembre 2004), elle a demandé le maintien du brevet sur la base des requêtes n° 2, n° 2A, n° 2B, n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6, soumises par lettre datée 5 octobre 2004, ou des requêtes n° 4A, n° 5A produites au cours de la présente procédure orale dans l'ordre suivant : n° 2, n° 2A, n° 2B, n° 3, n° 8, n° 4, n° 4A, n° 5, n° 5A, n° 6.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

(A) *Recevabilité des requêtes, documents et d'autres pièces justificatives produites tardivement **avant la procédure orale du 9 décembre 2003** :*

2. Comme indiqué ci-dessus aux paragraphes VI, VII, X et XII, les documents **D21** à **D25** ainsi que **l'actuelle requête principale et les actuelles requêtes subsidiaires n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6** ont été produites par l'intimée à un stade tardif de la procédure de recours, avec ses courriers respectivement reçus le 25 juillet 2003 et le 6 novembre 2003, en réponse au mémoire de la requérante en date du 6 septembre 2000.

2.1 Le document **D21** mentionne à la page 366 le produit "BULLFROG" de Fisons Consumer Health. Ce produit est une composition cosmétique filtrante composée des constituants suivants :

- Octorylène ("UVINUL N539", α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle) - 10% en poids,
- Ethyl dihydroxypropyl aminobenzoate ("AMMERSCREEN-P") - 5% en poids,
- Butyl méthoxydibenzoylméthane ("PARSOL 1789", 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane) - 2% en poids.

Il est indiqué dans ce document que la formule "BULLFROG" procure une protection solaire maximum (SPF 15+) pendant une période prolongée allant jusqu'à 6 heures, même après 80 minutes de baignade, contre les effets néfastes des rayons solaires UV-A et UV-B. Le produit se présente sous forme de gel, soit dans un flacon de 30 ml, soit dans un tube de 60 ml.

2.1.1 Au vu du document **D22**, il apparaît que le document **D21** a été publié en **février 1989**. Ces deux documents sont donc

hautement pertinents puisqu'ils fournissent la preuve absolue que l'exact composition du produit "BULLFROG" a été rendue accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE avant la date de priorité du brevet attaqué (14 février 1990) **par une description écrite**. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il existait bien une utilisation antérieure du produit "BULLFROG" détruisant la nouveauté de l'objet du brevet attaqué comme l'a fait valoir la requérante en première instance et à nouveau en recours.

2.1.2 La Chambre et la requérante disposaient de suffisamment de temps pour examiner et étudier soigneusement les documents et pièces justificatives **D21 à D25**, ainsi que toutes les requêtes mentionnées ci-dessus, avant la procédure orale fixée au **9 décembre 2003** et la poursuite de l'audience tenue le **9 novembre 2004** ; la prise en compte des pièces justificatives **D21 à D25** et des requêtes susmentionnées ne retardait donc pas la procédure. Par ailleurs, étant donné que le document **D21** n'a été porté à l'attention de l'intimée par un tiers qu'à un stade avancé de la procédure de recours, la Chambre, usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, juge bon dans ces conditions de prendre en considération comme moyens de preuve **D21 à D25** et d'admettre dans la procédure la **requête principale** et les **requêtes subsidiaires n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6**.

(B) *Recevabilité des requêtes subsidiaires, documents et d'autres pièces justificatives produites **après la clôture de la procédure orale du 9 décembre 2003** :*

2.2 Comme indiqué ci-dessus au paragraphe IX, les documents et pièces justificatives **D30 à D35** et les **actuelles requêtes subsidiaires n° 2A, n° 2B et n° 5 bis** ont été soumises par l'intimée par télécopies respectivement reçues par l'OEB le 13 juillet 2004 et les 5 et 15 octobre 2004.

2.2.1 La Chambre considère qu'il y a lieu de prendre en considération dans la procédure **les requêtes subsidiaires n° 2A et n° 2B** (voir XI ci-dessus). Dans ces requêtes le disclaimer, introduit dans l'intention de rendre l'invention revendiquée nouvelle par rapport au produit "BULLFROG", a une forme différente de celle figurant dans la **requête subsidiaire n° 2** (voir VII ci-dessus). Il peut être considéré à juste titre que ces deux requêtes constituent une tentative, faite en toute bonne foi par l'intimée, dans le but de formuler et d'introduire dans ces requêtes un disclaimer satisfaisant aux conditions requises par les décisions **G 01/03** (*loc. cit.*) et **G 02/03** (*loc. cit.*) de la Grande Chambre de recours.

2.2.2 Par contre, les modifications apportées aux revendications de la **requête subsidiaire n° 5 bis** sont sans aucun rapport avec l'avis de la Grande Chambre de recours exprimé dans les décisions **G 01/03** (*loc. cit.*) et **G 02/03** (*loc. cit.*) ; ceci s'applique également pour le contenu des documents et pièces justificatives **D30 à D35** (voir IX ci-dessus).

2.2.3 Il y a lieu de souligner que la procédure orale du 9 décembre 2003 a été, sur requête de l'intimée, ajournée à une date ultérieure, date à laquelle les décisions **G 01/03** (*loc. cit.*) et **G 02/03** (*loc. cit.*) seraient rendues, afin de permettre à l'intimée

d'étudier l'avis de la Grande Chambre et d'en prendre connaissance de sorte à pouvoir défendre sa requête subsidiaire n° 2 contenant un disclaimer, et éventuellement modifier cette requête de manière à ce que le disclaimer corresponde au type de disclaimer admis dans les décisions de la Grande Chambre de recours mentionnées ci avant.

2.2.4 En l'espèce, la Chambre estime que l'intimée tirerait de l'ajournement de la procédure un avantage injustifié si elle admettait, à un stade aussi tardif de la procédure, de nouveaux documents et/ou de nouvelles pièces justificatives et/ou de nouvelles requêtes étant sans aucun rapport avec l'avis de la Grande Chambre de recours exprimé dans les décisions susmentionnées. En outre, la Chambre est parvenue à la conclusion que les documents **D30 à D35** ne constituent pas des moyens de preuve plus convaincants que les documents et pièces justificatives qui avaient d'ores et déjà été prises en considération.

2.2.5 Après avoir entendu les raisons invoquées par l'intimée et les remarques émises par la requérante, la Chambre a donc décidé de ne pas prendre en considération les documents **D30 à D35** ainsi que la **requête subsidiaire n° 5 bis**.

(C) *Recevabilité des requêtes subsidiaires produites lors de la poursuite de l'audience en date du 9 novembre 2004 :*

2.3 Bien que fournies lors de la poursuite de l'audience en date du **9 novembre 2004**, la Chambre considère qu'il y a lieu d'admettre les **requêtes subsidiaires n° 8, n° 4A et n° 5A** (voir X, XII et XIII ci-dessus). La seule

modification introduite dans les jeux de revendications selon les requêtes subsidiaires précitées, par rapport aux jeux de revendications selon les requêtes subsidiaires correspondantes **n° 3, n° 4 et n° 5**, est la suppression de toutes les revendications indépendantes et dépendantes portant sur des procédés de stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm (voir XIII ci-dessus).

- 2.3.1 Au sujet de ces **requêtes subsidiaires n° 8, n° 4A et n° 5A**, il pouvait être considéré, à première vue, comme l'avait affirmé l'intimée, qu'elles constituaient une réponse aux réserves sur la brevetabilité du procédé revendiqué exprimées par la Chambre lors de la procédure orale qui s'est tenue **le 9 novembre 2004**. En outre, puisque la prise en compte des requêtes subsidiaires susmentionnées ne retardait pas la procédure, la Chambre a choisi d'exercer son pouvoir d'appréciation en faveur de l'intimée.
- 2.3.2 Au contraire, la Chambre a décidé de ne pas prendre en considération les **requêtes subsidiaires n° 7, n° 4B, n° 5B, n° 9 et n° 10**, estimant que toutes ces requêtes n'avaient pas été produits en temps utile.
- 2.3.3 La requête subsidiaire n° 7 diffère de l'actuelle requête n° 6 (voir XII ci-dessus) en ce que le dérivé de dibenzoylméthane a été limité au 4-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane et le β,β -diphénylacrylate a été limité à l' α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle. L'intimée n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas produit cette requête à temps ; en outre, les modifications proposées n'étaient pas

apportées pour pouvoir répondre à des objections soulevées soit par la Chambre, soit par la requérante lors de la procédure orale.

2.3.4 Vers la fin de la procédure orale, c'est-à-dire après que la Chambre ait informé les parties de son intention de ne pas tenir compte des nouvelles requêtes déposées tardivement, l'intimée a produit les **requêtes subsidiaires n° 4B, n° 5B, n° 9 et n° 10**. Il ressort clairement de l'admission de requêtes subsidiaires n° 8, n° 4A et n° 5A présentées tardivement lors de la poursuite de l'audience en date du **9 novembre 2004** (voir 2.3, 2.3.1 ci-dessus) que, même à ce stade très avancé de la procédure, l'intimée avait eu suffisamment l'occasion de prendre position au sujet des objections formulées par la Chambre et la requérante durant l'audience et de préparer des arguments et, si nécessaire, de déposer de nouvelles requêtes, en vue de réfuter ces objections.

2.3.5 Dans les requêtes mentionnées ci-dessus, les revendications de procédé ont été remplacées par des revendications d'utilisation. Outre qu'il n'a pas été avancé d'explication convaincante par l'intimée permettant d'excuser le dépôt extrêmement tardif desdites requêtes juste avant la fin de la procédure orale, il y avait lieu de ne pas admettre dans la procédure les **requêtes subsidiaires n° 4B, n° 5B, n° 9 et n° 10** en raison du retard que leur examen quant au fond risquait de causer dans la procédure. Une telle situation ne constitue pas à l'évidence un motif suffisant pour que la Chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation dans un sens favorable à l'intimée,

accepte de tenir compte de ces quatre nouvelles requêtes dans le cadre de la procédure de recours.

- 2.4 Il peut être considéré avec juste raison que si l'intimée avait apporté des modifications aux revendications des requêtes formellement recevables au cours de la procédure de recours, c'était pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100a) CBE, et que ces modifications constituent une tentative faite en toute bonne foi par cette intimée pour réfuter les objections concernant l'absence de nouveauté et d'activité inventive que la requérante avait formulées aussi bien dans son mémoire exposant les motifs de son opposition que dans son mémoire exposant les motifs de son recours. Les modifications que l'intimée propose d'apporter au brevet délivré sont donc recevables au regard de la règle 57bis CBE.

Requête principale

Correction d'une faute de frappe dans la revendication 3 telle que délivrée

3. Il est à noter que la nomenclature incorrecte du dérivé de dibenzoylméthane, désigné par erreur "1-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane" dans la revendication 3 du brevet tel que délivré (voir I ci-dessus), a été remplacée par la nomenclature correcte "4-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane" dans la revendication 3 de la requête principale et dans les revendications correspondantes des requêtes subsidiaires. Cette modification s'appuie sur la nomenclature correcte indiquée, *inter alia*, à la page 3, ligne 32, et les

revendications 3 et 4 des documents initialement déposés et ne constitue qu'une correction d'une faute de transcription conformément à la règle 88 CBE.

*La caractéristique fonctionnelle "photostable" - nouveauté par rapport au document **D21***

4. Dans la présente espèce, la revendication 1 selon la requête principale porte sur une composition cosmétique filtrante pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons ultraviolets de longueurs d'ondes comprises entre 280 et 380 nm, c'est-à-dire les rayons UV-A et UV-B. Il est précisé dans la revendication 1 que cette composition est "photostable" (voir I ci-dessus). L'intimée a fait valoir que cette caractéristique traduit le degré supérieur de stabilité photochimique que présentent les compositions revendiquées par rapport à celui que présentait la composition cosmétique filtrante "BULLFROG" décrite dans **D21**, si bien que l'objet des revendications du brevet attaqué est nouveau au sens de l'article 54(1) CBE. Il convient donc d'examiner si la caractéristique en question, à savoir cette différence prétendue de degré de stabilité photochimique, permet de considérer que l'objet revendiqué est nouveau par rapport au document **D21**.

4.1 Il ne fait aucun doute que la composition "BULLFROG" décrit dans **D21** ne se distingue pas, du point de vue de ses constituants individuels (voir 2 ci-dessus) de la composition cosmétique filtrante telle que revendiquée dans la revendication 1 du brevet attaqué (voir I ci-dessus : "*Composition cosmétique filtrante photostable caractérisée par le fait qu'elle comprend*"). Il existe également une concordance du point de vue des quantités,

proportions et rapports molaires de chacun des constituants entre la composition "BULLFROG" et la composition cosmétique filtrante revendiquée dans la revendication 1 du brevet.

La question qui se pose est donc celle de savoir si l'intimée a raison d'affirmer que la composition revendiquée devrait être considérée comme nouvelle par rapport à la composition connue "BULLFROG" au motif que la caractéristique fonctionnelle "photostable" indiquée dans la revendication 1 du brevet attaqué n'avait pas déjà été divulguée en tant que telle dans le document **D21**.

4.2 Dans ses conclusions présentées par écrit, de même que lors de la procédure orale, l'intimée a fait valoir en outre que rien dans le document (D21) n'indiquait que la composition "BULLFROG" était photostable ou que dans cette composition le dérivé du dibenzoylméthane (i.e. le "PARSOL 1789", 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane) était photostabilisé par l'Octorylène (Uvinul, α -cyano- β , β -diphénylacrylate de 2-ethylhexyle). Dans ce cas particulier, la caractéristique fonctionnelle "photostable" doit être considérée comme essentielle pour l'invention du fait notamment que c'est la seule qui pourrait distinguer l'objet revendiqué de l'état de la technique (voir 4.1 ci-dessus).

4.3 Il convient de souligner à ce propos que le brevet attaqué ne contient aucune définition des expressions "photostable" ou "photostabilisé". L'intimée n'a jamais prétendu, et encore moins montré qu'il existait une définition généralement connue et acceptée de l'expression "photostable" considérée en tant que telle

et la Chambre n'a pas non plus connaissance de l'existence d'une telle définition. Par conséquent, il ne peut être attribué de définition généralement acceptée à la caractéristique technique "photostable" utilisée dans la revendication 1.

- 4.4 Faute de définition précise, connue et acceptée dans le domaine considéré, la caractéristique susmentionnée ne permet pas de déterminer sans aucun doute possible quel est l'objet couvert par la revendication 1, si bien que l'on ne peut savoir avec certitude si l'objet revendiqué fait ou non déjà partie de l'état de la technique.

L'article 54(1) CBE, qui régit les conditions de la nouveauté, dispose : "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique". La finalité de cette disposition est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité, comme cela a été dit, par exemple, dans la décision **T 12/81** "Diasthéréoisomères/BAYER" (Journal officiel de l'OEB 1982, 296). Il découle de l'exigence de sécurité juridique qu'un objet revendiqué ne peut être considéré comme nouveau au sens de l'article 54(1) CBE s'il est défini par une caractéristique ambiguë (en l'occurrence "photostable"), dont il n'existe pas de définition sans équivoque généralement admise dans l'état de la technique entrant en ligne de compte, surtout si cette caractéristique ambiguë joue le rôle essentiel pour la délimitation de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. Tel est le cas en l'espèce comme expliqué plus haut.

- 4.5 En l'absence d'une définition exacte de la caractéristique fonctionnelle "photostable" telle que

utilisée dans le brevet, l'homme du métier cherchant quand même une interprétation pourrait tout au plus comprendre "photostable" comme signifiant que la composition cosmétique filtrante selon la revendication 1 résiste à toute dégradation (photostabilité au sens absolu du terme) par exposition aux rayonnements solaires ou ultraviolets.

4.6 Afin de démontrer la photostabilité des compositions cosmétiques filtrantes revendiquées, l'intimée a réalisé des essais comparatifs faisant l'objet de sa note technique n° 4 (D25).

4.6.1 Note technique n° 4 (D25), Matériels et Méthodes

Dans le compte rendu de tests comparatifs D25, l'intimée a testé l'actuelle "photostabilité" de différentes émulsions (cf. D25, tableau à la page 2/3 : exemples 1, et 6 à 8) et d'une huile solaire (cf. D25, tableau à la page 2/3 : exemple 2) selon la revendication 1 et les exemples 1, 2 et 6 à 8 du brevet attaqué, contenant les constituants suivantes :

- i) différentes concentrations et rapports molaires d'un dérivé de dibenzoylméthane (c'est-à-dire "PARSOL 1789" ou "EUSOLEX 8020", 4-isopropyldibenzoylméthane) et
- ii) différentes concentrations et rapports molaires d'un diphénylacrylate (c'est-à-dire "UVINUL N539" ou "UVINUL N35", α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'éthyle, ou "G4047", β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle).

Pour tester la "photostabilité" chaque composition mentionnée ci-dessus a été appliqué à raison de 2 mg/cm² sur une plaque de polyméthacrylate de méthyle dépolie. Les films obtenus ont été exposés pendant 232 minutes au rayonnement UV-A et UV-B de Suntest. Ils ont donc été soumis à une dose UV-A de 43,0 J/cm², soit l'équivalent UV-A de 2 heures de rayonnement solaire zénithal. Ensuite, chaque composition testée a été comparée à une composition de référence ne contenant que le dérivé de dibenzoylméthane dans le même support et la même concentration.

4.6.2 Note technique n° 4 (D25), Résultats et Conclusions

Même si les résultats expérimentaux présentés dans **D25** [voir le tableau à la page 2/3 de **D25**, en particulier la dernière colonne : "Fraction résiduelle filtre (%)"] montrent dans les conditions très particulières du test une photostabilité relativement améliorée pour les dérivés de dibenzoylméthane en présence d'un diphénylacrylate conformément au brevet par rapport au même dibenzoylméthane utilisé seul, ces résultats prouvent clairement que les dérivés de dibenzoylméthane, "PARSOL 1789" ou EUSOLEX 8020", se dégradent ou décomposent également en présence d'un diphénylacrylate (conformément au brevet) sous l'effet d'irradiation UV à des degrés variables selon le rapport molaire diphénylacrylate/dibenzoylméthane présent dans chacune des compositions testées.

4.6.3 Il y a donc lieu de souligner que, contrairement aux conclusions et allégations de l'intimée, les compositions revendiquées ne sont pas "photostables" et encore moins "photostables" au sens absolu du terme tel

qu'indiqué au point 4.5 (ci-dessus). Les considérations qui précèdent, fondées sur les résultats expérimentaux mentionnés ci-dessus, montrent qu'à elle seule, c'est-à-dire en l'absence de référence univoque, l'expression "photostable", telle que utilisée dans le brevet attaqué, n'a pas "une signification généralement admise" dans le domaine concerné. Il aurait fallu que ce soit le cas pour qu'un terme aussi relatif fût admissible dans la revendication 1. L'incertitude persiste notamment en ce qui concerne le degré de "stabilité photochimique" que doit présenter une composition cosmétique filtrante pour pouvoir être qualifié de "photostable". Cette appellation ne permet donc pas de définir clairement l'objet pour lequel une protection est recherchée dans la revendication 1. Il s'ensuit que le terme "photostable, tel qu'utilisé dans le brevet attaqué, ne permet pas de distinguer l'objet revendiqué de la composition "BULLFROG" du document **D21**. Par conséquent, le fait de préciser que la "composition cosmétique filtrante" selon la revendication 1 du brevet est "photostable" ne saurait conférer à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté par rapport au document **D21**.

- 4.7 Il est indiqué dans **D21** que le produit "BULLFROG" procure une protection solaire maximum (SPF 15+) pendant une période prolongée allant jusqu'à 6 heures, même après 80 minutes de baignade, contre les effets néfastes des rayons solaires UV-A et UV-B. Bien qu'il ressorte de la période prolongée de protection solaire indiquée dans **D21** que la composition connue "BULLFROG" présente nécessairement une stabilité photochimique remarquable, l'intimée a fait valoir dans ses conclusions présentées par écrit, de même que lors de la procédure orale que

dans le formule "BULLFROG" le dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1798") n'était pas photostabilisé par l'Octorylène (α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle) et qu'en conséquence, le produit "BULLFROG" n'était pas photostable.

A l'appui de son allégation, l'intimée a soumis la note technique n° 3 (**D24**) visant à prouver que dans la composition de type "**BULLFROG**" testée le dibenzoylméthane n'était pas photostabilisé par l'Octorylène.

4.7.1 Note technique n° 3 (**D24**), Matériels et Méthodes

Dans le compte rendu de tests (**D24**) la photostabilité du 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane ("PARSOL 1789") a été testée à la fois

- dans une composition de référence (A) ne contenant que 2% en poids de dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789"),
- dans une composition (B) telle que revendiquée, contenant 2% en poids de dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") et 10% en poids d' α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle ("Octorylène"), et
- dans une composition de type "BULLFROG" (C) contenant 2% en poids de dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789"), 10% en poids d' α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle ("Octorylène") et 5% en poids de dihydroxypropyl-p-aminobenzoate d'éthyle ("AMERSCREEN P").

Les trois compositions testées dans **D24** comprennent un **support de type gel anhydre** tel que utilisé comme support pour le produit "BULLFROG" décrit dans le document **D21**.

4.7.2 Note technique n° 3 (**D24**), Résultats et Conclusions

Les résultats d'essais comparatifs présentés dans le compte rendu de tests (D24) montrent dans la composition (B) selon l'invention une très nette photostabilisation du dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") vis-à-vis du rayonnement UV-A et UV-B par l' α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle ("Octorylène") alors que dans la composition (C) de type "BULLFROG", la photostabilité du "PARSOL 1789" n'était pas sensiblement améliorée par rapport à la composition (A) dans laquelle le "PARSOL 1789" est utilisé seul.

4.7.3 Comme il a déjà été indiqué plus haut (voir paragraphe XV), dans le rapport expérimental **D26** de la requérante "l'AMERSCREEN P", utilisé dans la composition "BULLFROG", a été remplacé par son analogue octodiméthyl PABA. Par conséquent, la Chambre n'a pas pris en considération les résultats d'essais présentés dans **D26**. Elle est néanmoins d'accord avec la requérante pour dire que les résultats des essais comparatifs effectués par l'intimée sont peu convaincants puisque ces essais ne permettent pas de tirer des conclusions concernant l'effet du filtre UV-B dihydroxypropyl-p-aminobenzoate d'éthyle ("AMERSCREEN P") sur la photostabilité du "PARSOL 1789" dans la composition "BULLFROG".

4.8 En outre, pour les motifs exposés ci-dessous, les résultats d'essais comparatifs présentés dans le compte rendu de tests **D24** semblent d'être en contradiction avec les résultats des essais comparatifs fournis par l'intimée dans sa note technique n° 1 (**D13**), même si on considère que les trois compositions testées dans **D13** ne se présentent pas sous forme de gel anhydride, mais **sous forme d'émulsion** (cf. notamment les résultats des expériences exposés aux points 4.8.1 et 4.8.2 ci-dessous).

4.8.1 Note technique n° 1 (**D13**), Matériels et Méthodes

Dans le compte rendu de tests **D13** la photostabilité du 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane ("PARSOL 1789") a été testée à la fois

- dans une composition (B) telle que revendiquée, contenant 2% en poids de dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") et 10% en poids d' α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle ("Octorylène") et
- dans une composition (C) de type "BULLFROG" contenant 2% en poids de dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") ("PARSOL 1789"), 10% en poids d' α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle ("Octorylène") et 5% en poids de dihydroxypropyl-p-aminobenzoate d'éthyle ("AMERSCREEN P"), et comparée a celle
- d'une composition de référence (A) ne contenant que 2% en poids de dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789").

Après exposition, les quantités résiduelles de filtre UV du dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") ont été

déterminées par dosage chromatographique (HPLC) après dissolution des films dans un volume connu de méthanol.

4.8.2 Note technique n° 1 (D13), Résultats et Conclusions

Les résultats d'essais comparatifs présentés dans le compte rendu de tests **D13** montraient une très nette photostabilisation du dérivé de dibenzoylméthane

("PARSOL 1789") vis-à-vis du rayonnement UV-A et UV-B

- dans la composition (B) selon l'invention [(11 ± 2)% de disparition de filtre du dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789")]

- et également dans la composition (C) de type "BULLFROG" sous forme d'émulsion [(34 ± 2)% de disparition de filtre du dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789")],

- par rapport à la composition de référence (A) ne contenant que 2% en poids de dérivé de dibenzoylméthane [90% disparition de filtre du dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789")].

4.9 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que le document **D21** est destructeur de nouveauté pour la revendication 1 de la requête principale.

Requête subsidiaire n° 1

5. Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 1 il a été précisé que dans la composition cosmétique filtrante photostable le dérivé du dibenzoylméthane est photostabilisé par au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle de formule (I) (voir VII ci-dessus).

5.1 Ainsi qu'il ressort des considérations énoncées aux points 4 à 4.8 ci-dessus, ni le fait de préciser que la "composition cosmétique filtrante" selon la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 1 est "photostable" ni que dans cette composition le dérivé du dibenzoylméthane est photostabilisé par un β,β -diphénylacrylate ne sont de nature à conférer à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté par rapport au document **D21**.

Requêtes subsidiaires n° 2, n° 2A et n° 2B

6. Comme cela a été exposé ci-avant (voir VII ci-dessus), la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 2 a été modifiée par l'ajout d'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée. Ce disclaimer est rédigé comme suit : "*..... à l'exclusion d'une composition sous forme de gel contenant 10% en poids d'Octrylène (α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-ethylhexyle), 5% en poids d'ethyl dihydroxypropyl aminobenzoate et 2% en poids de butyl méthoxydibenzoylméthane (4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane)*".

Le disclaimer dans la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 2A se lit comme suit (voir XI ci-dessus) :

"*..... à l'exclusion d'une composition sous forme de gel contenant de l'Octrylène (α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-ethylhexyle), de l'ethyl dihydroxypropyl aminobenzoate et du butyl méthoxydibenzoylméthane (4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane).*"

Le disclaimer dans la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 2B se lit comme suit (voir XI ci-dessus) :

"..... à l'exclusion d'une composition sous forme de gel contenant en outre de l'ethyl dihydroxypropyl aminobenzoate."

- 6.1 Dans les décisions **G 01/03** (*loc. cit.*) et **G 02/03** (*loc. cit.*), la Grande Chambre de recours, examinant les questions qui lui avaient été soumises, a constaté, *inter alia*,
- qu'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport **à une divulgation fortuite** de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE ; et
 - qu'un disclaimer **ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté** ; et
 - qu'un disclaimer qui est ou devient **pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive** ou de la suffisance de l'exposé **ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.**
- 6.2 Comme cela est mentionné dans les décisions de la Grande Chambre susmentionnées, une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention (*loc. cit.*, dispositif, point II.1, deuxième alinéa).
- 6.3 Il s'agit donc de décider si **D21** peut être considéré comme une divulgation fortuite. Diverses définitions ont été données à la notion d'antériorisation fortuite

(cf. les décisions **T 507/99**, JO OEB, 2003, 225, point 7.3 des motifs et **T 451/99**, JO OEB, 2003, 334, point 11 des motifs et suivants). A cet égard, les décisions **T 608/96** du 11 juillet 2000 et **T 1071/97** du 17 août 2000 (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours, 4^{ème} édition 2001, I.C.2.11 et III.A.1.6.3) sont souvent citées. Selon ces décisions, qui définissent cette notion en termes similaires, une divulgation détruit fortuitement la nouveauté si l'homme du métier confronté au problème à la base de la demande n'en a pas tenu compte, soit parce qu'elle appartient à un domaine technique éloigné, soit parce que son objet suggère qu'elle ne contribue pas à résoudre le problème. Par conséquent, la divulgation doit, d'après ces décisions, être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.

6.4 Comme il est indiqué aux points 2.1, 4, 4.1 et 4.7 ci-dessus, le document **D21** porte exactement sur le même domaine technique que l'invention revendiquée, c'est-à-dire sur une composition cosmétique filtrante photostable destinée à protéger la peau du rayonnement UV contenant un filtre UV-A en association avec un filtre UV-B. Pour ces raisons, selon l'avis de la Chambre et contrairement à l'avis de l'intimée, l'homme du métier aurait certainement pris en considération la divulgation du document **D21**, s'il avait voulu réaliser la prétendue invention, c'est-à-dire une composition cosmétique photostable, protégeant la peau contre le rayonnement UV.

6.5 L'intimée allègue que le content du document **D21** devrait être considérée comme une divulgation fortuite et qu'un homme du métier confronté au problème technique auquel

se rapporte le brevet attaqué n'en tiendrait pas compte parce que l'enseignement du **D21** ne permettrait pas de résoudre le problème posé selon l'invention, c'est-à-dire l'obtention d'une composition photostable ou la photostabilisation des dérivés du dibenzoylméthane. Comme exposé plus haut, la Chambre est convaincu que la composition "BULLFROG" divulguée dans **D21** est "photostable" au sens large de ce terme et que le dérivé de dibenzoylméthane ("PARSOL 1789") est également photostabilisé dans la composition "BULLFROG" par l'addition de "l'Octrylène" (α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-ethylhexyle). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'enseignement du document **D21** aurait été considéré par l'homme du métier, travaillant sur l'invention, pour trouver une solution au problème technique défini par l'intimée en utilisant des moyens appropriés et pertinents pour résoudre son problème **dans le même domaine technique** que celui dont relève le présent brevet.

6.6 Comme il est indiqué au points 2.1 et 2.1.1, il ne fait aucun doute que le document **D21** ait été rendue accessible au public et faisant donc partie de l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE. Contrairement aux conclusions de l'intimée lors d'audience, il y a lieu de souligner que le fait qu'un document soit difficile à trouver dans l'état de la technique publié ou soit "difficilement accessible" pour l'homme de métier, ne suffit pas pour en conclure qu'il représente une antériorisation fortuite.

6.7 En résumé, compte tenu des conclusions des décisions **G 01/03** (*loc. cit.*) et **G 02/03** (*loc. cit.*) et des considérations développées ci-dessus, la Chambre

considère que le disclaimer n'est pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE. Il y a donc lieu de rejeter la requête subsidiaire n° 2 dans son ensemble.

- 6.8 Bien que les considérations qui précèdent se rapportent au disclaimer dans la revendication 1 de la **requête subsidiaire n° 2**, elles valent également pour les disclaimers dans la revendication 1 des **requêtes subsidiaires n° 2A et 2B**. Ces disclaimers ont été introduits pour rétablir la nouveauté en délimitant l'objet des requêtes subsidiaires n° 2A et 2B par rapport au même état de la technique **D21**, que le disclaimer dans la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 2. De plus, les disclaimers dans la revendication 1 des requêtes subsidiaires n° 2A et 2B ne satisfont pas à l'exigence selon laquelle un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui serait nécessaire pour rétablir la nouveauté. Dans ces conditions, la Chambre ne saurait admettre **les requêtes subsidiaires n° 2A et n° 2B** de l'intimée.

Requêtes subsidiaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 8, n° 4A, n° 5A

Admissibilité en application des articles 84 et 123(2) et (3) CBE

7. La revendication 1 de la **requête subsidiaire n° 3**, tout comme la revendication 1 de la **requête subsidiaire n° 8**, a été limitée à une composition cosmétique photostable sous forme de lotion huileuse ou oléoalcoolique, de bâtonnet solide, d'émulsion, de dispersion vésiculaire de lipides amphiphiles ioniques ou non-ioniques ou est conditionnée en aérosol (voir XII et XIII ci-dessus).

- 7.1.1 La revendication 1 modifiée des **requêtes subsidiaires n° 3 et n° 8** résulte de la combinaison des revendications 1 et 7 [dans laquelle ont été supprimés les gels gras ou oléoalcoolique] de la demande telle qu'elle a été déposée initialement et du brevet tel que délivré (voir I, XII et XIII ci-dessus). De l'avis de la Chambre, la caractéristique "sous forme de gel gras ou oléoalcoolique" figurant dans la revendication 7 initiale ne définissait en fait qu'un mode spécifique de réalisation de l'invention parmi d'autres modes de réalisation possibles divulgués dans les pièces initiales de la demande et dans le brevet en litigieux. Sa suppression dans les revendications modifiées était nécessaire pour rétablir la nouveauté en délimitant ces revendications par rapport à l'état de la technique selon **D21** et ne saurait donner lieu à une objection au titre de l'article 84 ou de l'article 123(2) et (3) CBE.
- 7.2 Les revendication 1 de la **requête subsidiaire n° 4** tout comme la revendication 1 de la **requête subsidiaire n° 4A** portent sur la revendication 1 des requêtes subsidiaires n° 3 et n° 8, limitée de plus aux formes de réalisation de l'invention qui sont constituées d'émulsions, de lotions huileuses ou de lotions oléoalcooliques revendiquées dans les revendications 9, 11 ou 12 de la demande telle qu'elle a été déposée initialement et du brevet tel que délivré (voir I, XII et XIII ci-dessus). Pour les motifs indiqués ci-dessus, aucune objection n'est soulevée au titre de l'article 84 ou de l'article 123(2) et (3) CBE.
- 7.3 Enfin, la revendication 1 de la **requête subsidiaire n° 5** tout comme la revendication 1 de la **requête subsidiaire n° 5A** résulte de la combinaison des revendications 1 et

9 de la demande telle qu'elle a été déposée initialement et du brevet tel que délivré et a été, limitée aux émulsions sous de forme de crème ou de lait comme le seul mode de réalisation de l'invention. La revendication 1 modifiée dans les deux requêtes mentionnées ci-dessus n'appelle donc aucune objection au titre de l'article 84 et de l'article 123(2) et (3) CBE. (voir I, XII et XIII ci-dessus).

Nouveauté

7.4 La revendication 1 selon toutes les requêtes subsidiaires mentionnées ci-dessus est nouvelle puisqu'elle exclut une composition cosmétique filtrante sous forme de gel telle que décrite dans **D21**. Etant donnée que la nouveauté de la composition revendiquée dans la revendication 1 selon les requêtes subsidiaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 8, n° 4A et n° 5A n'a pas été contestée par la requérante, il est superflu de s'étendre là-dessus.

L'art antérieur le plus proche ; le problème à résoudre et sa solution

7.5 La Chambre considère que **D21** correspond à l'état de la technique le plus proche de l'invention selon les requêtes subsidiaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 8, n° 4A et n° 5A.

Il ressort clairement de ce qui a été exposé ci-dessus concernant la requête principale et la requête auxiliaire n° 1 que les compositions cosmétiques filtrantes telles que revendiquées dans la revendication 1 des requêtes subsidiaires mentionnées ci-dessus diffèrent du produit "BULLFROG" sous forme de gel,

décrit dans **D21**, uniquement en ce qu'elles se présentent sous forme de lotion huileuse ou oléoalcoolique, de bâtonnet solide, d'émulsion, de dispersion vésiculaire de lipides amphiphiles ioniques ou non-ioniques ou est conditionnée en aérosol.

7.5.1 L'argument de l'intimée selon lequel le problème qu'entend résoudre l'objet du brevet en litige selon lesdites requêtes subsidiaires par rapport à **D21** consistait à trouver des compositions cosmétiques filtrantes, qui procurent une bonne protection de l'épiderme humain contre les effets indésirables des rayons UV-A et UV-B et qui, en même temps, présentent une photostabilité nettement améliorée par rapport au produit connu "BULLFROG", n'a pas convaincu la Chambre. Il est de jurisprudence constante que l'application de critères objectifs est déterminante pour établir le problème technique, à savoir le problème qui peut être considéré comme ayant été effectivement résolu à la lumière de l'état de la technique le plus proche. Il convient pour ce faire d'évaluer le succès technique par rapport à l'état de la technique le plus proche. (voir "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" (Jurisprudence), 4^{ème} édition, 2001, I.D.4.1)

7.5.2 Pour la première fois à la procédure orale du **9 novembre 2004**, l'intimée s'est référé à l'avantage selon lequel on observait une photostabilisation améliorée du dérivé dibenzoylméthane "PARSOL 1789" vis-à-vis du rayonnement UV-A et UV-B par l'Octorylène dans une composition **sous forme d'émulsion** selon les requêtes auxiliaires susmentionnées par rapport à une composition de type "BULLFROG" **sous forme de gel** décrit dans **D21**.

Cependant l'avantage invoqué n'a pas été démontré par la présentation d'une expérience strictement comparable, comme on aurait pu s'y attendre. Il a été soumis qu'on pouvait déduire cet avantage, faute d'une comparaison véritable, de la comparaison des quantités résiduelles de "PARSOL 1789" obtenues après irradiation des compositions (B) et (C) (sous forme d'émulsion), testées dans **D13** (voir 4.8.1 et 4.8.2 au-dessus), et des compositions (B) et (C) (type BULLFROG, sous forme de gel), testées dans **D24** (voir 4.7.1 et 4.7.2 au-dessus).

Contrairement à la thèse de l'intimée, cette comparaison n'est pas pertinente, étant donné que des conditions d'irritation entièrement différentes ont été utilisées, à savoir **218 minutes** d'exposition au rayonnement UV-A et UV-B dans **D24** et seulement **120 minutes (2 heures)** dans **D13**, et que la nature et les proportions particulières des constituants des compositions comparées sont également différentes. Il n'a, en outre, pas été expliqué pourquoi une variation aussi significative de la durée d'irritation aurait dû conduire à des résultats strictement comparables de la photostabilité (quantités résiduelles de PARSOL 1789) des compositions testées.

- 7.5.3 La Chambre ne peut donc que conclure que les avantages auxquels l'intimée se réfère n'ont pas été convenablement démontrés. De tels avantages, allégués mais non corroborés des faits, ne peuvent être pris en considération pour la détermination du problème qui est à la base de l'invention, et par suite à l'égard de l'appréciation de l'activité inventive (cf. **T 20/81**, JO OEB 1982, 217 ; **T 181/82**, JO OEB 1984, 401, **T 124/84**, **T 152/93**, **T 912/94**, voir "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets",

4^{ème} édition, 2001, I.D.4.4). Pour cette raison, le problème à l'origine de l'invention revendiquée dans le brevet selon les requêtes auxiliaires ne peut être vu que dans la préparation d'autres compositions cosmétiques filtrantes destinées à protéger l'épiderme humain du rayonnement UV, contenant un filtre UV-A et un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle. Les résultats présentés dans les comptes rendus d'expériences **D13**, **D24** et **D25** tendent à montrer que ce problème a été effectivement résolu grâce aux compositions cosmétiques revendiquées qui se présentent sous forme de lotion huileuse ou oléocalcoolique, de bâtonnet solide, d'émulsion, de dispersion vésiculaire de lipides amphiphiles ioniques ou non-ioniques ou sont conditionnées en aérosol.

Activité inventive

7.6 L'admissibilité des requêtes subsidiaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 8, n° 4A et n° 5A dépend donc de la réponse à la question de savoir s'il faut ou non qu'il y ait eu activité inventive pour parvenir à l'objet revendiqué dans le brevet selon ces requêtes subsidiaires partant de la composition cosmétique filtrante "BULLFROG" selon l'état de la technique le plus proche selon **D21**.

7.6.1 L'homme du métier à la recherche d'une solution au problème posé dans l'état de la technique savait déjà, par exemple, par le document **A1**, que des compositions cosmétiques photostables, comprenant en association **le filtre UV-A "PARSOL 1789"** et un filtre UV-B (p-méthyl benzylidène camphre "Eusolex 6300") dans le but d'absorber l'ensemble du rayonnement UV et de photostabiliser le "PARSOL 1789", contenaient au moins

une phase grasse. En raison du caractère liposuble des deux filtres utilisés, le document **A1** suggéré déjà à l'homme du métier que les compositions cosmétiques connues peuvent se présenter **avantageusement sous forme de lotions huileuses ou oléoalcooliques, de bâtonnets solides ou encore sous forme d'émulsions telles qu'une crème ou un lait**, et qu'elles peuvent **être conditionnées en aérosol** (voir page 4, lignes 13-18). Il est décrit dans le document **A1** comme mode de réalisation préféré **une émulsion sous forme de crème ou de lait** comprenant, en plus de l'association des deux filtres UV-A et UV-B, des alcools gras, des esters d'acides gras et notamment des triglycérides d'acides gras, de la lanoline, des huiles naturelles ou synthétiques et des émulsionnants, en présence d'eau (voir page 5, lignes 1-16).

Le document **A3** décrit des composés écran solaires ayant la structure générale X-Y-Z, dans laquelle X est une partie absorbant le rayonnement UV-A, Z est une partie absorbant le rayonnement UV-B et Y est une groupe de liaison. La partie X est choisi, entre autres, parmi des résidus de dibenzoylméthane (voir page 4, formule (1)) et la partie Z, entre autres, parmi des résidus de β,β -diphénylacrylate ou d' α -cyano- β,β -diphénylacrylate (voir page 5, formule (V)). Les compositions cosmétiques filtrantes décrites dans **A3** constituent de préférence des **émulsions** comprenant des alcools gras, des esters d'acides gras, des huiles naturelles ou synthétiques ou des cires et des émulsionnants, en présence d'eau (voir page 10 ligne 29 à page 11, ligne 39).

- 7.6.2 En raison du caractère liposoluble du filtre UV-A ainsi que du filtre UV-B utilisés dans le brevet attaqué, il va de soi que les compositions cosmétiques revendiquées

doivent contenir au moins une phase grasse. Les documents **A1** et **A3** enseignent au homme de métier que de telles compositions cosmétiques filtrantes peuvent se présenter avantageusement sous forme de lotions huileuses ou oléoalcooliques, de bâtonnets solides ou encore sous forme d'émulsions telles qu'une crème ou un lait, et qu'elles peuvent être conditionnées en aérosol. Force est donc de constater que les compositions cosmétiques filtrantes selon la revendication 1 **des requêtes auxiliaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 8, n° 4A, n° 5A** découlent de la simple combinaison de l'enseignement des documents **D21** et **A1** ou **A3**. L'objet des requêtes subsidiaires mentionnées ci-dessus est donc dépourvu d'activité inventive.

Requête subsidiaire n° 6

8. La revendication 1 de la requête subsidiaire n° 6 a pour objet un **procédé** de stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV de longueurs d'onde comprises entre 280 et 380 nm, c'est-à-dire vis-à-vis du rayonnement UV-A et UV-B. Le mode d'exécution du procédé revendiqué **permettant la stabilisation** de dérivés du dibenzoylméthane consiste à ajouter au moins 1% en poids d'un β,β -diphénylacrylate ou α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle de formule (I) au dérivé du dibenzoylméthane, le rapport molaire du composé de formule (I) au dérivé de dibenzoylméthane étant égal ou supérieur à 0,8 (voir I, revendication 15 et XII ci-dessus). Le produit obtenu par ce procédé est une composition cosmétique filtrante photostable selon la revendication 1 de la requête principale.

- 8.1 Comme indiqué plus haut, le procédé de fabrication de la composition cosmétique filtrante "BULLFROG", divulguée dans **D21**, comporte également l'étape consistant à ajouter un α -cyano- β,β - diphénylacrylate d'alkyle de formule (I) ("Octorylène", i.e. α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle) à un dérivé du dibenzoylméthane ("PARSOL 1789", i.e. 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane) dans des proportions et dans un rapport molaire tels que définis dans la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 6.
- 8.2 La première question de fond à trancher est donc de savoir si le procédé revendiqué dans la requête subsidiaire n° 6 peut ou non être considéré comme nouveau par rapport à l'enseignement fourni par le document **D21**.
- 8.2.1 Il est décrit dans le document **D21** que la composition cosmétique filtrante "BULLFROG" obtenue selon **D21** par le procédé d'ajouter un α -cyano- β,β -diphénylacrylate d'alkyle de formule (I) ("Octorylène", i.e. α -cyano- β,β -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle) à un dérivé du dibenzoylméthane ("PARSOL 1789", i.e. 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane), procure une protection solaire efficace pendant une période prolongée allant jusqu'à 6 heures, même après 80 minutes de baignade, contre les effets néfastes des rayons solaires UV-A et UV-B. Cet enseignement de **D21** donne nécessairement également accès à l'information que le produit connu "BULLFROG" obtenu selon le procédé de **D21** (voir 7.1 ci-dessus) est **stabilisé** et présente une **stabilité** (photochimique) remarquable vis-à-vis du rayonnement UV-A et UV-B, au sens large de ces termes.

8.2.2 Aux termes de l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Dans le cas d'une "description écrite" offerte à l'inspection publique, c'est toute l'information contenue dans cette description qui est rendue accessible. Dans certains cas, en effet, l'information qui est contenue dans la description écrite comme l'enseignement par exemple des modes d'exécution d'un procédé, donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement (cf. décision **T 12/81** Diastéréoisomères, JO OEB 1982, 296, points 7 à 10 des motifs ; décision **T 124/87**, Copolymers EPOR 1989, 33 ; et décision **T 303/86** Flavour Concentrates, EPOR 1989, 95, par exemple).

8.3 Compte tenu des considérations développées ci-dessus, la Chambre est d'avis que **l'enseignement technique** qui est en fait contenu sous forme explicite dans le document **D21** (voir 7.1 7.2.1 ci-dessus) a effectivement rendu accessible au public toutes les caractéristiques techniques combinées dans la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 6, y compris l'effet de stabilisation de dérivés du dibenzoylméthane obtenu en exécutant le procédé revendiqué, puisque ces caractéristiques résultaient nécessairement de l'application de cet enseignement.

8.4 Lors d'audience, il a été également discuté de la question de savoir si le procédé revendiqué devait être considéré comme nouveau par rapport à **D21**, eu égard aux principes énoncés dans les décisions **G 2/88** (JO OEB,

1990, 93) et **G 6/88** (JO OEB, 1990, 114). Dans les décisions précitées, il a été souligné que les revendications d'un brevet européen doivent clairement définir les caractéristiques techniques de l'invention et, par conséquent, son objet technique, afin de permettre de déterminer la protection conférée par le brevet et d'apprécier par rapport à l'état de la technique si l'invention revendiquée est nouvelle, entre autres. Pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle. Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont **les caractéristiques techniques qu'elle comporte** (voir point 7 des motifs).

8.4.1 De l'avis de la Chambre, les décisions de la Grande Chambre susmentionnées font clairement apparaître que dans le cadre de l'examen de la nouveauté **une revendication définissant l'utilisation d'un composé** (revendication d'utilisation) doit être traitée différemment **d'une revendication définissant un procédé utilisant ce composé** (revendication de procédé).

8.4.2 Ainsi, dans les décisions citées la Grande Chambre de recours a considéré que dans le cas **où le texte d'une revendication définit clairement une nouvelle utilisation d'un composé connu** (c'est la Chambre qui souligne), la revendication, considérée à la lumière de la formulation utilisée dans le reste du brevet, sera interprétée normalement comme comportant comme caractéristique technique l'obtention d'un nouvel effet technique sous-tendant **la nouvelle utilisation**. Ainsi,

lorsqu'on se trouve **en présence d'une telle revendication d'utilisation** et qu'il es décrit dans le brevet un effet technique particulier sous-tendant une telle **utilisation**, l'interprétation correcte **de cette revendication** nécessiterait que la revendication comporte implicitement comme caractéristique technique une caractéristique d'ordre fonctionnel ; il sera dit, par exemple, que le composé produit réellement l'effet particulier (voir point 9 des motifs).

- 8.4.3 Compte tenu de ce qui vient d'être exposé au sujet de **l'interprétation des revendications d'utilisation** (cf. point 7.2.1 ci-dessus), la Grande Chambre a estimé qu'il convient de considérer que **la revendication d'utilisation** est une revendication qui comporte des caractéristiques techniques concernant à la fois une chose (le composé et sa nature) et une activité physique (le mode de réalisation). Autrement dit, si l'on suit la méthode indiquée dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE pour l'interprétation des revendications, **une revendication portant sur "l'utilisation d'un composé A dans le but B"** ne doit pas être interprétée littéralement comme comportant pour seules caractéristiques techniques "le composé" et "le mode de réalisation permettant de parvenir au but B" ; il convient de l'interpréter (le cas échéant) comme comportant également comme caractéristique technique la fonction qui consiste dans la réalisation du but B (ce qui constitue le résultat technique). La Grande Chambre a jugé que cette interprétation est conforme à l'objectif poursuivi par le protocole interprétatif de l'article 69 CBE (voir point 9.1 des motifs, troisième alinéa).

8.4.4 Enfin, il est clairement indiqué dans les décisions de la Grande Chambre que dès lors qu'une **revendication d'utilisation** définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un "effet", et non comme une utilisation en vue d'obtenir un "produit", **elle ne constitue pas une revendication de procédé** au sens de l'article 64(2) CBE (voir point 5.1 des motifs, troisième alinéa).

8.5 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime pour sa part que lorsqu'il s'agit de savoir si oui ou non l'objet d'une revendication est nouveau, la distinction établie par la Grande Chambre de recours entre **une revendication définissant l'utilisation d'un composé** (revendication d'utilisation) et **une revendication définissant un procédé utilisant ce composé** (revendication de procédé) est fondamentale et que les critères énoncés dans les décisions précitées pour l'appréciation de la nouveauté d'une revendication définissant l'utilisation d'un composé ne peuvent être purement et simplement transposés à une revendication définissant un procédé utilisant ce composé (revendication de procédé). Ainsi, la Chambre conclut, que selon les décisions de la Grande chambre susmentionnées, un nouveau but associé avec un nouvel effet technique saurait conférer le caractère de la nouveauté à l'utilisation revendiquée d'un produit déjà connu, même si le mode de réalisation permettant de parvenir au nouveau but revendiqué est identique au mode de réalisation connu permettant de parvenir à un but connu, étant donné qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un effet. Elle conclut également que les critères qui

viennent d'être exposés ne s'appliquent pas nécessairement de manière égale à un procédé revendiqué puisqu'une revendication de procédé définit en tout cas l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un produit et, par conséquent, tombe sous le coup de l'article 64(2) CBE.

En outre, de l'avis de la Chambre, une telle extrapolation conduirait à protéger un produit obtenu par un procédé connu sur la base de l'effet nouvellement trouvé dans le procédé lui-même ; procédé pourtant identique à celui connu. Compte tenu des dispositions de l'article 64(2) CBE, une telle approche permettrait de protéger de multiple fois le produit connu à partir d'un procédé identique ce qui, de l'avis de la Chambre, serait incompatible avec le système du brevet européen.

- 8.6 En résumé, la Chambre estime, que non seulement l'effet technique revendiqué dans la revendication 1 a été rendu accessible au public auparavant mais aussi que les critères énoncés dans les décisions **G 2/88** (*loc. cit.*) et **G 6/88** (*loc. cit.*), concernant l'appréciation de la nouveauté des revendications d'utilisation, ne peuvent être purement et simplement transposés à des revendications de procédé. La Chambre conclut donc que le document **D21** est destructeur de nouveauté pour la revendication 1 de la requête subsidiaire n° 6.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

J. Riolo