

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 26 avril 2007**

N° du recours : T 0227/03 - 3.3.10

N° de la demande : 97401539.8

N° de la publication : 0819423

C.I.B. : A61K 7/13

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Compositions pour la teinture d'oxydation des fibres
kératiniques et procédé de teinture les mettant en oeuvre

Demandeur :

L'ORÉAL

Opposantes :

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
Henkel

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54

Mot-clé :

"Requête principale et subsidiaire 1 : recevabilité (oui)"

"Nouveauté (non)"

"Requête subsidiaire 2 : recevabilité (non) - tardive -
nouvelle situation quant à l'appréciation de la brevetabilité"

Décisions citées :

G 0009/91, T 0840/93, T 0427/99, T 0153/85, T 0951/91

Exergue :

-



N° du recours : T 0227/03 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 26 avril 2007

Intimée :
(Opposante 1)
KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
Pfungstädterstrasse 92-100
D-64297 Darmstadt (DE)

Mandataire :

Requérante 02 :
(Opposante 2)
Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien
TFP / Patentabteilung
D-40191 Düsseldorf (DE)

Mandataire :

Requérante 01 :
(Titulaire du brevet)
L'ORÉAL
14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire :
Dossmann, Gérard
Bureau Casalonga & Josse
Bayerstrasse 71/73
D-80335 München (DE)

Décision attaquée :
Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 16 décembre 2002 concernant le
maintien du brevet européen n° 0819423 dans
une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : R. Freimuth
Membres : P. Gryczka
J.-P. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 819423 basé sur la demande de brevet européen n° 97401539.8, déposée le 1er juillet 1997 et revendiquant sur la base de la demande de brevet FR 9609107 la date de priorité du 19 juillet 1996, a été publiée le 16 décembre 1998.

II. Deux oppositions ont été formées en vue d'obtenir l'entière révocation du brevet.

Les opposantes ont invoqué un manque de nouveauté et d'activité inventive (article 100(a) CBE) en se basant, entre autres, sur le document suivant :

(1) EP-A-0 818 192.

III. Par la décision intermédiaire signifiée par voie postale le 16 décembre 2002, la division d'opposition a décidé que le brevet amendé sur la base d'un jeu de 15 revendications soumis comme requête subsidiaire 2 satisfaisait aux conditions de la CBE.

Selon la division d'opposition les compositions selon la revendication 1 de la requête principale alors pendante étaient nouvelles mais n'impliquaient pas d'activité inventive puisque ces compositions ne se différenciaient de l'état de la technique que par une caractéristique évidente pour l'homme du métier, à savoir la présence d'un solvant organique. La requête subsidiaire 1 avait été abandonnée par la propriétaire. Le procédé de teinture objet des revendications de la requête subsidiaire 2 alors pendante était nouveau et impliquait une activité inventive. En effet, l'état de la technique

divulguant les mêmes coupleurs et précurseurs que le brevet litigieux ne suggérerait pas l'étape d'oxydation avec le peroxyde d'hydrogène alors que le document de l'art antérieur mentionnant cette étape concernait une composition comprenant comme précurseur un composé exclu des revendications litigieuses.

- IV. La propriétaire du brevet litigieux (requérante 01) ainsi que l'opposante 02 (requérante 02) ont introduit un recours contre cette décision. Lors de la procédure orale tenue devant la Chambre le 26 avril 2007 la requérante 01 a substitué aux jeux de revendications déposés par écrit trois nouveaux jeux de revendications déposés à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires 1 et 2.

La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit :

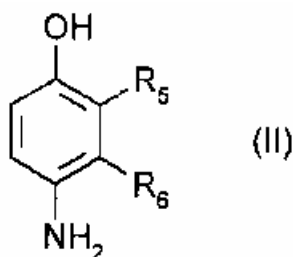
"1. Composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu approprié pour la teinture constitué par un mélange d'eau et d'au moins un solvant organique choisi parmi les alcanols inférieurs en C₁-C₄, les glycols et éthers de glycols et les alcools aromatiques et leurs mélanges,

à titre de premier coupleur, de la 2-amino 3-hydroxy pyridine et/ou au moins l'un de ses sels d'addition avec un acide,

au moins une base d'oxydation choisie parmi

(i) les paraphénylènediamines choisies parmi la paraphénylènediamine, la paratoluylènediamine, la 2-n-propyl paraphénylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la 2- β -hydroxyéthyl paraphénylènediamine, la 2- β -hydroxyéthoxy paraphénylènediamine, la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diéthyl paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-bis-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, le 1- β -méthoxyéthylamino 4-aminobenzène, et leurs sels d'addition avec un acide,

(ii) les para-aminophénols de formule (II) suivante, et leurs sels d'addition avec un acide :

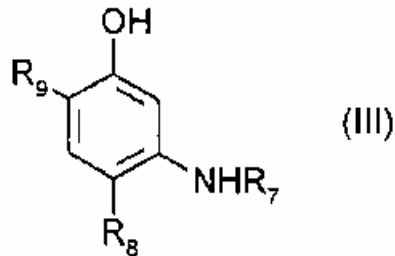


dans laquelle :

R_5 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1-C_4 , monohydroxyalkyle en C_1-C_4 , alcoxyalkyle ayant ≤ 4 atomes de carbone ou aminoalkyle en C_1-C_4 ,

R_6 représente un atome d'hydrogène ou de fluor, un radical alkyle en C_1-C_4 , monohydroxyalkyle en C_1-C_4 , polyhydroxyalkyle en C_2-C_4 , aminoalkyle en C_1-C_4 , cyanoalkyle en C_1-C_4 ou alcoxyalkyle en C_1-C_4 , sous réserve qu'au moins un des radicaux R_5 ou R_6 représente un atome d'hydrogène,

à titre de second coupleur, au moins un méta-aminophénol de formule (III) suivante et/ou au moins l'un de leurs sels d'addition avec acide :



dans laquelle :

- R₇ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄ ou polyhydroxyalkyle en C₂-C₄,
- R₈ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄ ou un atome d'halogène choisi parmi le chlore, le brome ou le fluor,
- R₉ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄, polyhydroxyalkyle en C₂-C₄, monohydroxyalcoxy en C₁-C₄ ou polyhydroxyalcoxy en C₂-C₄,

étant entendu qu'au moins un des radicaux R₇, R₈ et R₉ est différent d'un atome d'hydrogène."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 s'énonce comme suit :

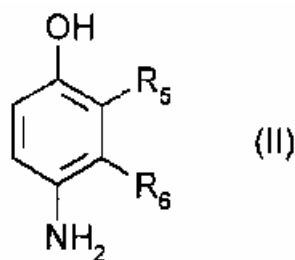
"1. Procédé de teinture des fibres kératiniques et en particulier de fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisé que l'on applique sur ces fibres une composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux comprenant

dans un milieu approprié pour la teinture constitué par un mélange d'eau et d'au moins un solvant organique,

à titre de premier coupleur, de la 2-amino 3-hydroxy pyridine et/ou au moins l'un de ses sels d'addition avec un acide,

au moins une base d'oxydation choisie parmi

les para-aminophénols de formule (II) suivante, et leurs sels d'addition avec un acide :

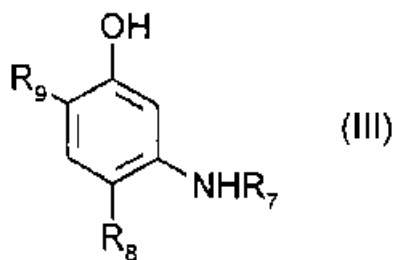


dans laquelle :

R₅ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄, alcoxyalkyle ayant ≤ 4 atomes de carbone ou aminoalkyle en C₁-C₄,

R₆ représente un atome de fluor, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄, polyhydroxyalkyle en C₂-C₄, aminoalkyle en C₁-C₄, cyanoalkyle en C₁-C₄ ou alcoxyalkyle en C₁-C₄, sous réserve qu'au moins un des radicaux R₅ ou R₆ représente un atome d'hydrogène,

à titre de second coupleur, au moins un méta-aminophénol de formule (III) suivante et/ou au moins l'un de leurs sels d'addition avec acide :



dans laquelle :

- R₇ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄ ou polyhydroxyalkyle en C₂-C₄,
- R₈ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄ ou un atome d'halogène choisi parmi le chlore, le brome ou le fluor,
- R₉ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄, polyhydroxyalkyle en C₂-C₄, monohydroxyalcoxy en C₁-C₄ ou polyhydroxyalcoxy en C₂-C₄,

étant entendu qu'au moins un des radicaux R₇, R₈ et R₉ est différent d'un atome d'hydrogène

et que l'on révèle la couleur à pH acide, neutre ou alcalin au moyen de peroxyde d'hydrogène qui est ajouté juste au moment de l'emploi à la composition tinctoriale ou qui est présent dans une composition oxydante appliquée simultanément ou séquentiellement de façon séparée."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 diffère de la revendication 1 selon la requête principale par la suppression de la caractéristique définissant le milieu approprié pour la teinture, à savoir "constitué par un mélange d'eau et d'au moins un solvant organique choisi parmi les alcanols inférieurs

en C₁-C₄, les glycols et éthers de glycols et les alcools aromatiques et leurs mélanges" ainsi que par la suppression de l'atome d'hydrogène dans la définition du substituant R₇ dans la formule III.

V. Selon la requérante 01 les revendications des requêtes déposées lors de la procédure orale devant la Chambre ne représentaient qu'une limitation des revendications du brevet tel que délivré. En outre, comme les revendications n'avaient été modifiées qu'en combinant des revendications du brevet tel que délivré, la requérante 01 et l'intimée ne pouvaient être surprises par le dépôt des nouvelles requêtes. Ces dernières devaient par conséquent être admises dans la procédure. Alors que la validité de sa priorité avait été contestée lors de la procédure écrite, la requérante 01 a concédé lors de la procédure orale devant la Chambre que le document opposé au titre de l'article 54(3) CBE jouissait de la date de priorité qu'il revendiquait. Il fallait cependant opérer une double sélection au sein de la divulgation de ce document, à savoir celle d'un milieu particulier et celle d'un coupleur précis, pour arriver aux objets des revendications litigieuses. Les compositions et procédés de teinture revendiqués étaient donc nouveaux.

VI. Selon la requérante 02 et l'intimée (opposante 01) les requêtes soumises lors de la procédure orale devant la Chambre avaient été déposées tardivement et emportaient pour elles une situation inattendue. En particulier, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 nécessitait une nouvelle recherche d'antériorités. Ces requêtes ne devaient donc pas être admises dans la procédure. Le document (1) ne divulguait

qu'un seul milieu pour les compositions de teinture, à savoir une formulation de base comprenant un solvant organique et de l'eau. Il ne fallait donc opérer qu'un seul choix au sein de ce document pour aboutir directement et de façon non équivoque aux compositions et procédé de teinture revendiqués, à savoir celui d'un coupleur particulier expressément mentionné au sein d'une liste unique. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et subsidiaire 1 n'était pas nouveau.

VII. La requérante 01 demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur le fondement de sa requête principale ou de l'une de ses deux requêtes subsidiaires, toutes déposées pendant la procédure orale tenue devant la Chambre le 26 avril 2007.

La requérante 02 demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet. L'intimée s'est jointe à cette requête.

VIII. La Chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Questions de procédure

2. La requête principale ainsi que les requêtes subsidiaires 1 et 2 ont été déposées au cours de la

procédure orale devant la Chambre. Il est donc incontestable qu'elles sont tardives.

La requérante 02 et l'intimée ont émis des objections quant à la recevabilité de ces requêtes au vu de leur retard qui les confronterait à une situation inattendue quand à l'appréciation à leur faire des critères de brevetabilité.

Dans ces circonstances se pose la question de leur respective recevabilité.

Dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408, point 18 de l'exposé des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que la finalité de la procédure de recours *inter partes* était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Un titulaire de brevet débouté devant la division d'opposition a donc le droit de demander à la chambre de recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées ou d'en présenter de nouvelles en temps utile dans la procédure de recours, à savoir notamment avec son mémoire de recours ou avec sa réponse au mémoire de recours.

Si, toutefois, le titulaire du brevet entend que d'autres requêtes soient examinées, leur admission dans la procédure est laissée à la discrétion de la chambre de recours ; il ne s'agit pas là d'un droit absolu de la propriétaire/requérante (voir la décision T 840/93, JO OEB 1996, 335, point 3.1).

Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation laissé à la chambre d'admettre ou non des requêtes non présentées en temps utile, les critères

établis par la jurisprudence constante des Chambres de Recours imposent que telles requêtes soient clairement admissibles, que leur dépôt ne constitue pas un abus processuel tactique et que les revendications modifiées selon ces requêtes n'engendrent pas quand à l'appréciation de la brevetabilité, une situation si nouvelle qu'il ne puisse raisonnablement être présumé que l'autre partie l'ait pue prendre en considération sans que la procédure soit rallongée de façon indue (voir décisions T 153/85 JO OEB 1988, 1 ; T 951/91 JO OEB 1995, 202 ; T 427/99, point 3.1 des raisons, non publiée au JO OEB).

Requête principale

3. *Recevabilité*

La revendication 1 selon cette requête ne résulte que de l'incorporation dans la revendication 1 du brevet tel que délivré de deux revendications dépendantes, l'une ayant trait au milieu approprié pour la teinture et l'autre précisant la nature exacte des bases d'oxydation. Ces deux restrictions relèvent de la ligne d'argumentation et de modification déjà soutenue par la requérante 01 devant l'instance du premier degré puisqu'alors déjà les modifications du brevet tel que délivré entreprises afin de pallier aux objections de nouveauté se rapportaient à la définition du milieu approprié pour la teinture et celle des bases d'oxydation.

Dans ces circonstances, la modification de la revendication 1 selon la requête principale ne peut

confronter la requérante 02 et l'intimée à une situation imprévisible.

La requête principale est donc admise dans la procédure.

4. *Modifications (article 123(2) et (3) CBE)*

La modification de la revendication 1 selon la requête principale se base sur les revendications 1, 2 et 12 de la demande de brevet telle que déposée. Cette modification limite également la protection conférée par le brevet tel que délivré et satisfait ainsi aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE.

5. *Nouveauté*

Ainsi qu'admis expressément par les parties, le document (1) constitue un état de la technique selon l'article 54(3) CBE jouissant pour l'objet défini ci-dessous de la date de priorité du 13 juillet 1993. Ce document divulgue des compositions pour la teinture par oxydation des cheveux comprenant obligatoirement le 4-amino-3-méthyl phénol et la 2-amino-3-hydroxypyridine, à savoir respectivement une base d'oxydation répondant à la formule (II) et le premier coupleur requis par la revendication 1 litigieuse (voir document (1), revendication 1, composés a) et b)). Selon la revendication 3 du document (1) cette composition comprend au moins un coupleur additionnel choisi dans une liste unique divulguant explicitement le 1-méthyl-2-hydroxy-4-aminobenzène, un composé répondant à la formule III définissant le second coupleur requis par la revendication 1 en litige. Le document (1) divulgue ainsi l'association des trois composés requis par la

revendication 1 selon la requête principale. En outre selon le document (1), la combinaison de coupleurs et précurseurs est incorporée dans une seule formulation de base comprenant de l'eau et du 1,2-propanediol, dont il n'a pas été contesté qu'il soit un solvant organique du type glycol (page 3, tableau et lignes 28 et 29). Par conséquent, le document 1 divulgue en combinaison de façon directe et non équivoque toutes les caractéristiques requises par la revendication 1 litigieuse portant ainsi préjudice à la nouveauté de l'objet de cette dernière.

Selon la requérante 01, pour aboutir aux compositions revendiquées il fallait non seulement opérer un choix dans la liste des coupleurs de la revendication 3 du document (1) mais encore effectuer un deuxième choix, à savoir celui de sélectionner le mélange eau/solvant organique comme milieu approprié pour la teinture puisque le document (1) envisageait à cet égard à la page 2, ligne 47 plusieurs possibilités en prévoyant l'application des compositions de teinture sous forme de solutions, crèmes, gels ou aérosols. Ce double choix serait de nature à conférer la nouveauté.

Bien que le document (1) mentionne que les formulations puissent être appliquée sous diverses forme, il ne divulgue cependant qu'une seule formulation de base comprenant de l'eau et un solvant organique et précise explicitement que les combinaisons de coupleurs et de précurseurs sont incorporées dans cette formulation (page 3, lignes 28 et 29). Ainsi en suivant la divulgation explicite du document (1) il n'y a aucun choix à faire quand à la nature du milieu. L'argument de la requérante 01 fondé sur un double choix n'est donc

pas en accord avec la divulgation du document (1) et doit de ce seul fait être écarté.

Par conséquent, les compositions selon la revendication 1 de la requête principale ne sont pas nouvelles (article 54 CBE). La requête principale doit donc être rejetée.

Requête subsidiaire 1

6. *Recevabilité*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 concerne un procédé de teinture des fibres kératiniques. Or, la restriction du brevet à un procédé de teinture avait déjà été formulée devant l'instance du premier degré, la décision contestée se fondant sur des revendications de procédé. En fait, l'objet de la présente requête diffère de celui de la requête subsidiaire 2 sur laquelle se fonde la décision contestée uniquement par une modification tendant à restreindre les bases d'oxydation à celles de formule (II) dans laquelle la possibilité pour le radical R₆ de signifier un atome d'hydrogène a été supprimée. Comme pour la requête principale, cette restriction relève de la ligne d'argumentation et de modification déjà soutenue par la requérante 01 devant l'instance du premier degré puisqu'alors les modifications du brevet concernaient déjà la définition des bases d'oxydation (voir le point 2 ci-dessus).

Dans ces circonstances, la modification de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 ne peut

surprendre la requérante 02 et l'intimée et les confronter à une situation imprévisible.

La requête subsidiaire 1 est donc également admise dans la procédure.

7. *Modifications (article 123(2) et (3) CBE)*

La modification de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 se base sur les revendications 1 et 15, ainsi que sur la page 7, ligne 6 de la demande de brevet telle que déposée. Cette modification limite également la protection conférée par le brevet tel que délivré, et satisfait ainsi aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE.

8. *Nouveauté*

La restriction concernant la nature de la base d'oxydation limitant cette dernière aux composés de formule (II) dans laquelle le radical R_6 ne peut signifier un atome d'hydrogène ne distingue pas la composition impliquée dans le procédé de teinture selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 de la composition divulguée par le document (1) (voir point 5 ci-dessus). En outre la composition décrite dans le document (1) est de même utilisée dans un procédé de teinture des cheveux dans lequel la composition est mélangée à une solution de peroxyde d'hydrogène avant application sur les cheveux tel que requis par la revendication 1 en litige (page 2, lignes 48 et 49), et en particulier avec la seule formulation de base (page 3, ligne 31). D'autre part, la revendication 1 litigieuse ne requiert aucune condition de pH particulière, la couleur

étant révélée à pH acide, neutre ou alcalin. Par conséquent, le document (1) divulgue déjà un procédé de teinture présentant toutes les caractéristiques de la revendication 1 litigieuse.

Le procédé de teinture selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 n'est donc pas nouveau (article 54 CBE). Cette requête doit donc également être rejetée.

Requête subsidiaire 2.

9. *Recevabilité*

Comme pour les deux requêtes précédentes, la requérante 02 et l'intimée ont émis des objections quant à la recevabilité de cette requête au vu de son dépôt tardif et du fait qu'elle les confronterait à une situation inattendue quand à l'appréciation à lui faire des critères de brevetabilité. En outre, cette requête se fondant sur une modification qui jusqu'alors n'avait jamais été entreprise par la requérante 01, à savoir une restriction dans la définition du second coupleur de formule (III), une nouvelle recherche d'antériorité devrait être menée par la requérante 02 et l'intimée.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 a été modifiée en éliminant dans la formule (III), définissant le second coupleur, la possibilité pour le groupe R₇ de représenter un atome d'hydrogène. Par cette modification la requérante 01 a complètement changé sa ligne d'argumentation et de restriction des revendications litigieuses puisque jusqu'alors elle n'avait jamais tenté de défendre son brevet en modifiant la nature du second coupleur de formule (III). En effet, la ligne

d'argumentation de la requérante 01 devant l'instance du premier degré tout comme celle développée dans la procédure écrite de recours reposait sur la définition de la base d'oxydation ou sur la nature du milieu et ne concernait nullement une quelconque modification de la nature du second coupleur de formule (III). En outre, les seules compositions exemplifiées dans le brevet litigieux font intervenir le 2-méthyl-5-aminophénol, second coupleur exclu de la formule III selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 2. Les coupleurs de formule III restant n'ont quand à eux fait l'objet d'aucun exemple, ni non plus été mentionnés isolément comme préférés dans la description du brevet litigieux. Par cette modification tardive de la ligne d'argumentation et de défense du brevet litigieux au cours de la procédure orale devant la Chambre, la requérante 02 ainsi que l'intimée, ont été surprises et en cela empêchées de présenter en temps utile des arguments et des preuves à l'encontre de la brevetabilité des compositions nouvellement définies. Or, cette nouvelle ligne d'argumentation et de restriction de la revendication n'a été causée par aucune nouvelle objection puisque toutes les objections substantielles et l'ensemble des pièces opposées au brevet litigieux avaient déjà été présentées devant l'instance du premier degré.

Par conséquent, la Chambre décide en vertu de son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre cette requête dans la procédure (voir le point 2 ci-dessus).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

Le greffier :

Le Président :

A. Wolinski

R. Freimuth