

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 10 janvier 2006

N° du recours : T 0433/04 - 3.3.02

N° de la demande : 95402113.5

N° de la publication : 0710476

C.I.B. : A61K 7/13

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition tinctoriale à base de colorants d'oxydation et procédé de teinture mettant en oeuvre cette composition

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Wella AG

Référence :

Composition tinctoriale/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 111

Mot-clé :

"Requête principale et requêtes subsidiaires 1, 3 à 4 - nouveauté - non : usage antérieure de la même composition"
"Requête auxiliaire 2 - nouveauté - non : propriété de la composition inévitablement visible"
"Requête subsidiaire 5 - nouveauté - oui : renvoi à la première instance pour appréciation de la brevetabilité par support à un état de la technique non considéré"

Décisions citées :-

Exergue :-



N° du recours : T 0433/04 - 3.3.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.02
du 10 janvier 2006

Requérant : Wella AG
(Opposant) Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE)

Mandataire :

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

Mandataire : Bulle, Françoise
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 19 janvier 2004 par laquelle
l'opposition formée à l'égard du brevet
n° 0710476 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : U. Oswald
Membres : J. Riolo
J. Willems

Exposé des faits et conclusions

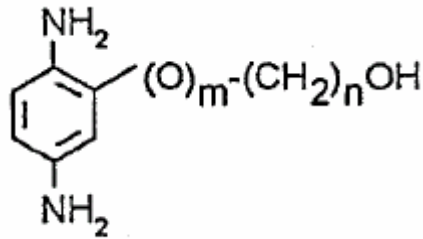
I. Le brevet européen n° 710 476 a été délivré le 4 mars 1998 sur la base de la demande européenne n° 95 402 113.5.

Le jeu de revendications tel que délivré comportait 15 revendications dont une revendication indépendante 1 relative à une composition, une revendication indépendante 14 relative à un procédé de teinture dans laquelle la composition de la revendication 1 était employée, ainsi qu'une revendication indépendante de dispositif 15 impliquant également la composition selon la revendication 1.

La revendication 1 s'énonçait :

"1. Composition tinctoriale pour la coloration d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle contient, dans un milieu approprié pour la teinture :

- au moins un dérivé de paraphénylènediamine, à titre de première base d'oxydation, choisi parmi la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine et les paraphénylènediamines de formule (I) suivante :



dans laquelle m est un nombre entier égal à zéro ou 1, et n est un nombre entier compris entre 1 et 4 inclusivement, ainsi que les sels d'addition de ces composés avec un acide

- et du 3-méthyl 6-aminophénol et/ou l'un de ses sels d'addition avec un acide, à titre de deuxième base d'oxydation."

II. La requérante a fait opposition à la délivrance de ce brevet européen, demandant sa révocation en application de l'article 100 a) de la CBE en invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive.

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

B1 : demande d'enregistrement auprès du "Ministerio da Salude" du produit Koleston 1+1 Nuance 304/1 datée du 08.11.1990

B2 : Mention de la publication dans le "Diario Oficial" de l'enregistrement du produit Koleston 1+1 Nuance 304/1 datée du 10.12.1990

B3 : Fax de Belfam Industria Cosmética du 28.01.1999

B4 : Fax de Belfam Industria Cosmética du 10.07.2000

(1) : DE-A-2833989

(2) : EP-A-400330

(4) : DE-A-3743769

III. Dans la décision rendue par la Division d'Opposition envoyée aux parties le 19 janvier 2004, il a été décidé que rien ne s'opposait au maintien du brevet sous la forme délivrée.

La Division d'Opposition était en effet de l'avis que les documents cités par l'opposante ne démontraient pas que le produit Koleston 1+1 304/1, dont la composition correspondait à celle de la revendication 1 du brevet en cause, avait bien été fabriqué et mis en vente avant la date de priorité du brevet attaqué.

Pour ce qui est de l'activité inventive, elle a considéré que le document (1), dont les compositions décrites se distinguaient de celles du brevet contesté par la présence de la paraphénylène diamine au lieu d'une paraphénylène diamine substituée, constituait l'état de la technique le plus proche.

Au vu des essais comparatifs produits par la titulaire et montrant une efficacité accrue des compositions selon le brevet contesté par rapport aux compositions du document (1), elle a conclu que l'objet revendiqué était inventif car aucun des documents de l'état de la technique disponible ne suggérerait qu'une amélioration pouvait être obtenue en remplaçant la paraphénylène diamine par un dérivé substitué de celle-ci.

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

V. Une procédure orale devant la chambre de recours s'est tenue le 10 janvier 2006.

VI. La requérante a contesté la nouveauté du brevet en cause au vu de la divulgation du document interférant (4) en soutenant que ce document divulguait la combinaison du 3-méthyl 6-aminophénol avec une paraphénylènediamine particulière selon la revendication principale.

Elle a en outre répété ses objections au titre de l'usage antérieur qui, selon elle, anticipait également l'objet de la revendication 1.

Concernant l'activité inventive, elle a défendu l'opinion que l'objet revendiqué par le brevet contesté découlait à l'évidence soit directement du contenu du document (4) pris isolément soit de la combinaison des documents (1) et (2). A son avis, l'homme du métier aurait en effet abouti à l'objet revendiqué soit en suivant l'enseignement du document (4) soit en combinant les enseignements des documents (1) et (2).

Par ailleurs, elle a contesté la validité des essais comparatifs produits par la requérante ainsi que ceux présentés dans la description du brevet en cause.

VII. L'intimée (titulaire) a contesté les argumentations de la requérante.

Elle a maintenu que l'objet du brevet en cause résultait d'une sélection multiple dans la divulgation du document (4) et qu'il était à ce titre nouveau par rapport à ce document.

Pour ce qui est de l'usage antérieur, elle a, pour l'essentiel, repris à son compte les conclusions de la Division d'Opposition.

Concernant l'activité inventive, l'intimée a soutenu que les essais comparatifs du brevet, ainsi que ceux produits en phase d'opposition et de recours démontraient, contrairement aux allégations de la requérante, les effets à la fois avantageux et surprenants obtenus par la combinaison du 3-méthyl 6-aminophénol avec une paraphénylènediamine particulière selon le brevet en cause, combinaison de ce fait inventive puisque l'état de la technique disponible était totalement silencieux à ce sujet.

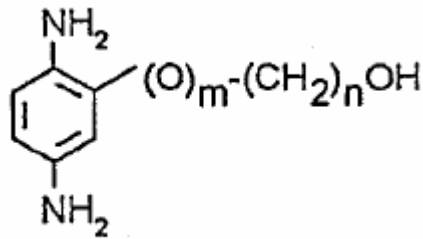
Au cours de la procédure de recours l'intimée a, par ailleurs, présenté six jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 6.

Le jeu de revendications de la requête subsidiaire 1 correspond au jeu de revendications du brevet tel que délivré dans lequel la 2,3-diméthyl parphénylènediamine a été supprimée de la revendication 1.

Le jeu de revendications de la requête subsidiaire 2 correspond au jeu de revendications du brevet tel que délivré dans lequel la revendication 1 a été reformulée en revendication d'utilisation comme suit :

"1. Utilisation d'une composition tinctoriale pour la coloration d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux contenant dans un milieu approprié pour la teinture :

- au moins un dérivé de paraphénylènediamine, à titre de première base d'oxydation, choisi parmi la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine et les paraphénylènediamines de formule (I) suivante :



dans laquelle m est un nombre entier égal à zéro ou 1, et n est un nombre entier compris entre 1 et 4 inclusivement, ainsi que les sels d'addition de ces composés avec un acide, pour l'obtention de nuances résistant à la lumière, aux intempéries, à la transpiration, aux lavages, à la déformation permanente et aux frottements."

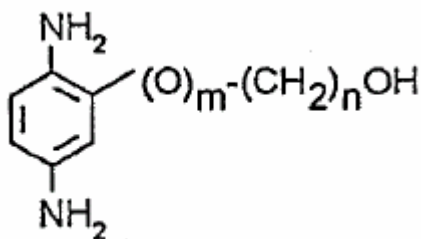
En outre les revendications de procédé (revendication 14) et dispositif (revendication 15) ont été supprimées.

Le jeu de revendications de la requête subsidiaire 3 correspond au jeu de revendications du brevet tel que délivré dans lequel l'objet de la revendication 8 a été incorporé dans la revendication 1 et les revendications 7 et 8 ont été supprimées. De plus les revendications, ainsi que les références contenues dans les revendications, ont été renumérotées en conséquence.

La revendication 1 de ce jeu de revendication se lit :

"1. Composition tinctoriale pour la coloration d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle contient, dans un milieu approprié pour la teinture :

- au moins un dérivé de paraphénylènediamine, à titre de première base d'oxydation, choisi parmi la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine et les paraphénylènediamines de formule (I) suivante :



dans laquelle m est un nombre entier égal à zéro ou 1, et n est un nombre entier compris entre 1 et 4 inclusivement, ainsi que les sels d'addition de ces composés avec un acide

- du 3-méthyl 6-aminophénol et/ou l'un de ses sels d'addition avec un acide, à titre de deuxième base d'oxydation
- et au moins un coupleur choisi parmi la résorcine, la 2-méthylrésorcine, le méta-aminophénol, le 2-méthyl 5-aminophénol, le 2-méthyl 5-N-(β -hydroxyéthyl)amino phénol, le 2,6-diméthyl 3-aminophénol, le 2,4-diamino 1,3-diméthoxybenzène, le 2,4-diaminoanisole, le 2,4-

diaminophénoxyéthanol, le 2-N-(β -hydroxyéthyl)amino 4-aminophénoxyéthanol, le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)aminoanisol, la 2,4-diaminophénoxyéthylamine, la 6-hydroxybenzomorpholine, la 6-aminobenzomorpholine, le 3,4-méthylènedioxyphénol, la 3,4-méthylènedioxyaniline, le 6-hydroxyindole, le 7-aminoindole, leurs sels d'addition avec un acide.

Le jeu de revendications de la requête subsidiaire 4 correspond au jeu de revendications de la requête subsidiaire 3 dans lequel la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine a été supprimée de la revendication 1.

Le jeu de revendications de la requête subsidiaire 5 correspond au jeu de revendications du brevet tel que délivré dans lequel le dérivé de paraphénylènediamine a été restreint au groupe constitué par la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la 2-(hydroxyméthyl) paraphénylènediamine et la 2-(β -hydroxyethoxy) paraphénylènediamine dans la revendication 1 et au 2,6-diméthyl paraphénylènediamine dans la revendication 4. La revendication 3 a été supprimée et les revendications, ainsi que les références contenues dans les revendications, renumérotées en conséquence.

Elle a également présenté une requête supplémentaire en fin de procédure orale.

VIII. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 710 476.

L'intimée demande le rejet du recours, ou, alternativement, le maintien du brevet sur la base d'une des requêtes subsidiaires 1 ou 3 à 6, déposées avec sa lettre du 14 avril 2005 ou de la requête subsidiaire 2, déposée durant la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Admissibilité des requêtes*
 - 2.1 Admissibilité de la requête subsidiaire 2 présentée au cours de la procédure orale.

Ce jeu de revendications correspond au jeu de revendications de la requête subsidiaire 2 présentée par l'intimée avec sa lettre du 14 avril 2005 dans laquelle les revendications de procédé (revendication 14) et de dispositif (revendication 15) ont été supprimées.

La requérante ayant objecté que l'objet des revendications de procédé et de dispositifs de la requête subsidiaire 2 présentée par l'intimée avec sa lettre du 14 avril 2005 n'était pas clair du fait de la référence dans ces revendications à une revendication d'utilisation en vue de produire un effet technique spécifique, l'intimée a supprimé ces deux revendications, et a déposé une requête ainsi modifiée au cours de la procédure orale.

La Chambre observe que ce nouveau jeu constitue ainsi une réponse directe à l'objection de la requérante

soulevée pour la première fois au cours de la procédure orale.

A ce titre la Chambre accepte l'introduction de ce nouveau jeu de revendications dans la procédure malgré le stade de la procédure auquel il a été présenté.

2.2 Admissibilité de la requête supplémentaire présentée en fin de procédure orale.

Selon l'intimée, le dépôt de ce jeu de revendications se justifiait par la nécessité de se démarquer plus significativement de la divulgation du document (2) et des objections soulevées par la requérante au regard de ce document.

Compte tenu du fait, d'une part, que ce document constitue une des pièces principales présentées par la requérante à l'encontre de la brevetabilité de brevet en cause depuis le début de la procédure d'opposition, et, d'autre part, que la requérante n'a pas fait valoir de nouvelles objections basées sur ce document au cours de la procédure orale, la Chambre ne voit aucune justification au dépôt tardif de cette requête qui doit donc être rejetée à ce titre.

3. *Requête principale*

Nouveauté

Le document B1 établit qu'une demande d'enregistrement pour une composition cosmétique destinée à la teinture capillaire contenant une combinaison du
2-(β -hydroxyethyl) paraphénylènediamine (1,4-diamino-2 β -

hidroxietilbenzeno) et du 3-méthyl 6-aminophénol (1-hidroxy-2-amino-5-metil-benzeno) et portant la dénomination Koleston 1+1 a été présentée par la société Belfam Industria Cosmética auprès du Ministère de la Santé brésilien le 8 novembre 1990. Cette demande a reçu le numéro 2500101005882.

La demande d'enregistrement pour ce produit a, de toute évidence abouti puisque, tel que cela ressort du document B2, cet enregistrement a été publié sous ce même numéro 2500101005882 pour un produit de teinture capillaire dénommé Koleston 1+1 Nuance 304/1 dans le Journal Officiel "Diario Oficial" un mois plus tard (10.12.1990).

Dans le document B4, un fax de la société Belfam signé par l'ancien Directeur de la Production Belfam, ce dernier mentionne la production au cours de la seconde moitié du mois de janvier 1991 d'un lot de 500kg du produit Koleston 304/1 pour lequel l'enregistrement venait d'être accordé. Il indique la référence interne de ce lot de production, à savoir 7/0355/03/09/0 et signale que la commercialisation du produit a eu lieu dès le mois de février 1991. Il affirme également ne pas être en possession des documents établissant la vente et la production du produit car ces derniers ne sont pas conservés au-delà de cinq ans.

Enfin, le document B3, une déclaration du propriétaire d'un salon de coiffure de Rio de Janeiro, fait mention d'une utilisation dans les salons d'un produit dénommé Koleston 1+1 Professional na cor 304/1 dès mars 1991.

La requérante a en outre proposé, si nécessaire, de produire d'autres déclarations de coiffeurs brésiliens.

Au vu de ces éléments qui relèvent de la procédure normale et habituelle dans le domaine de la cosmétique, la Chambre ne voit aucun élément lui permettant de douter que le produit Koleston 1+1 304/1 ait bien été enregistré, produit et vendu conformément aux documents qui ont été présentés.

La Chambre doit donc conclure que le produit Koleston 1+1 304/1 était présent sur le marché brésilien avant la date de priorité du brevet attaqué (2 novembre 1994) et que quiconque pouvait en connaître la composition chimique par simple analyse de routine.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 du brevet contesté est anticipé par cet usage antérieur puisque la composition chimique du produit Koleston 1+1 304/1 est couverte par la portée de la revendication 1 de la requête principale.

L'intimée a fait valoir que l'usage antérieur n'était pas suffisamment étayé et douteux.

A cette fin, elle a soutenu qu'il était suspect que, selon les dires du Directeur de la Production, il ne soit plus possible de fournir d'extrait de registre de production, de bon de livraison ou de facture après un délai de cinq ans au prétexte que les documents de la société n'étaient pas conservés au-delà de ce délai alors que le document certifiant l'enregistrement, quant à lui, avait été produit par cette société malgré son antériorité.

Elle a également défendu l'opinion qu'il était douteux que la déclaration du propriétaire du salon de coiffure concernait bien l'utilisation du produit enregistré car la dénomination du produit utilisé par ce coiffeur comportait le terme "Profissional" en plus de la dénomination Koleston 1+1 304/1.

De l'avis de la Chambre, les points soulevés par l'intimée ne sont cependant pas de nature à mettre sérieusement en doute l'usage antérieur.

En effet, cela tient à la nature même des choses que certains documents soient conservés plus ou moins longtemps.

Ainsi, la Chambre ne trouve a priori pas suspect que la Société Belfam conserve un titre de propriété intellectuelle, à savoir la demande d'enregistrement d'un de ses produit, pendant une période plus longue qu'elle ne le ferait pour de simples factures ou des documents concernant la production d'un produit.

De même, la Chambre ne voit pas de raison sérieuse de douter que le produit vendu dans les salons de coiffure soit identique à celui enregistré auprès du Ministère de la Santé. En effet, le terme « Profissional » est a priori de nature à indiquer tout simplement que le produit est destiné à une vente chez les professionnels de la coiffure. Il n'y a là aucun élément pouvant prêter à penser que ce terme impliquerait la présence d'ingrédients différents de ceux pour lesquels l'enregistrement a été obtenu.

Par conséquent, la Chambre reste convaincue que l'ensemble des éléments produits présentent une cohérence qui établit l'usage antérieur.

4. *Requêtes subsidiaires 1 à 5*

Requête subsidiaire 1

L'objet de la revendication 1 de cette requête est anticipé par l'usage antérieur puisque la composition chimique du produit Koleston 1+1 304/1 est également couverte par la portée de la revendication 1 de cette requête.

Requête subsidiaire 2

La revendication 1 de cette requête concerne l'utilisation d'une composition en vue d'obtenir un effet technique à savoir pour l'obtention de nuances résistant à la lumière, aux intempéries, à la transpiration, aux lavages, à la déformation permanente et aux frottements.

Comme cela a été vu au point 3. ci-dessus la composition per se est anticipée par la composition selon l'usage antérieur.

Selon la jurisprudence constante de l'OEB, la nouveauté de ce type de revendication réside dans la découverte d'un effet technique nouveau qui n'était pas connu dans l'état de la technique antérieure.

Ainsi la question qui se pose est de savoir si l'effet bénéfique sur la résistance aux différents stress

auxquels les cheveux peuvent être soumis obtenu par l'utilisation de la composition connue peut être considéré comme nouveau au regard de l'usage antérieure.

A ce sujet, la Chambre est convaincue que non seulement les coiffeurs professionnels mais également tout utilisateur de la composition selon l'usage antérieur auraient immédiatement et inévitablement reconnu ces effets bénéfiques lors de l'emploi de la teinture de sorte que l'on ne saurait considérer dans le cas d'espèce que cet effet technique, bien que non mentionné dans les documents B1 à B4, puisse constituer un élément propre à établir la nouveauté de cette revendication d'utilisation.

Les conclusions exposées au point 3 ci-dessus s'appliquent donc également cette requête.

Requête subsidiaire 3

L'objet de la revendication 1 de cette requête est anticipé par l'usage antérieur puisque la composition chimique du produit Koleston 1+1 304/1 est également couverte par la portée de la revendication 1 de cette requête. En effet, il ressort du document B1 que la résorcine (resorcinol) et la meta-aminophenol (3-aminofenol) font également partie de la composition du produit enregistré Keleston 1+1.

Requête subsidiaire 4

L'objet de la revendication 1 de cette requête est anticipé par l'usage antérieur puisque la composition chimique du produit Koleston 1+1 304/1 est également

couverte par la portée de la revendication 1 de cette requête.

Requête subsidiaire 5

L'objet de cette requête est nouveau par rapport à l'usage antérieur selon les documents B1 à B4 puisque le composé 2-(β -hydroxyethyl) paraphénylènediamine contenu dans le produit Koleston 1+1 ne fait plus partie de la revendication 1 de cette requête qui a été restreinte à des paraphénylènediamines de structures différentes.

5. *Renvoi à l'instance du premier degré (Article 111(1) CBE)*

Dans le cas présent, la Division d'Opposition a décidé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était brevetable par rapport à l'état de la technique constitué par les documents (1) à (3). Elle n'a toutefois pas considéré les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive (Articles 52(1), 56 CBE) au regard du document (4).

Au sujet de ce document, la Chambre observe que ce document qui est mentionné à la fois dans le rapport de recherche européen et dans le brevet contesté (page 2, ligne 28) n'a, de toute évidence, pas été considéré dans sa totalité par la Division d'Examen puisque la partie pertinente de ce document (page 3, lignes 65 et 66), partie enseignant la combinaison revendiquée, n'a pas été indiquée dans sa communication à la titulaire en date du 21 mars 1997 (point 3, paragraphe 1).

Cette question constitue cependant une des bases de la requête en révocation du brevet dans sa totalité

présentée par la requérante et doit donc être considérée comme une question de fond essentielle méritant d'être appréciée par deux instances.

Dans ces circonstances, la Chambre renvoie l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure à partir du jeu de revendications de la requête subsidiaire 5 pour que la brevetabilité soit appréciée au regard du document (4) et bien évidemment au regard de l'usage antérieur qui constitue un état de la technique comme cela a été établi au point 3 ci-dessus.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. La requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 4 sont rejetées.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.

Le greffier :

Le Président :

A. Townend

U. Oswald