

**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 1 juillet 2008**

**N° du recours :** T 1424/06 - 3.3.10  
**N° de la demande :** 98963595.8  
**N° de la publication :** 1047380  
**C.I.B. :** A61K 7/13  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Composition de teinture d'oxydation des fibres kératiniques  
contenant une laccase et procédé de teinture mettant en oeuvre  
cette composition

**Titulaire du brevet :**

L'OREAL

**Opposant :**

Henkel AG & Co. KGaA

**Référence :**

-

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54, 56

**Mot-clé :**

"Nouveauté (oui) : selection dans deux listes; pas de  
modification à dessein des exemples"

"Activité inventive (oui) : amélioration démontrée - essais  
comparatifs pertinents et extrapolables à toute la portée de  
la revendication"

**Décisions citées :**

T 0199/00; T 0235/04

-



N° du recours : T 1424/06 - 3.3.10

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.10  
du 1 juillet 2008

**Requérante :** Henkel AG & Co. KGaA  
(Opposant) VTP Patente  
D-40191 Düsseldorf (DE)

**Mandataire :** -

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

**Mandataire :** Miszputen, Laurent  
L'OREAL - D.I.P.I.  
25-29 Quai Aulagnier  
F-92600 Asnières (FR)

**Décision attaquée :** **Décision intermédiaire de la division  
d'opposition de l'Office européen des brevets  
postée le 19 juillet 2006 concernant le  
maintien du brevet européen n° 1047380 dans  
une forme modifiée.**

**Composition de la Chambre :**

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

## **Exposé des faits et conclusions**

I. Une opposition a été formée en vue d'obtenir l'entière révocation du brevet européen n° 1 047 380 basé sur le dépôt international PCT/FR98/02830.

L'opposante (requérante) a invoqué un défaut de nouveauté et d'activité inventive (Article 100 (a) CBE) en se basant sur les documents suivants:

- (1) WO-A-98/22078,
- (2) DK-A-1513/97,
- (3) US-A-3 251 742,
- (4) EP-A-0 504 005,
- (5) WO-A-97/19999,
- (6) FR-A-2 694 018,
- (7) DE-A-2 155 359,
- (8) DE-A-4 440 955,
- (9) EP-A-0 795 313,
- (10) EP-A-0 667 143,
- (11) EP-A-0 241 716,
- (12) EP-A-0 634 164 et

(13) EP-A-0 634 162.

II. Par la décision intermédiaire signifiée par voie postale le 19 juillet 2006, la division d'opposition a décidé que le brevet amendé sur la base d'un jeu de 21 revendications soumis alors comme requête subsidiaire 1 avec la lettre datée du 2 juin 2006 satisfaisait aux conditions de la CBE. La revendication 1 selon cette requête (actuelle requête principale) s'énonce comme suit:

"1. Composition prête à l'emploi, 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:

- du 3-méthyl 4-amino phénol et/ou au moins l'un de ses sels d'addition avec un acide, à titre de base d'oxydation,

- au moins une enzyme de type laccase; et

- au moins un coupleur."

Selon la division d'opposition, la modification de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 alors pendante n'emportait pas d'objection au titre de l'article 123 CBE. La combinaison de composants requise par la revendication 1 n'était pas divulguée dans le document (1). Les compositions revendiquées étaient donc nouvelles. Le problème technique à résoudre par les compositions objet du brevet litigieux par rapport à l'état de la technique le plus proche de l'invention était de trouver des compositions pour la teinture des fibres kératiniques permettant d'obtenir des colorations plus chromatiques. Les essais comparatifs soumis par la

propriétaire démontraient que ce problème avait été résolu par les compositions objet de la revendication 1. Cette augmentation de la coloration n'était pas prévisible au regard de l'état de la technique. Au vu de cet effet technique surprenant, les compositions objet des revendications selon la requête subsidiaire 1 alors pendante impliquaient une activité inventive.

III. L'opposante a introduit un recours contre cette décision.

IV. La propriétaire du brevet litigieux (intimée) a déposé avec la lettre datée du 6 juin 2007 un jeu de revendications à titre de requête subsidiaire ainsi que les résultats de divers essais comparatifs.

V. Une procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 1 juillet 2008 en l'absence de la requérante qui avait indiqué dans sa lettre datée du 15 février 2008 qu'elle n'y participerait pas.

VI. La requérante a fait valoir par écrit que les compositions revendiquées n'étaient pas nouvelles au vu du document (1). L'approche problème-solution sur laquelle se basait la division d'opposition pour reconnaître une activité inventive était erronée puisque partant d'un problème technique non mentionné dans la demande de brevet, à savoir l'amélioration de la chromacité. L'activité inventive pouvait être évaluée en partant des documents (2) à (6) comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention. Ces documents divulguaient la combinaison du para-aminophénol et d'une laccase. Cette combinaison, qui était la plus proche des compositions revendiquées, n'était pas objet des essais comparatifs déposés lors de

la procédure d'opposition. Ainsi, aucun avantage ne pouvait être attribué aux compositions revendiquées qui, par tant, n'étaient que des alternatives aux compositions de l'état de la technique. Comme les compositions revendiquées mettaient en jeu un précurseur bien connu, à savoir le 3-méthyl-4-aminophénol, et un agent d'oxydation enzymatique couramment utilisé dans le domaine de la coloration, à savoir une laccase, leur association s'imposait à l'évidence à l'homme du métier. L'objet des revendications n'impliquait donc pas d'activité inventive. Pareille conclusion pouvait être tirée en partant des documents (8), (9) ou encore (10) à (13) comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention.

VII. Selon l'intimée, il fallait opérer une double sélection au sein des listes de précurseurs et d'agents d'oxydation divulgués dans le document (1) pour aboutir aux compositions revendiquées. Ces dernières étaient donc nouvelles. Les résultats des essais soumis avec la lettre datée du 6 juin 2007 démontraient de façon convaincante que les compositions revendiquées entraînaient une diminution de la sélectivité de la coloration par rapport à la combinaison du para-aminophénol et d'une laccase telle que décrite dans l'état de la technique le plus proche de l'invention illustré par les documents (3) à (6). Dès lors que les essais impliquaient les trois familles courantes de coupleurs, leurs résultats positifs en terme de sélectivité se pouvaient extrapoler à l'ensemble des compositions revendiquées. Aucun des documents cités par la requérante ne suggérerait que le remplacement du para-aminophénol par le 3-méthyl para-aminophénol entraînerait cet effet positif sur la sélectivité de la

coloration. Les compositions revendiquées impliquaient donc une activité inventive. Une amélioration de la sélectivité avait également été démontrée pour le remplacement du peroxyde d'hydrogène ou de la glucose oxydase par une laccase. Ainsi, une activité inventive devrait également être reconnue qu'en même qu'en partant des autres documents invoqués par la requérante.

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

IX. L'intimée requiert à titre principal que le recours soit rejeté, à savoir que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 21 de la requête subsidiaire 1 déposée devant la division d'opposition avec la lettre du 2 juin 2006, ou à titre subsidiaire que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base de sa requête subsidiaire déposée avec la lettre datée du 6 juin 2007.

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

## **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

### *Requête principale*

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

La modification de la revendication 1 selon la requête principale, à savoir l'incorporation dans la

revendication de la caractéristique exigeant que la composition contienne "au moins un coupleur", se fonde sur la page 6, ligne 4 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. Ceci n'a pas été contesté par la requérante.

## 2. *Nouveauté*

La requérante a invoqué un manque de nouveauté sur la base du document (1) qui représente un état de la technique selon l'article 54 (3) CBE.

- 2.1 Il n'est pas contesté que le document (1) ne divulgue pas *expressis verbis* la combinaison du précurseur spécifique requis par la revendication 1 en litige, à savoir le 3-méthyl 4-amino phénol avec, en tant qu'agent d'oxydation, une enzyme de type laccase.

Considérant l'enseignement général du document (1), il faut pour aboutir aux compositions revendiquées, d'abord sélectionner au sein de la liste des précurseurs de la page 4, deuxième paragraphe, un composé particulier, à savoir le 3-méthyl 4-amino phénol, puis sélectionner au sein de la liste des agents d'oxydation énumérés à la page 14, dernier paragraphe à la page 15, troisième paragraphe, une laccase et associer ces composants au sein d'une même composition.

Par conséquent, le document (1) ne divulgue pas de façon directe et non équivoque les compositions objet de la revendication 1 du brevet litigieux.



2.2 Selon la requérante cependant, l'homme du métier aboutirait inévitablement aux compositions revendiquées en modifiant les exemples 1.3 à 1.9, 1.13, 2.1, 2.9, 2.22, 2.26, 2.30,,3.1, 3.9, 3.23, 3.27 et 3.31 du document (1), qui concernent des compositions renfermant le 4-amino 3-méthyl phénol, par le remplacement des agents d'oxydation de ces exemples par une laccase prévue dans la liste des agents d'oxydation mentionnés aux pages 14 et 15 dudit document.

La modification spécifique des exemples sur laquelle se fonde la requérante n'est cependant pas divulguée dans le document (1). En effet, ces exemples représentent un mode de réalisation concret de l'invention et ne divulguent que des caractéristiques particulières en combinaison. La modification ciblée tendant à remplacer dans ces exemples, un agent d'oxydation particulier par une laccase mentionnée au sein d'une liste d'agents d'oxydation ne peut être que le fruit d'une interprétation *ex post facto* du contenu de ce document, à savoir une interprétation faite en connaissance de l'invention et tendant à reconstruire à dessein les compositions selon la revendication 1 en litige, et par tant non admissible (voir entre autres les décisions non publiées au JO OEB, T 199/00, point 4.2.1 et T 235/04, point 3). Cette ligne d'argumentation de la requérante doit donc être rejetée.

2.3 En conclusion, le document (1) ne divulgue pas de façon directe et non équivoque les compositions selon la revendication 1. Les compositions revendiquées sont donc nouvelles (article 54 CBE).

### 3. *Activité inventive*

Selon la jurisprudence constante des Chambres de Recours de l'OEB, l'activité inventive s'apprécie de façon objective en utilisant l'approche problème-solution. Cette approche consiste à identifier d'abord l'état de la technique le plus proche, puis partant de cet état de la technique à identifier le problème technique que l'invention se propose de résoudre, à examiner ensuite si ce problème a bien été résolu par la solution revendiquée, sinon, à reformuler un problème technique moins ambitieux et, enfin, à examiner si la solution revendiquée s'imposait à l'évidence à l'homme du métier au vu de l'état de la technique pertinent.

- 3.1 Le brevet litigieux concerne des compositions de teinture d'oxydation des fibres kératiniques comprenant au moins un coupleur, au moins à titre de base d'oxydation le 3-méthyl 4-amino phénol et à titre d'agent d'oxydation une enzyme de type laccase. Le document (4) invoqué par les deux parties comme susceptible de représenter l'état de la technique le plus proche de l'invention concerne une composition de teinture d'oxydation des fibres kératiniques comprenant également un coupleur, une base d'oxydation de la famille des para-amino phénols, à savoir le para-amino phénol et le même agent d'oxydation que les compositions revendiquées, à savoir une laccase (exemple 2; page 4, lignes 31 et 42; revendications 2, 4 et 5). La Chambre considère donc en accord avec l'intimée et la requérante qui a explicitement cité dans ce contexte la combinaison para-amino phénol et laccase (lettre du 20 novembre 2006, paragraphe 2.1) qu'une composition renfermant ces composés représente l'état de la technique le plus

proche de l'invention. Une telle composition est également décrite dans les documents (2), (3), (5) et (6). Dans ces circonstances il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question litigieuse de la date de mise à la disposition du public du document (2) puisque ce dernier n'est pas plus pertinent pour l'espèce que les documents (3) à (6).

Bien que la requérante soit également partie dans son analyse de l'activité inventive d'une composition comprenant une laccase et le para-amino phénol telle que décrite, entre autres dans document (4), elle a cependant aussi invoqué à cet égard les compositions divulguées dans les documents (8) à (13). Toutefois comme aucun de ces documents ne préconise une enzyme de type laccase comme agent d'oxydation, ils constituent un état de la technique plus éloigné de l'invention que la composition décrite dans le document (4) qui contient à la fois une laccase et une base d'oxydation de type para-amino phénol et donc de la même famille que le 3-méthyl 4-amino phénol requis par la revendication 1 en litige.

- 3.2 Par conséquent, la composition de teinture des fibres kératiniques décrite, entre autres, dans le document (4) et comprenant à titre de base d'oxydation le para-aminophénol et, à titre d'agent d'oxydation une laccase, représente l'état de la technique le plus proche de l'invention pour l'appréciation de l'activité inventive.
- 3.3 Selon l'intimée le problème technique à résoudre par l'invention est de proposer des compositions pour la teinture des matières kératiniques qui engendrent des colorations présentant une diminution de la sélectivité

de la coloration. Ce problème technique est défini à la colonne 2, lignes 18 à 22 du brevet litigieux.

- 3.4 La solution proposée par le brevet litigieux au problème technique défini ci-dessus est la composition de teinture par oxydation selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu'elle comprend à titre de base d'oxydation le 3-méthyl 4-amino phénol.
- 3.5 Pour démontrer que les améliorations alléguées sont bien le résultat des compositions revendiquées, l'intimée a fait référence à la première série d'essais incluse dans le rapport d'essais comparatifs déposé en réponse aux motifs de recours avec la lettre datée du 6 juin 2007.
- 3.5.1 Ces essais ont été réalisés à partir de trois compositions selon le brevet litigieux renfermant toutes à titre de base d'oxydation le 3-méthyl 4-amino phénol et comme agent d'oxydation la laccase et à titre de coupleur soit le 2-méthyl-5-amino phénol (composition 1), soit la m-phénylènediamine (composition 3) ou encore la résorcine (composition 5). Chacune de ces compositions a été comparée à une composition selon l'état de la technique dans laquelle le 3-méthyl 4-amino phénol a été remplacé par le para-aminophénol (compositions 2, 4 et 5). La sélectivité de la coloration  $\Delta E$  traduisant la différence de coloration obtenue sur des cheveux permanentés et sur des cheveux sensibilisés est pour chacune des compositions 1, 3 et 5 selon l'invention plus faible que pour les compositions correspondantes reflétant l'état de la technique et dans lesquelles le 3-méthyl 4-amino phénol a été remplacé par le para-amino phénol (voir le tableau 1, page 2 du rapport d'essais joint à la lettre du 6 juin 2007: composition 1,  $\Delta E$  de

13,7 avec le 3-méthyl 4-amino phénol alors que le  $\Delta E$  est de 17,0 pour la composition 2 avec le para-aminophénol; composition 3,  $\Delta E$  de 12,9 avec le 3-méthyl 4-amino phénol alors que le  $\Delta E$  est de 14,9 pour la composition 4 avec le para-aminophénol; composition 5,  $\Delta E$  de 15,9 avec le 3-méthyl 4-amino phénol alors que le  $\Delta E$  est de 18,0 pour la composition 6 avec le para-aminophénol).

3.5.2 Ces essais démontrent donc que la caractéristique distinguant les compositions revendiquées de celles de l'état de la technique le plus proche de l'invention, à savoir la présence du 3-méthyl 4-amino phénol au lieu et place du para-aminophénol, entraîne une diminution de la sélectivité de la coloration. En outre, les essais comparatifs ont été réalisés avec des compositions renfermant un représentant de trois familles différentes de coupleurs, à savoir le 2-méthyl-5-amino phénol (compositions 1 et 2), la m-phénylènediamine (compositions 3 et 4) ou encore la résorcine (compositions 5 et 6). Ces essais démontrent donc qu'un résultat positif en terme de sélectivité est observé même en variant le coupleur. Dans ces circonstances et en l'absence de preuves contraires incombant à la requérante, la Chambre ne voit aucune raison s'opposant à ce que l'amélioration observée ne soit plausible pour l'ensemble des compositions couvertes par la revendication 1 litigieuse. Les résultats de ces essais comparatifs n'ont pas été contestés par la requérante.

3.5.3 Ainsi, au vu des résultats des essais comparatifs présentés par l'intimée avec la lettre du 6 juin 2007, la Chambre considère que le problème technique tel que défini ci-dessus (point 2.3) a bien été résolu par les compositions faisant l'objet de la revendication 1.

3.6 Par conséquent, la seule question en suspens est de savoir si la solution proposée par le brevet litigieux au problème posé découlait de façon évidente de l'état de la technique disponible, en d'autres termes, s'il était évident pour l'homme du métier d'utiliser le 3-méthyl 4-amino phénol à titre de base d'oxydation pour diminuer la sélectivité des colorations.

3.6.1 Les documents (3) à (7) bien que concernant des compositions de teinture pouvant contenir une laccase ne mentionnent néanmoins pas le 3-méthyl 4-amino phénol et ne peuvent donc suggérer à l'homme du métier la solution que propose le brevet litigieux au problème de diminuer la sélectivité de la coloration qui est justement l'utilisation dans les compositions de coloration de cette base d'oxydation particulière.

3.6.2 Les documents (8) à (13) concernent bien quand à eux des compositions de teinture comprenant le 3-méthyl 4-amino phénol à titre de base d'oxydation mais n'abordent pas le problème de la diminution de la sélectivité de la coloration. De ce fait ces documents ne peuvent établir de corrélation entre la nature de la base d'oxydation et une diminution de la sélectivité de la coloration et ne peuvent donc suggérer à l'homme du métier la solution revendiquée au problème technique à la base du brevet contesté, à savoir celui diminuer la sélectivité de la coloration.

3.6.3 Par conséquent, l'homme du métier ne peut déduire du document (4) seul ou en combinaison avec l'un des documents (3) et (5) à (13) que les compositions comprenant le 3-méthyl 4-amino phénol à titre de base

d'oxydation selon la revendication 1 du brevet litigieux permettent de résoudre le problème à la base du brevet contesté, à savoir celui de diminuer la sélectivité des colorations.

- 3.7 Ainsi, les compositions selon la revendication 1, et pour les mêmes raisons celles selon les revendications dépendantes 2 à 18 impliquent une activité inventive (article 56 CBE).
- 3.8 Les revendications 19 à 21 concernent un procédé de teinture mettant en œuvre les compositions revendiqués et un dispositif à plusieurs compartiments ou "kit" de teinture comprenant ces compositions. L'objet de ces revendications implique donc une activité inventive pour les mêmes raisons que l'objet de la revendication 1.
4. Dans ces circonstances il n'y a pas lieu d'examiner la requête subsidiaire devenue sans objet.

### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté.

Le greffier

Le Président

P. Cremona

R. Freimuth