

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 29 juillet 2008**

N° du recours : T 1711/06 - 3.3.10
N° de la demande : 98963599.0
N° de la publication : 1047384
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'ORÉAL

Opposant :

Henkel AG & Co. KGaA

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 56

Mot-clé :

"Nouveauté (oui): choix dans deux listes ; pas de modification
ex post facto des exemples"

"Activité inventive (oui) : amélioration inattendue"

Décisions citées :

T 0199/00, T 0235/04

Exergue :

-



N° du recours : T 1711/06 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 29 juillet 2008

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

Mandataire : -

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

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

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
21 septembre 2006 par laquelle l'opposition
formée à l'égard du brevet n° 1047384 a été
rejetée conformément aux dispositions de
l'article 102(2) CBE 1973.

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° 1 047 384 basé sur le dépôt international PCT/FR98/02834. La revendication 1 du brevet tel que délivré 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:

- au moins une base d'oxydation,
- du 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole et/ou au moins l'un de ses sels d'addition avec un acide à titre de coupleur,
- au moins une enzyme de type laccase."

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

- (1) WO-A-98/22078,
- (5) WO-A-97/19999,
- (6) WO-A-97/37633,
- (7) DE-A-2 155 359,
- (8) DE-A-3 844 517 et
- (9) EP-A-0 795 313.

III. Par la décision signifiée par voie postale le 21 septembre 2006, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

Selon la division d'opposition, 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 représenté par les documents (5) et (6) était de trouver des compositions pour la teinture des fibres kératiniques permettant d'obtenir des colorations plus intenses sans abîmer les cheveux. Les essais comparatifs soumis par la propriétaire démontraient que ce problème avait été résolu par les compositions objet de la revendication 1. L'opposante n'ayant pas apporté la preuve du contraire, les résultats positifs observés avec un précurseur particulier étaient extrapolables à l'ensemble des compositions revendiquées. Cette amélioration n'était pas prévisible au regard de l'état de la technique. Les compositions objet des revendications du brevet tel que délivré impliquaient donc une activité inventive.

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

V. La propriétaire du brevet litigieux (intimée) a déposé avec la lettre datée du 24 juillet 2007 un jeu de revendications à titre de requête subsidiaire ainsi que les résultats de divers essais comparatifs.

- VI. Une procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 29 juillet 2008 en l'absence de la requérante et de l'intimée qui avaient indiqué dans des lettres datées respectivement des 22 février 2008 et 28 juillet 2008 qu'elles n'y participeraient pas.
- VII. La requérante a fait valoir que les compositions revendiquées n'étaient pas nouvelles au vu du document (1). L'activité inventive pouvait être évaluée en partant des documents (5) et (6) comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention. Ces documents divulguaient la combinaison du 2,4-diaminoanisol et d'une laccase qui avait fait l'objet des essais comparatifs soumis lors de la procédure d'opposition. Ces essais mettaient en jeu des compositions renfermant d'une part le 2,4-diaminoanisol et d'autre part le coupleur selon le brevet, à savoir le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino-anisol dans les mêmes quantités pondérales alors même qu'il eût fallu respecter des quantités molaires identiques. En outre, les essais n'impliquaient qu'un précurseur spécifique et ne pouvaient donc être extrapolables à l'entière portée de la revendication litigieuse dans laquelle la nature du précurseur n'était pas définie. Ainsi, aucun avantage ne pouvait être attribué aux compositions revendiquées qui n'étaient donc que des alternatives aux compositions de l'état de la technique. Comme les compositions revendiquées mettaient en jeu un coupleur bien connu 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 qui était de toute manière incité au vu du document (8) à remplacer le 2,4-diaminoanisol par le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino-anisol puisque ce dernier y était

décrit comme étant moins toxique. Ainsi, quand même qu'un effet positif sur la coloration pût être attribué aux compositions revendiquées, il ne pouvait au plus représenter qu'un "bonus". L'objet des revendications litigieuses n'impliquait donc pas d'activité inventive. Pareille conclusion pouvait être tirée en partant des documents (8) ou (9) comme état de la technique le plus proche de l'invention.

VIII. Selon l'intimée, il fallait opérer une double sélection au sein des listes de précurseurs et de coupleurs divulguées dans le document (1) pour aboutir aux compositions revendiquées. Ces dernières étaient donc nouvelles. Les résultats des essais soumis en procédure d'opposition avec la lettre datée du 12 juillet 2006 démontraient que les compositions revendiquées permettaient une coloration plus puissante que celle obtenue avec la combinaison du 2,4-diaminoanisole et d'une laccase telle que décrite dans les documents (5) et (6). En l'absence de preuve du contraire incombant à la requérante, leurs résultats positifs en terme de puissance de la coloration pouvaient être extrapolés à l'ensemble des compositions revendiquées. Aucun des documents cités par la requérante ne suggérait le remplacement du 2,4-diaminoanisole par le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino-anisol pour améliorer la puissance de la coloration. Les compositions revendiquées impliquaient donc une activité inventive. Les essais soumis en réponse au mémoire de recours démontraient une amélioration de la sélectivité de la coloration liée au remplacement de la glucose oxydase par une laccase . Ainsi, une activité inventive devait également être reconnue en partant des autres documents invoqués par la requérante.

- IX. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.
- X. L'intimée requiert à titre principal que le recours soit rejeté 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 24 juillet 2007.
- XI. La Chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

Le brevet tel que délivré n'a été opposé qu'au titre de l'article 100 (a) CBE. Ainsi, les seules questions en suspens sont celles de la nouveauté et de l'activité inventive.

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 coupleur spécifique requis par la revendication 1 en litige, à

savoir le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole 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 coupleurs de la page 5, ligne 3 à la page 6, premier paragraphe, un composé particulier, à savoir le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole, 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, l'homme du métier aboutirait inévitablement aux compositions revendiquées en modifiant les exemples 1.6 à 1.9, 1.13, 2.1, 2.2, 2.16, 3.1, 3.2 et 3.16 du document (1), qui concernent des compositions renfermant le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole, en remplaçant les 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 une base d'oxydation, au moins un coupleur de la famille des méta-diamines, à savoir le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole et, à titre d'agent d'oxydation, une enzyme de type laccase. Le document (5) 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 de la famille des méta-phénylènes diamines, plus particulièrement le 2,4-diaminoanisole (page 10, ligne 36, page 11, ligne 4), et le même agent d'oxydation que les compositions revendiquées, à savoir une laccase (revendication 1; page 6, lignes 13 et 14). Les compositions revendiquées tombent donc sous l'enseignement général de ce document. En outre, le document (5) s'attache, comme le brevet litigieux, à résoudre le problème technique de la puissance de la coloration (page 3, ligne 22; page 5, lignes 7 à 9). La Chambre considère donc en accord avec les parties et la division d'opposition que le document (5) représente l'état de la technique le plus proche de l'invention. Le même enseignement est également l'objet du document (6).

Bien que la requérante soit également partie dans son analyse de l'activité inventive d'une composition comprenant une laccase et à titre de coupleur le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole telle que décrite, dans les documents (5) et (6), elle a cependant aussi invoqué à cet égard les documents (8) et (9). Comme aucun de ces documents ne préconise toutefois 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 les documents (5) et (6) qui contient à la fois une laccase et un coupleur de la

famille des méta-phénylène diamines sous laquelle tombe le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole requis par la revendication 1 en litige.

- 3.2 Par conséquent, la composition de teinture des fibres kératiniques décrite dans les documents (5) et (6) et comprenant à titre de coupleur le 2,4-diaminoanisole 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 plus puissantes. Ce problème technique est défini à la page 2, lignes 39 et 40 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 coupleur le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole et/ou au moins l'un de ses sels d'addition avec un acide.
- 3.5 Pour démontrer que les améliorations alléguées sont bien le résultat des compositions revendiquées, l'intimée a fait référence aux essais comparatifs soumis devant la division d'opposition avec la lettre datée du 12 juillet 2006.
- 3.5.1 Ces essais ont été réalisés à partir d'une composition selon le brevet litigieux renfermant à titre de coupleur le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole et comme agent d'oxydation la laccase (composition 1). Cette

composition a été comparée à une composition selon l'état de la technique dans laquelle le coupleur a été remplacé par le 2-4 diaminoanisole (composition 2). La puissance de la coloration ΔE traduisant la différence d'intensité de coloration avant et après coloration a été mesurée sur trois types de cheveux, à savoir des cheveux naturels, des cheveux permanentés et des cheveux décolorés. Les résultats établissent que la puissance de la coloration mesurée est nettement plus forte pour la composition 1 selon l'invention que pour la composition 2 reflétant l'état de la technique (voir le tableau II, page 4 du rapport d'essais joint à la lettre du 12 juillet 2006: cheveux naturels: composition 1, ΔE de 36,35 avec le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole alors que le ΔE est de 16,574 pour la composition 2 avec le 2-4 diaminoanisole; cheveux permanentés: ΔE de 42,602 pour la composition 1 selon l'invention alors que le ΔE est de 5,2726 pour la composition 2 selon l'état de la technique; cheveux décolorés: ΔE de 34,749 pour la composition 1 selon l'invention alors que le ΔE est de 15,18 pour la composition 2 selon l'état de la technique).

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 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole au lieu et place du 2,4-diaminoanisole, entraîne une nette augmentation de la puissance de la coloration.

Selon la requérante, les essais n'étaient pas pertinents puisque réalisés avec 0,2 gramme de coupleur dans chacune des compositions alors même que seule l'identité des quantités molaires eût permis une comparaison fiable.

Cependant, ces quantités pondérales correspondent au vu du poids moléculaire plus élevé du coupleur selon l'invention par rapport à celui selon l'état de la technique, à une quantité molaire de 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole plus faible que la quantité molaire de 2,4-diaminoanisole. Ainsi, l'augmentation de puissance de la coloration est obtenue quand même que le coupleur selon l'invention soit présent en quantité molaire moindre que dans l'état de la technique, ce qui vient renforcer encore la pertinence de l'amélioration observée. Cet argument de la requérante tend donc de plus fort à établir l'augmentation de puissance de la coloration.

La requérante a également soutenu sans cependant fournir de base technique à son argumentation que les essais n'impliquaient qu'une base d'oxydation spécifique et ne pouvaient donc être extrapolables à l'entière portée de la revendication litigieuse dans laquelle la nature de la base n'était pas spécifiée. La Chambre note cependant que dans le cas d'espèce l'amélioration de la puissance de la coloration observée avec des compositions renfermant la para-phénylènediamine titre de base d'oxydation est très nette, puisque la valeur ΔE mesurée avec la composition selon l'invention est au minimum deux fois plus importante que celle mesurée avec la composition selon l'état de la technique. Au vu de cette forte augmentation de puissance de la coloration observée avec une base particulière, il est crédible qu'une amélioration, même si elle devait être de moindre amplitude, puisse également être observée avec d'autres bases d'oxydation. Dans ces circonstances particulières et en l'absence à la fois de preuve du contraire et d'une argumentation basée sur un fondement technique, 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.

3.5.3 Ainsi, au vu des résultats des essais comparatifs présentés par l'intimée la Chambre considère que le problème technique tel que défini ci-dessus (point 3.3) 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 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole à titre de coupleur pour améliorer la puissance des colorations.

3.6.1 Les documents (5), (6) et (7) bien que concernant des compositions de teinture pouvant contenir une laccase ne mentionnent néanmoins pas le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole et ne peuvent donc suggérer à l'homme du métier la solution que propose le brevet litigieux au problème d'améliorer la puissance de la coloration qui est justement l'utilisation dans les compositions de coloration de ce coupleur particulier.

3.6.2 Le document (8) concerne bien quand à lui des compositions de teinture pouvant contenir le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole à titre de coupleur (page 6, ligne 53) mais n'aborde en rien le problème de l'amélioration de la puissance de la coloration. De ce fait ce document ne peut établir de corrélation entre la

nature du coupleur et une augmentation de la puissance de la coloration et ne peut donc suggérer à l'homme du métier la solution revendiquée au problème technique à la base du brevet contesté. La requérante a néanmoins fait valoir que l'homme du métier trouvait une incitation dans le document (8) à remplacer le 2,4-diaminoanisole par le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)aminoanisole puisque ce dernier y était décrit comme étant moins toxique. Ainsi, si un effet positif sur la coloration pouvait quand même être attribué aux compositions revendiquées, il ne pouvait, selon la requérante, au mieux que représenter un effet "bonus". Cette ligne d'argumentation doit cependant être écartée puisqu'elle se fonde sur un problème technique, à savoir celui de la toxicité des compositions, qui n'est celui objectif défini par rapport à l'état de la technique le plus proche de l'invention (point 3.3 *supra*).

3.6.3 Le document (9) concerne également des compositions de teinture pouvant contenir le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole à titre de coupleur (page 3, ligne 13). Ce document aborde le problème de l'amélioration de la puissance de la coloration (page 2, lignes 29 à 31) mais propose comme élément essentiel de sa solution l'utilisation à titre d'agent d'oxydation d'un système enzymatique d'oxydo-réductase associé à un substrat (page 2, ligne 34; page 3, lignes 35 à 46; revendications 1 et 5). Ce document suggère donc une solution autre au problème technique que se propose de résoudre le brevet litigieux.

3.6.4 Par conséquent, l'homme du métier ne peut déduire des documents (5) ou (6) seuls ou en combinaison avec les documents (7), (8) et/ou (9) que les compositions

comprenant le 2-amino 4-N-(β -hydroxyéthyl)amino anisole à titre de coupleur selon la revendication 1 du brevet litigieux permettent de résoudre le problème à la base du brevet contesté, à savoir celui d'améliorer la puissance des colorations.

3.7 Ainsi, les compositions selon la revendication 1, et pour les mêmes raisons celles selon les revendications dépendantes 2 à 23 impliquent une activité inventive (Article 56 CBE).

3.8 Les revendications 24 à 26 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