

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 4 mars 2010**

N° du recours : T 0714/08 - 3.3.10

N° de la demande : 96400115.0

N° de la publication : 0722713

C.I.B. : A61K 7/13

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

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

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposant :

Bristol-Myers Squibb Company

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)

Mot-clé :

"Requête principale et subsidiaire 1 : modifications non
admissibles : restrictions aboutissant à des combinaisons
particulières de composés non divulguées telles"

"Requête subsidiaire 2 : modifications non admissibles :
généralisation d'exemple"

Décisions citées :

T 0288/92, T 0680/93, T 0615/95, T 0050/97, T 0962/98

Exergue :

-



N° du recours : T 0714/08 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 4 mars 2010

Requérant :
(Titulaire du brevet)

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

Mandataire :

Dossmann, Gérard
Casalonga & Partners
Bayerstraße 71/73
D-80335 München (DE)

Intimée :
(Opposant)

Bristol-Myers Squibb Company
2 Blachley Road
Stamford CT 06922 (US)

Mandataire :

Adams, Harvey Vaughan John
Mathys & Squire LLP
120 Holborn
London EC1N 2SQ (GB)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
21 janvier 2008 par laquelle le brevet
européen n° 0722713 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

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 la révocation du brevet européen n° 722 713 en sa totalité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive (Article 100 (a) CBE).
- II. Par une première décision signifiée par voie postale le 21 février 2000, la division d'opposition a rejeté l'opposition. L'opposante a introduit un recours contre cette décision. La chambre alors en charge de ce recours a par la décision T 416/00 (non publiée au JO OEB) annulé la décision de la division d'opposition et renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner sur la base de la première requête subsidiaire alors pendante, l'objet de la requête principale alors pendante n'impliquant pas d'activité inventive. Suite au renvoi, la division d'opposition a révoqué le brevet.

Selon la division d'opposition, l'objet des revendications selon la requête subsidiaire 1 renvoyée par la Chambre n'impliquait pas d'activité inventive. Les modifications apportées à la revendication 1 des requêtes subsidiaires 2 et 3 alors pendantes étendaient l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

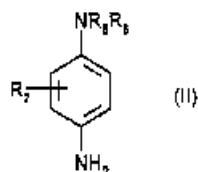
- III. La propriétaire du brevet litigieux (requérante) a introduit un recours contre cette décision. Avec une lettre datée du 30 mai 2008 la requérante a déposé trois jeux de revendications à titre de requête principale et subsidiaires 1 à 2. Lors de la procédure orale tenue

devant la Chambre le 4 mars 2010 elle a substitué à la requête subsidiaire 1 une nouvelle requête de même rang.

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 :

- au moins une première base d'oxydation choisie parmi la paraphénylènediamine, et ses sels d'addition avec un acide,
- au moins un coupleur choisi parmi les dérivés de métaphénylènediamine choisis parmi le 3,5-diamino 1-éthyl 2-méthoxybenzène, le 3,5-diamino 2-méthoxy 1-méthyl benzène, le 2,4-diamino 1-éthoxybenzène, le 1,3-bis-(2,4-diaminophénoxy) propane, le bis-(2,4-diaminophénoxy) méthane, le 1-(β-aminoéthoxy) 2,4-diamino benzène, le 2-amino 1-(β-hydroxyéthoxy) 4-méthylamino benzène, le 2,4-diamino 1-éthoxy 5-méthyl benzène, le 2,4-diamino 5-(β-hydroxyéthoxy) 1-méthylbenzène, le 2,4-diamino 1-(β,γ-dihydroxypropyloxy) benzène, le 2,4-diamino 1-(β-hydroxyéthoxy) benzène, le 2-amino 4-N-(β-hydroxyéthyl) amino 1-méthoxy benzène, et leurs sels d'addition avec un acide
- et au moins une deuxième base d'oxydation choisie parmi les dérivés de paraphénylènediamine tertiaire de formule (II) suivante :



dans laquelle :

R₅ représente un radical alkyle en C₁-C₄,
monohydroxyalkyle en C₁-C₄ ou polyhydroxyalkyle en C₂-C₄;
R₆ représente un radical monohydroxyalkyle en C₁-C₄ ou
polyhydroxyalkyle en C₂-C₄;
R₇ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en
C₁-C₄, alkoxy en C₁-C₄ ou un atome d'halogène,
et leurs sels d'addition avec acide."

La revendication 1 selon la subsidiaire 1 diffère de la
revendication 1 selon la requête principale par la
restriction de la liste des coupleurs, à savoir qu'ils
sont choisis parmi "le 2,4-diamino 1-éthoxybenzène, le
2-amino 1-(β-hydroxyéthoxy) 4-méthylamino benzène, le
2,4-diamino 1-(β-hydroxyéthoxy) benzène et leurs sels
d'addition avec un acide".

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2
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 :

- au moins une première base d'oxydation choisie parmi
la paraphénylènediamine
- au moins un coupleur constitué par le dichlorhydrate
de 2,4-diamino 1-(β-hydroxyéthoxy) benzène
- et au moins une deuxième base d'oxydation constituée
par le sulfate de 1-N,N'-bis(β-hydroxyéthyl)amino 4-
amino benzène."

IV. Selon la requérante les restrictions opérées dans les listes de bases d'oxydation et de coupleurs dans la revendication 1 de la requête principale et subsidiaire 1 ne généraient pas de combinaison particulière base-coupleur qui ne fût pas déjà divulguée dans la demande de brevet telle que déposée. En effet, la restriction de la première base d'oxydation à la seule paraphénylène diamine se basait sur le passage à la page 14, lignes 8 à 11 de la demande alors que la liste des coupleurs était quant à elle prévue par la revendication 3 telle que déposée. Par conséquent, la combinaison de cette base particulière avec chacun des coupleurs spécifiés dans la revendication 1 était déjà prévue par la demande telle que déposée. Ces requêtes étaient donc conformes aux exigences de l'article 123 (2) CBE. La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 trouvait une base dans l'exemple 6 de la demande telle que déposée. L'enseignement de cet exemple particulier pouvait être généralisé à l'ensemble des compositions objet de la revendication 1 puisque les conditions énoncées dans la décision T 962/98 (non publiée au JO OEB) pour qu'une telle généralisation soit admissible au regard des exigences de l'article 123 (2) CBE étaient remplies.

V. Selon l'intimée les restrictions apportées à la définition de la première base d'oxydation et du coupleur dans la revendication 1 de la requête principale et subsidiaire 1 résultaient dans l'individualisation de couples base-coupleur spécifiques qui n'étaient pas divulgués dans la demande telle que déposée. L'exemple 6 de la dite demande n'était pas généralisable à l'ensemble des compositions couvertes

par la revendication 1 amendée selon la requête subsidiaire 2, en particulier au vu du fait que la revendication était ouverte et englobait donc la présence à coté des trois ingrédients obligatoires d'autres bases et coupleurs alors que l'exemple 6 les excluait. La revendication 1 amendée ne trouvait donc pas de base dans cet exemple. Par conséquent aucune des trois requêtes n'était admissible au vu des exigences de l'article 123 (2) CBE.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur le fondement de sa requête principale déposée le 30 mai 2008, ou sur celui d'une de ses deux requêtes subsidiaires respectivement déposées pendant la procédure orale tenue le 4 mars 2010 devant la Chambre de recours pour la première et également le 30 mai 2008 pour la seconde.

L'intimée demande le rejet du recours.

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

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Res judicata

2. La revendication 1 des trois jeux de revendications soumis par la requérante dans le présent recours diffère de la revendication 1 des deux requêtes sur lesquelles se fonde la décision T 416/00 *supra*. En cela la Chambre

n'est donc pas liée par ses conclusions relatives dans cette décision à l'admissibilité des modifications apportées aux revendications, l'identité des objets respectifs des deux instances d'appel n'étant point acquise.

Modifications (Article 123 (2) CBE)

3. *Requête principale*

3.1 La revendication 1 de la requête principale a été modifiée en limitant la première base d'oxydation à la paraphénylènediamine et ses sels, et la liste des coupleurs à 12 composés individuels spécifiques et leurs sels.

3.2 Afin de déterminer si une modification répond aux exigences de l'article 123 (2) CBE il convient d'examiner si elle introduit une information technique que l'homme du métier n'aurait pas déduite directement et de façon non équivoque de la demande de brevet telle que déposée (voir les décisions non publiées au JO OEB, T 288/92, point 3.1 et T 680/93, point 2).

3.3 Il n'est pas contesté que la demande telle que déposée prévoit entre autres comme première base d'oxydation la paraphénylène diamine et comme coupleurs, entre autres, les 12 composés individuels énumérés dans la revendication 1 amendée (voir revendications 1 et 3 de la demande telle que déposée). Toutefois, en restreignant la première base d'oxydation à la seule paraphénylène diamine et ses sels et les coupleurs aux 12 composés individuels spécifiques et leurs sels, la revendication 1 modifiée individualise 12 combinaisons

base-coupleur spécifiques, à savoir les combinaisons de la paraphénylènediamine avec chacun des 12 coupleurs individuels, par exemple l'association de la paraphénylènediamine et du 2,4-diamino 1-éthoxybenzène ou de la paraphénylènediamine et du 2-amino 1-(β -hydroxyéthoxy) 4-méthylamino benzène. Ces couples spécifiques ne sont cependant pas divulgués dans la demande telle que déposée qui prévoit que la composition renferme au moins une première base d'oxydation choisie parmi la paraphénylènediamine et la 2-méthyl paraphénylènediamine (revendication 1) mais ne définit pas quelle base particulière est combinée avec quel coupleur particulier. Ainsi la combinaison spécifique de la paraphénylènediamine avec chacun des 12 coupleurs objet de la revendication 1 modifiée ne peut pas être déduite directement et de façon non équivoque de la demande de brevet telle que déposée.

- 3.4 Selon la requérante la paraphénylènediamine est déjà individualisée comme première base d'oxydation préférentielle dans la demande telle que déposée à la page 14, lignes 8 à 11. Par conséquent, son association avec chacun des 12 coupleurs spécifiques comme le requiert la revendication 1 modifiée était déjà prévue par la demande telle que déposée. La revendication 1 modifiée n'étendait donc pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Cependant, le passage à la page 14 auquel se réfère la requérante se rapporte uniquement à l'exemple particulier 6 associant la paraphénylènediamine au dichlorhydrate le 2,4-diamino 1-(β -hydroxyéthoxy) benzène et ne peut de ce fait être interprété comme un enseignement général limitant la première base d'oxydation à la paraphénylènediamine et l'associant à chacun des

12 coupleurs particuliers selon la revendication 1 amendée. Cette argumentation doit donc être rejetée.

En outre, le cas d'espèce se distingue de ceux concernant les restrictions opérées dans les listes de substituants dans les formules chimiques de type Markush, objet des décisions T 615/95 ou T 50/97 (non publiées au JO OEB). En effet, dans ces cas les restrictions ne résultent pas dans l'individualisation de combinaisons particulières comme dans la présente affaire, mais conservent la nature générique de la formule chimique définissant les produits revendiqués (T 615/95, point 6; T 50/97, troisième paragraphe du point 2.1).

- 3.5 Par conséquent, la modification de la revendication 1 selon la requête principale étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 123 (2) CBE. Cette requête doit par conséquent être rejetée.

4. *Requête subsidiaire 1*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 diffère de la revendication 1 selon la requête principale par la restriction de la liste des coupleurs à trois composés particuliers. Par conséquent, la situation demeure la même que pour la requête principale dans la mesure où la revendication 1 individualise également des associations particulières base-coupleur qui ne sont pas divulguées dans la demande telle que déposée.

Ainsi les conclusions négatives quand l'admissibilité des modifications de la revendication 1 selon la requête

principale s'appliquent *mutatis mutandis* aux modifications de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1.

Par conséquent, la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 123 (2) CBE. Cette requête doit par conséquent également être rejetée.

5. *Requête subsidiaire 2*

- 5.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 concerne une composition associant trois composés particuliers à savoir: la paraphénylènediamine, le dichlorhydrate le 2,4-diamino 1-(β -hydroxyéthoxy) benzène et le sulfate de 1-N,N'-bis(β -hydroxyéthyl) amino 4-amino benzène.
- 5.2 Il n'a pas été contesté que la demande telle que déposée ne divulgue pas de façon générale l'association de ces trois composés particuliers. La requérante a cependant fait valoir que la revendication 1 modifiée trouvait un support dans l'exemple 6 de la demande telle que déposée par la divulgation d'une composition particulière renfermant ces trois composés.
- 5.3 S'il est vrai que l'exemple 6 de la demande telle que déposée décrit une composition renfermant les trois composés particuliers définis dans la revendication 1 amendée, il n'en faut cependant pas moins déterminer si tel exemple spécifique peut constituer une base adéquate pour la généralisation opérée dans la revendication 1 amendée, à savoir celle prévoyant notamment que les

trois composées puissent être présents dans des quantités quelconques et éventuellement en association avec d'autres coupleurs et bases d'oxydation.

- 5.4 L'exemple 6 de la demande telle que déposée décrit une composition dans laquelle les trois composés requis par la revendication 1 sont présents dans des quantités molaires précises et en l'absence de tout autre coupleur ou base d'oxydation. Par conséquent, la seule information livrée à l'homme du métier par la divulgation de cet exemple est qu'une composition de teinture peut être réalisée en associant une quantité précise de chacun des trois composés en l'absence de tout autre coupleur et base d'oxydation. Qu'une composition de teinture puisse contenir les trois composés dans des quantités quelconques et associés à d'autres coupleurs et bases, telle que l'envisage la revendication 1 modifiée, est par conséquent une information technique que l'homme du métier n'aurait pas déduite directement et de façon non équivoque de la seule divulgation dans la demande telle que déposée de l'exemple 6.

D'après la décision T 962/98 (non publiée au JO OEB) une telle généralisation est acceptable eu égard à l'article 123 (2) CBE si l'homme du métier peut reconnaître sans aucun doute à partir de la demande telle que déposée que la caractéristique généralisée, à savoir dans le cas d'espèce l'association des trois composés particuliers, n'est pas liée à d'autres caractéristiques de l'exemple (point 2.5 de la décision). Il ne peut cependant être écarté dans le cas d'espèce que l'absence dans la composition de teinture selon l'exemple 6 d'autres coupleurs et bases, ainsi que les

quantités molaires précises de chacun des trois composés jouent un rôle primordial. En effet, les compositions de teinture par oxydation exigent une réaction entre base et coupleur et par tant les quantités molaires et la nature des bases et coupleurs présents dans la composition ont une influence majeure. Par conséquent, pour être généralisée l'association des trois composés particuliers dans l'exemple 6 ne peut être isolée des autres caractéristiques de cet exemple, à savoir des quantités précises et l'absence d'autres bases et coupleurs.

- 5.5 Par conséquent, la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 123 (2) CBE. Cette requête est donc également rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

La greffière :

Le Président :

C. Rodríguez Rodríguez

R. Freimuth