

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 15 octobre 2013**

N° du recours : T 0041/10 - 3.3.10
N° de la demande : 98939695.7
N° de la publication : 966251
C.I.B. : A61K7/13
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

COMPOSITION POUR LA TEINTURE D'OXYDATION DES FIBRES
KERATINIQUES COMPRENANT DU 2-CHLORO 6-METHYL 3-AMINOPHENOL ET
DEUX BASES D'OXYDATION, ET PROCEDE DE TEINTURE

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposant :

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence :

Composition pour la teinture d'oxydation /L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 123(2)

Mot-clé :

Nouveauté - (non)
Modifications - extension au-delà du contenu de la demande
telle que déposée (oui)

Décisions citées :

T 1692/06

Exergue :



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 0041/10 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 15 octobre 2013

Requérant : Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
(Opposant) Patente (VTP)
40191 Düsseldorf (DE)

Intimé : L'Oréal
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale
75008 Paris (FR)

Mandataire : Martin-Charbonneau, Virginie
Casalonga & Partners
Bayerstrasse 71/73
80335 München (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 9 novembre 2009 concernant le maintien
du brevet européen No. 966251 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gryczka
Membres : J.-C. Schmid
F. Blumer

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant) a introduit un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n°0 966 251 pouvait être maintenu sous forme amendée sur la base d'une requête principale déposée avec une lettre datée du 24 avril 2007.

La revendication 1 de la requête principale s'énonçait comme suit :

"1. Composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques humaines - telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu approprié pour la teinture:

- du 2-chloro 6-méthyl 3-aminophénol et/ou au moins l'un de ses sels d'addition avec un acide, à titre de coupleur,

- et au moins deux bases d'oxydation différentes choisies parmi les para-phénylènediamines, les bases doubles, les para-aminophénols et les bases d'oxydation hétérocycliques, les bases hétérocycliques étant choisies parmi les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrazoliques, les dérivés pyrazo-pyrimidiques, et leurs sels d'addition avec un acide; étant entendu que ladite composition ne renferme pas simultanément de la 2- β -hydroxyéthyl paraphénylènediamine et de la tétraaminopyrimidine."

II. Une opposition avait été formée par le requérant en vue d'obtenir la révocation du brevet dans sa totalité

notamment pour manque de nouveauté par rapport aux documents

(7) WO-A-96/15765 et

(8) WO-A-96/15766.

III. Selon la division d'opposition, la revendication 1 du document (8) divulguait une composition de teinture d'oxydation comprenant une base d'oxydation choisie parmi des para-aminophénols substitués et un coupleur, le 2-chloro-6-méthyl-3-aminophénol. Le 4^{ème} paragraphe de la page 4 indiquait qu'éventuellement d'autres bases ou coupleurs pouvaient être présents dans la composition. La présence de deux bases n'était cependant pas imposée par le document (8). Pour aboutir à la composition de la revendication 1 de la requête principale, il fallait d'abord choisir d'y ajouter un précurseur de colorant supplémentaire, puis opter pour une base et, enfin, il choisir une base particulière parmi les bases proposées. Ceci représentait trois choix successifs. Or, rien dans l'enseignement du document (8) n'orientait vers tels choix, d'autant plus qu'aucune des compositions exemplifiées dans ce document ne contenait de bases d'oxydation additionnelles. L'objet de la revendication de la requête principale était donc nouveau par rapport au document (8).

IV. Lors de la procédure orale tenue le 15 octobre 2013 devant la Chambre l'intimé a défendu son brevet sur la base du jeu de revendications maintenu par la division d'opposition en tant que requête principale et sur la base des requêtes subsidiaires 1 à 6.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 a été limitée aux compositions dans lesquelles les deux bases d'oxydation différentes sont choisies parmi les para-phénylènediamines, les para-aminophénols, et les bases d'oxydation hétérocycliques choisies parmi les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrazoliques, et leurs sels d'addition avec un acide.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 a été limitée aux compositions dans lesquelles les deux bases d'oxydation différentes sont choisies parmi les para-phénylènediamines, les para-aminophénols, et les bases d'oxydation hétérocycliques choisies parmi les dérivés pyrazoliques et leurs sels d'addition avec un acide.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 a été limitée aux compositions dans lesquelles les deux bases d'oxydation différentes sont choisies parmi les para-phénylènediamines choisies parmi la paraphénylènediamine, la paratoluylènediamine, la N,N-bis-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la 4-amino N,N-bis(β -hydroxyéthyl) 3-méthyl aniline, la 2- β -hydroxyéthyl paraphénylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la 2-hydroxyméthyl paraphénylènediamine, la N-(β -méthoxyéthyl)amino paraphénylènediamine, et leurs sels d'addition avec un acide, et les para-aminophénols choisis parmi le para-aminophénol, le 4-amino 3-méthyl phénol, le 4-amino 3-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthyl phénol, le 4-amino 2-hydroxyméthyl phénol, et leurs sels d'addition avec un acide.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 4 a été limitée aux compositions dans lesquelles les deux bases d'oxydation différentes sont choisies parmi les para-phénylènediamines, et les bases d'oxydation

hétérocycliques choisies parmi les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrazoliques, et leurs sels d'addition avec un acide.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 a été limitée aux compositions dans lesquelles les deux bases d'oxydation différentes sont choisies parmi les para-phénylènediamines, et les bases d'oxydation hétérocycliques choisies parmi les dérivés pyrazoliques et leurs sels d'addition avec un acide.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 a été limitée aux compositions dans lesquelles les deux bases d'oxydation différentes sont choisies parmi les bases d'oxydation hétérocycliques choisies parmi les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrazoliques, et leurs sels d'addition avec un acide.

- V. Selon le requérant, les documents (7) et (8) orientaient vers la présence de plusieurs bases d'oxydation dans les compositions de teinture. Les compositions tinctoriales y étaient décrites comme contenant des bases d'oxydation et des coupleurs (pluriel). De plus, le troisième paragraphe de la page 2 de ces documents indiquait clairement qu'il était nécessaire d'utiliser une combinaison de différentes bases d'oxydation et coupleurs. La revendication 1 de ces documents divulguait une composition de teinture comprenant la combinaison du coupleur 2-chloro 6-méthyl 3-aminophénol avec une première base d'oxydation, à savoir le 2-(2,5-diaminophenyl)-ethanol (ou 2-β-hydroxyéthyl paraphénylènediamine) en ce qui concernait le document (7) ou un dérivé de para aminophénol en ce qui concernait le document (8). La revendication dépendante 3 du document (7) et la revendication 5 du document (8) divulguait un mode de réalisation où la

composition de teinture d'oxydation de la revendication 1 comprenait une base d'oxydation supplémentaire. Le 4^{ème} paragraphe de la page 4, qui était le pendant de cette revendication dans la description, indiquait que des bases d'oxydation adéquates étaient celles déjà énumérées lors de la discussion de l'état de la technique, c'est-à-dire de façon générale dans le dernier paragraphe de la page 1 et de façon plus spécifique dans le premier paragraphe de la page 2. Sept des onze bases d'oxydation exemplifiées dans ce contexte dans les documents (7) et (8) étaient des bases d'oxydation envisagées par la revendication 1 de la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2. Ainsi, l'objet de la revendication 1 de ces requêtes manquait de nouveauté par rapport aux documents (7) et (8). De plus, l'objet de la revendication 1 des requêtes subsidiaires 4 et 5 manquait de nouveauté par rapport au document (7).

Les restrictions apportées aux bases d'oxydation dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 résultaient dans l'individualisation d'un couple de bases d'oxydation qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée. La revendication 1 amendée ne trouvait donc pas de base dans la demande telle que déposée et ne répondait donc pas aux exigences de l'Article 123 (2) CBE.

VI. Selon l'intimé, il était nécessaire de faire plusieurs choix dans la divulgation des documents (7) ou (8) pour arriver à la composition de la revendication 1 du brevet litigieux. En effet en partant du mode de réalisation divulgué dans la revendication 3 du document (7) ou dans la revendication 5 du document (8), il fallait d'abord faire le premier choix d'ajouter un coupleur ou une base d'oxydation, puis le

deuxième choix d'une base d'oxydation particulière. De plus, les exemples de ces documents n'orientaient pas vers tels choix. Ces choix multiples au sein de la divulgation des documents (7) ou (8) conféraient le critère de nouveauté à l'objet de la revendication 1, par analogie au raisonnement suivi dans la décision T 1692/06 (non publiée dans JO OEB).

La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 était basée sur la combinaison des revendication 1, 2 et 10 de la demande telle que déposée. Comme seule une liste, à savoir celle des bases d'oxydation, a été réduite à deux familles de composés, la modification était conforme à l'Article 123(2) EPC.

- VII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.
- VIII. L'intimé a demandé le rejet du recours, et, à titre subsidiaire, a demandé le maintien du brevet selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 6, les requêtes subsidiaires 1 à 3 et 6 étant déposées avec la lettre datée du 28 juillet 2010, la requête subsidiaire 6 étant la requête subsidiaire 4 de cette lettre, et les requêtes subsidiaires 4 et 5 étant déposées avec la lettre datée du 12 avril 2013.
- IX. La Chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. *Nouveauté: document (7)*

La revendication 1 du document (7) divulgue une composition de teinture d'oxydation comprenant la combinaison du 2-(2,5-diaminophényl)éthanol), autre nom du 2- β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, qui est une base d'oxydation, et du 2-chloro-6-méthyl-3-aminophénol, qui est un coupleur.

La revendication 3 dépendante de la revendication 1 concerne des modes de réalisation selon lesquelles la composition selon la revendication 1 contient un ou plusieurs bases d'oxydation et/ou coupleurs additionnels, à savoir un mode de réalisation où la composition selon la revendication 1 comprend au moins un coupleur supplémentaire, un deuxième où elle comprend au moins une base d'oxydation supplémentaire, et enfin un mode de réalisation où elle comprend au moins un coupleur supplémentaire et au moins une base d'oxydation supplémentaire.

Le pendant de la revendication 3 se trouve page 4, second paragraphe du document (7) et indique que les bases d'oxydation additionnelles sont celles qui ont été énumérées lors de la discussion de l'état de la technique. Dans ce contexte le document (7) divulgue dans le premier paragraphe de la page 2 une liste de bases d'oxydation, dans laquelle figurent la paratoluènenediamine et la N,N-bis-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine.

Ainsi en partant du mode de réalisation selon la revendication 3 du document (7) qui divulgue une composition de teinture comprenant le 2- β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, le 2-chloro-6-méthyl-3-

aminophénol ainsi une base d'oxydation additionnelle, il suffit de sélectionner au sein de la liste des bases d'oxydation additionnelles énumérées dans le document (7) par exemple la paratoluylenediamine et la N,N-bis-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine (page 2, lignes 1 et 2), pour arriver à l'objet de la revendication 1 de la requête principale. Une telle sélection dans une liste d'alternatives ne peut conférer nouveauté. Par conséquent, l'objet revendiqué n'est pas nouveau.

Selon l'intimé, le critère de nouveauté est satisfait en raison des choix multiples à faire dans la divulgation du document (7) pour arriver à l'objet de la revendication 1. Cependant, en partant de la divulgation de la composition de teinture d'oxydation selon la revendication 3 du document (7) comprenant la combinaison du 2-(2,5-diaminophényl)éthanol, du 2-chloro-6-méthyl-3-aminophénol et d'au moins une base d'oxydation additionnelle, il suffit de choisir une base d'oxydation particulière dans la liste des bases d'oxydation proposées dans ce document pour arriver à l'objet de la revendication 1 de la requête principale, c'est-à-dire de faire un choix unique d'un élément spécifique dans une seule liste. Le cas d'espèce diffère, en cela, du cas en considération dans la décision T 1692/06, citée par l'intimé, où plusieurs choix différents devaient être réalisés pour arriver à l'objet revendiqué. Dans le cas présent, le seul choix d'une base d'oxydation exemplifiée comme base d'oxydation additionnelle ne confère pas le critère de nouveauté à l'objet de la revendication 1 de la requête principale.

Par conséquent, la Chambre arrive à la conclusion que l'objet de la revendication 1 de la requête principale manque de nouveauté par rapport au document (7).

3. *Requêtes subsidiaires 1 à 5*

Les revendications 1 des requêtes subsidiaires 1 à 5 n'excluent pas l'alternative d'une composition de teinture d'oxydation comprenant la combinaison de la 2- β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, du 2-chloro-6-méthyl-3-aminophénol et de la paratoluylenediamine ou de la N,N-bis-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine divulguée dans le document (7) (voir point 2 ci-dessus).

Par conséquent, les restrictions entreprises dans la revendication 1 de ces requêtes subsidiaires ne modifient pas les conclusions négatives quant au manque de nouveauté de la requête principale.

Les requêtes subsidiaires 1 à 5 doivent par tant être écartées pour manque de nouveauté

4. L'objet de la revendication 1 des requêtes principale et subsidiaires 1 à 5 n'étant pas nouveau au vu du document (7), il n'est pas nécessaire d'entrer plus en détail dans l'objection de manque de nouveauté soulevé eu égard au document (8).

5. *Requête subsidiaire 6: modifications (Article 123(2) CBE)*

Pendant la procédure orale devant la Chambre, le requérant a soumis que la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 a été modifiée de façon à étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 a été modifiée en limitant les deux bases d'oxydation

différentes obligatoirement présentes dans la composition aux dérivés pyridiniques, pyrazoliques, ou leurs sels d'addition avec un acide.

Selon l'intimé, la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 est basée sur la combinaison des revendications 1 et 2 de la demande telle que déposée, les bases d'oxydation étant limitées aux seules bases d'oxydation hétérocycliques, ces dernières étant restreintes aux dérivés pyridiniques et aux dérivés pyrazoliques selon la revendication 10 de la demande telle que déposée.

La revendication 1 de demande telle que déposée prévoit deux bases d'oxydation différentes. La revendication 2 de la demande telle que déposée requiert que ces bases d'oxydation soient choisies parmi les paraphénylènediamines, les bases doubles, les para-aminophénols, les ortho aminophénols et les bases d'oxydation hétérocycliques.

Toutefois, en exigeant que les deux bases d'oxydation différentes présentes dans la composition soient des bases d'oxydation hétérocycliques, la revendication 1 modifiée individualise un couple base-base spécifique, à savoir la combinaison de deux bases d'oxydation hétérocycliques. Cette combinaison spécifique n'est cependant pas divulguée dans la demande telle que déposée qui prévoit que la composition renferme deux bases d'oxydation, mais sans définir spécifiquement un couple de deux bases d'oxydation hétérocycliques. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 modifiée ne peut pas être déduit directement et de façon non équivoque de la demande de brevet telle que déposée.

Selon l'intimé, la limitation des bases d'oxydation à des bases d'oxydation hétérocycliques n'intervient que dans une seule liste et de ce fait constitue une limitation admissible. Cependant, la liste en question est commune pour le choix de deux bases d'oxydation différentes dans la composition. Par conséquent, chacune des deux bases d'oxydation est à choisir indépendamment dans cette liste commune, et de ce fait la restriction opérée dans la revendication 1 provient d'un double choix aboutissant à individualiser un couple de bases d'oxydation non divulguée dans la demande telle que déposée.

La Chambre arrive donc à la conclusion que la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 ne satisfait donc pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Décision authentifiée électroniquement