

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 19 septembre 2013**

N° du recours : T 0493/10 - 3.3.10
N° de la demande : 03293325.1
N° de la publication : 1433475
C.I.B. : A61K8/31, A61K8/19, A61K8/34,
A61Q5/10
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition colorante contenant une phase mésomorphe et son procédé de préparation, composition prête à l'emploi pour la teinture des matières kératiniques

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposants :

Henkel AG & Co. KGaA
The Procter & Gamble Company

Référence :

Composition colorante/ L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 84

Mot-clé :

"Requêtes principale et subsidiaire 3: nouveauté (non)"
"Requêtes subsidiaires 1 et 2: clarté (non)"

Décisions citées :

G 0009/91, T 0472/88, T 0681/00, T 1459/05, T 0656/07,
T 1484/07, T 1440/08, T 0220/10

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 0493/10 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 19 septembre 2013

Requérant III :
(Titulaire du brevet)

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

Mandataire :

Casalonga, Axel
Casalonga & Partners
Bayerstrasse 73
80335 München (DE)

Requérant II :
(Opposant 2)

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202 (US)

Mandataire :

Simpson, Tobias Rutger
Mathys & Squire LLP
120 Holborn
GB-London EC1N 2SQ (GB)

Requérant I :
(Opposant 1)

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Mandataire :

Semrau, Markus
Henkel AG & Co. KGaA
Patente (FJP)
40191 Düsseldorf (DE)

Décision attaquée :

**Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 23 décembre 2009 concernant le
maintien du brevet européen No. 1433475 dans une
forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

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

Exposé des faits et conclusions

I. L'opposant 1 (requérant I), l'opposant 2 (requérant II) et le propriétaire du brevet (requérant III) ont chacun introduit un recours contre la décision intermédiaire de maintien du brevet européen n° 1 433 475 sous une forme amendée basée sur un jeu de 27 revendications présenté comme requête subsidiaire 4 et soumis lors de la procédure orale tenue le 26 novembre 2009 devant la division d'opposition. La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit:

"1. Composition colorante, caractérisée en ce qu'elle comprend, dans un milieu aqueux approprié pour la teinture, au moins un colorant d'oxydation, de l'ammoniac et au moins une phase mésomorphe présente en une quantité d'au moins 10% en poids par rapport au poids de la composition".

II. Les requérants (I et II) avaient formé une opposition contre le brevet en vue d'obtenir sa révocation en totalité pour manque de nouveauté et d'activité inventive et pour insuffisance de l'exposé de l'invention, se basant, entre autres, sur le document suivant:

(2) DE-A-38 34 142.

Selon la division d'opposition, l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était anticipé par la divulgation de l'exemple 2 du document (2). Bien que ce document ne divulguait pas explicitement la présence d'une phase mésomorphe dans la composition, celle-ci se formait spontanément, comme en attestaient les essais techniques fournis par les opposants qui mettaient en évidence la présence de 62%

en poids d'une phase mésomorphe dans la composition de l'exemple 2 du document (2). Cette composition remplissait toutes les caractéristiques requises par la revendication 1 du brevet délivré qui, par conséquent, manquait de nouveauté (Article 54 CBE). La division d'opposition a rejeté les requêtes subsidiaires 1 et 2 pour défaut de clarté du terme "alcool gras" introduit dans la revendication 1 de ces requêtes. La division d'opposition a reconnu la nouveauté de l'objet de la revendication 1 des requêtes subsidiaires 3 et 4 car bien qu'ayant la charge de la preuve, les opposants n'avaient pas montré que la composition du document (2) contenait de 10 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition d'un tensioactif non ionique présentant une "HLB" comprise entre 1 et 5. Cependant la revendication 28 de la requête subsidiaire 3 avait pour objet une composition comprenant la composition colorante selon la revendication 1 et une composition comprenant au moins un agent oxydant. Cette revendication ne définissait donc plus la quantité de tensioactif non-ionique présentant une "HLB" comprise entre 1 et 5 dans la composition finale revendiquée. L'objet de la revendication 28 n'était pas nouveau au vu de l'exemple 2 du document (2).

III. En réponse au mémoire de recours des requérants I et II, le requérant III a déposé le 31 janvier 2011 un jeu de 39 revendications présenté en tant que requête principale, tout en maintenant les requêtes subsidiaires 1 à 3 considérées dans la décision contestée qui ont été déposées à nouveau avec le mémoire de recours daté du 3 mai 2010.

Les revendications 1 et 30 de la requête principale s'énoncent comme suit:

"1. Composition colorante, caractérisée en ce qu'elle comprend, dans un milieu aqueux approprié pour la teinture, au moins un colorant d'oxydation, de l'ammoniac et au moins une phase mésomorphe présente en une quantité d'au moins 10% en poids par rapport au poids de la composition, la phase mésomorphe comprenant au moins un tensioactif non-ionique mono- ou polyoxyalkyléné ou mono- ou polyglycérolé, présentant une HLB inférieure ou égale à 10, le tensioactif non ionique étant présent en une quantité allant de 10 à 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition colorante."

"30. Composition prête à l'emploi, pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques, comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture, une composition colorante (A) selon l'une quelconque des revendications 1 à 28, et une composition (B) comprenant au moins un agent oxydant."

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de celui de la revendication 1 telle que délivrée en ce que "la phase mésomorphe comprenant au moins un tensioactif présentant une HLB comprise entre 1 et 5, choisi parmi les alcools gras polyglycérolés, les alcools gras mono- ou polyoxyéthylénés, les condensats d'oxydes d'éthylène et de propylène sur des alcools gras."

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 diffère de celui de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 en ce que "le tensioactif non ionique étant présent en une quantité allant de 10 à 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition colorante."

Les revendications 1 et 28 de la requête subsidiaire 3 s'énoncent comme suit:

"1. Composition colorante, caractérisée en ce qu'elle comprend, dans un milieu aqueux approprié pour la teinture, au moins un colorant d'oxydation, de l'ammoniac et au moins une phase mésomorphe présente en une quantité d'au moins 10% en poids par rapport au poids de la composition, la phase mésomorphe comprend au moins un tensioactif non-ionique présentant une HLB comprise entre 1 et 5, le tensioactif non-ionique est présent en une quantité allant de 10 à 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition colorante."

La revendication 28 de la requête subsidiaire 3 s'énonce comme suit:

"28. Composition prête à l'emploi, pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques, comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture, une composition colorante (A) selon l'une quelconque des revendications 1 à 26, et une composition (B) comprenant au moins un agent oxydant".

IV. Selon les requérants I et II, l'objet de la revendication 30 de la requête principale et celui de la revendication 28 de la requête subsidiaire 3 manquaient de nouveauté par rapport à l'exemple 2 du document (2). Le requérant III n'avait pas contesté que la composition de l'exemple 2 du document (2) comprenait tous les composants revendiqués et avait argumenté en faveur de la nouveauté uniquement sur la base de la teneur de ces tensioactifs dans la composition colorante. Or la revendication 30 de la requête principale et la revendication 28 de la requête

subsidaire 3 avaient pour objet une composition prête à l'emploi, ce qui impliquait que la composition colorante fût intimement mélangée à la composition oxydante. La caractéristique relative à la concentration de tensioactif dans la composition colorante perdait donc sa signification dans la composition prête à l'emploi puisque la composition colorante y était diluée par une quantité indéterminée d'une composition oxydante. L'exemple 2 du document (2) anticipait donc l'objet de la revendication 30 de la requête principale et celui de la revendication 28 de la requête subsidiaire.

Selon la revendication 1 amendée des requêtes subsidiaires 1 et 2 la phase mésomorphe comprenait au moins un tensioactif non ionique présentant une "HLB" comprise entre 1 et 5, ce tensioactif étant choisi parmi certains dérivés d'alcool gras. Cette modification ne résultait pas simplement d'une combinaison des revendications dépendantes et pouvait donc faire l'objet d'une objection de manque de clarté, le terme alcool gras n'ayant pas de définition claire pour l'homme du métier.

- V. Selon le requérant III, la composition de l'exemple 2 du document (2) contenait une quantité totale en tensioactifs non-ioniques présentant une "HLB" inférieure ou égale à 10 égale à 8,7% en poids de la composition totale. L'objet de la revendication 1 de la requête principale, qui requérait de 10 à 20% en poids d'un tel tensioactif, était donc nouveau. De même, la composition prête à l'emploi objet de la revendication 28 de la requête subsidiaire 3 était nouvelle, car elle comprenait une caractéristique nouvelle, à savoir la composition colorante de la revendication 1. La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 résultait

de la combinaison des revendications 1, 6 et 7 telles que délivrées. Le manque de clarté invoqué dans la décision contestée ne résultait pas de la modification apportée puisque l'expression "alcool gras" était déjà présente dans la revendication 7 du brevet tel que délivré. Le défaut de clarté n'étant pas un motif d'opposition, il ne pouvait pas être soulevé par la division d'opposition.

VI. Les requérants I et II ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

Le requérant III a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale déposée avec la lettre du 31 janvier 2011 ou subsidiairement sur la base de l'une de ses requêtes subsidiaires 1 à 3 déposées avec la lettre du 3 mai 2010.

VII. La Chambre a rendu la décision à la fin de la procédure orale tenue le 19 septembre 2013 tenue en l'absence du requérant III qui avait annoncé dans sa lettre du 9 juillet 2013 qu'il n'y participerait pas.

Motifs de la décision

Les recours sont recevables.

Requête principale

1. *Nouveauté : revendication 30*

1.1 La revendication indépendante 30 a pour objet une composition prête à l'emploi comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture, une composition colorante

(A) selon la revendication 1 et une composition (B) comprenant au moins un agent oxydant.

La composition colorante (A) de la revendication 1 comprend au moins un colorant d'oxydation, de l'ammoniac, au moins une phase mésomorphe comprenant au moins un tensioactif non-ionique non-ionique mono- ou polyoxyalkyléné ou mono- ou poly-glycérolé, présentant une "HLB" inférieure ou égale à 10.

Elle est de plus caractérisée par des teneurs en phase mésomorphe (au moins 10% en poids) et en tensioactif non ionique (entre 10 et 20% en poids). Cependant, ces teneurs relatives au poids total de la composition colorante perdent leur sens dans la définition de la composition prête à l'emploi, puisque cette dernière comprend additionnellement une quantité indéterminée d'une composition (B) comprenant au moins un agent oxydant. Il y a donc dilution de la phase mésomorphe et du tensioactif non-ionique dans des proportions indéterminées. Ce constat est d'ailleurs illustré dans le brevet litigieux, notamment par la revendication dépendante 31 de la requête principale qui a pour objet une composition prête à l'emploi requérant au moins 5% en poids de phase mésomorphe par rapport au poids total de la composition prête à l'emploi, alors la composition selon la revendication 1 en requiert au moins 10%.

La Chambre arrive donc à la conclusion que la composition prête à l'emploi selon la revendication 30 de la requête principale ne requiert ni une teneur en phase mésomorphe d'au moins 10% en poids, ni une teneur entre 10 et 20% en poids du tensioactif non ionique.

- 1.2 L'exemple 2 du document (2) divulgue le mélange d'une crème colorante avec une émulsion comprenant du peroxyde d'hydrogène (voir page 5, lignes 36 et 37). Le peroxyde d'hydrogène est un agent oxydant (voir revendication 35 du brevet litigieux).

La crème colorante comprend entre autres des colorants d'oxydation (1,4-diaminotoluène, m-aminophénol), de l'ammoniac, du distéarate de glycol et de l'alcool laurylique éthoxylé avec 2 moles d'oxyde d'éthylène, qui sont des tensioactifs non-ioniques ayant une "HLB" inférieur à 10 (voir lettre du requérant III datée du 3 mai 2010, page 3, lignes 11 à 13). La composition comprend aussi une phase mésophorme d'après les conclusions de la division d'opposition basées sur la reproduction de l'exemple 2 par le requérant II. Ceci n'a pas été contesté par le requérant III.

La Chambre arrive donc à la conclusion que l'exemple 2 du document (2) divulgue toutes les caractéristiques de la composition prête à l'emploi selon la revendication 30. L'objet de la revendication 30 de la requête principale manque par conséquent de nouveauté (Article 54 CBE).

- 1.3 Le seul argument du requérant III en faveur de la nouveauté est basé sur le fait que la composition prête à l'emploi comprend la composition colorante (A) de la revendication 1, qui est une caractéristique nouvelle. Cependant selon le requérant III, la nouveauté de la composition colorante (A) est uniquement établi par sa teneur en tensioactifs non-ioniques. Or, cette caractéristique ne caractérise pas la composition prête à l'emploi puisque celle-ci est diluée avec une quantité indéterminée d'une composition oxydante (voir

point 2.1 dessus). Cet argument du requérant III doit donc être écarté

Requêtes subsidiaires 1 et 2

2. *Clarté (Article 84 CBE)*

2.1 Le requérant a contesté la décision de rejet des requêtes subsidiaires 1 et 2 pour défaut de clarté en soumettant que l'expression "alcool gras" utilisée dans la revendication 7 du brevet tel que délivré ne changeait pas de sens du fait de son incorporation dans la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 et 2. N'étant pas un motif d'opposition, un défaut de clarté de cette expression ne pouvait donc pas être soulevé par la division d'opposition.

Cependant, la division d'opposition n'a jamais soutenu que cette expression changeait de sens, mais a trouvé sa compétence pour examiner l'objection de manque de clarté soulevée par les opposants dans le fait que le manque de clarté déjà existant dans la revendication 7 du brevet tel que délivré était devenu visible par la modification introduite, en accord avec les décisions T 472/88 et T 681/00 (non publiées dans le JO OEB).

2.2 Dans la mesure où une objection de clarté sur le fondement de l'article 84 CBE porte sur des modifications du brevet tel que délivré introduites pendant la procédure d'opposition, la division d'opposition a le devoir de l'examiner (voir Article 101(3) CBE; G 9/91, point JO OEB 1993, 408, point 19 des motifs). Dans le cas d'espèce, le manque de clarté résulte bien des modifications apportées après la délivrance du brevet, et ce bien que la caractéristique contestée en tant que telle était déjà présente dans

une revendication du brevet délivré. En effet, la composition objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré, ne mentionnait aucun tensioactif. La revendication 1 a été modifiée de façon à ce qu'elle requiert une quantité d'un tensioactif particulier dont la définition ne résulte pas de la simple combinaison des revendications 1, 6 et 7 du brevet tel que délivré, mais d'un choix au sein de caractéristiques prévues par les revendications 6 et 7. C'est en introduisant une partie de ces revendications dans la revendication 1 que le manque de clarté s'est révélé.

- 2.3 De plus, l'argument du requérant III basé sur une prétendue interdiction de prendre en compte toute objection de clarté résultant d'incorporation dans la revendication 1 d'un brevet tel que délivré d'une caractéristique ambiguë, mais présente dans une revendication dépendante du brevet délivré, n'est pas supporté par une jurisprudence constante des Chambre de recours (voir par exemple les décisions T 472/88 et T 681/00 citées dans la décision contestée).

Dans les affaires T 1459/05 (point 4.3.5 des motifs), T 656/07 (point 2 des motifs) et T 1484/07 (point 4.2 des motifs), T 1440/08 (point 4 des motifs) (aucune publié dans JO OEB), la Chambre a aussi jugé nécessaire de procéder à un examen au titre de l'article 84 CBE alors même que les modifications ont été apportées sous forme de combinaisons de revendications délivrées puisque l'incorporation d'une caractéristique présente dans une revendication dépendante du brevet délivré faisait apparaître un manque de clarté couvant dans une revendication dépendante.

Le requérant III n'a pas contesté que la définition du tensioactif dans la revendication 1 modifiée manquait

de clarté en raison de l'utilisation de l'expression d'alcool **gras** qui ne permet pas d'établir sans ambiguïté si un tensioactif est conforme ou non à la revendication (voir T 220/10; point 3 des motifs, non publiée dans JO OEB).

Dans ces circonstances, la Chambre ne peut que confirmer la décision de rejet des requêtes subsidiaires 1 et 2 pour défaut de clarté de la revendication 1 (Article 84 CBE).

Requête subsidiaire 3

3. Nouveauté: revendication 28

La division d'opposition avait rejeté la requête subsidiaire 3 pour manque de nouveauté de la revendication 28 par rapport à l'exemple 2 du document (2) (voir point 44). Le requérant III a contesté cette conclusion de la division d'opposition quant à la nouveauté avec comme seul argument le fait que la composition prête à l'emploi, objet de la revendication 28, comprend la composition colorante (A) de la revendication 1, qui est une caractéristique nouvelle. Cependant, la nouveauté de la composition colorante (A) par rapport à la divulgation du document (2) est uniquement établie par la teneur en tensioactifs non-ioniques (voir point 43 de la décision). Or, la teneur en tensioactifs ne caractérise pas la composition prête à l'emploi puisque celle-ci est diluée avec une quantité indéterminée d'une composition oxydante (voir point 2.1 dessus). Cet argument du requérant III doit donc être écarté.

Dans ces conditions, la Chambre n'ayant aucune raison d'adopter une autre position sur l'analyse de la

nouveauté que celle prise dans la décision contestée fait siennes des conclusions de la division d'opposition selon lesquelles l'objet de la revendication 28 de la requête subsidiaire 3 manque de nouveauté par rapport à l'exemple 2 du document (2). La requête subsidiaire 3 est donc rejetée.

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