

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 30 janvier 2014**

N° du recours : T 0589/10 - 3.3.10

N° de la demande : 99401521.2

N° de la publication : 0970684

C.I.B. : A61K7/13

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition de teinture pour fibres kératiniques avec un colorant direct cationique et un polymère épaississant

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposantes :

Henkel AG & Co. KGaA
Kao Germany GmbH

Référence :

Composition de teinture/ L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56
RPCR Art. 13(1)

Mot-clé :

requête principale et requêtes subsidiaires 1 à 5: nouveauté (non)
requête subsidiaire 6: tardive - non admise

Décisions citées :

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 0589/10 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 30 janvier 2014

Requérant :
(Titulaire du brevet)

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

Mandataire :

Miszputen, Laurent
L'Oréal
D.I.P.I.
25-29 Quai Aulagnier
92600 Asnières (FR)

Requérant :
(Opposant 1)

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

Adresse de correspondance

Henkel AG & Co. KGaA
VTP Patente
40191 Düsseldorf (DE)

Requérant :
(Opposant 2)

Kao Germany GmbH
Pfungstädter Strasse 92-100
64297 Darmstadt (DE)

Mandataire :

Grit, Mustafa
Kao Germany GmbH
Pfungstädterstraße 92-100
64297 Darmstadt (DE)

Décision attaquée :

**Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 26 janvier 2010 concernant le maintien
du brevet européen No. 0970684 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 I (opposant 2), le requérant II (opposant 1) et le requérant III (propriétaire du brevet) ont chacun introduit un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n° 0 970 684 pouvait être maintenu sur la base du jeu de 47 revendications déposé comme requête subsidiaire 2 avec une lettre datée du 27 juillet 2009.
- II. Une opposition avait été formée par les requérants I et II en vue d'obtenir la révocation du brevet dans sa totalité pour manque de nouveauté et d'activité inventive (Article 100 (a) CBE) se basant, entre autres, sur le document
- (1) EP-A-0 953 334.
- III. Selon la division d'opposition, la revendication 10 du document (1) qui divulguait l'association d'un colorant direct cationique de formule (I) et (III) avec le polyquaternium-24 détruisait la nouveauté de la revendication 1 du brevet tel que délivré. La restriction aux compositions comprenant un colorant cationique de formule (I) ou (III) opérée dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne permettait pas de restaurer la nouveauté, puisque les colorants directs cationiques de formule (I) et (III) étaient également divulgués dans le document (1).

Le disclaimer introduit dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 excluant les compositions comprenant le polymère polyquaternium-24 divulguées dans le document (1), qui était un état de la technique

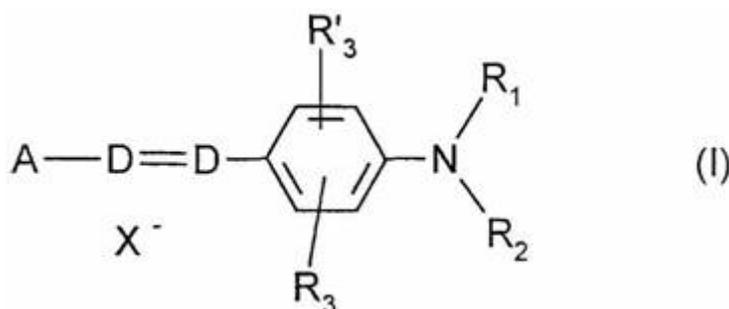
au sens de l'Article 54 (3) et (4) de la CBE, était conforme aux exigences de l'Article 123(2) CBE et de clarté (Article 84 CBE). Ce disclaimer établissait la nouveauté par rapport au document (1). L'objet des revendications de la requête subsidiaire 2 impliquait également une activité inventive.

IV. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 30 janvier 2014 devant la Chambre, le requérant III a défendu son brevet sur la base d'une requête principale déposée avec une lettre datée du 3 juin 2010, ainsi que sur la base des requêtes subsidiaires 1 à 5 déposées avec la lettre datée du 22 mars 2012 et de la requête subsidiaire 6 déposée au cours de ladite procédure orale.

La revendication 1 de la requête principale est identique à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 pendante devant la division d'opposition. Elle s'énonce comme suit:

"1. Composition pour la teinture des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, renfermant dans un milieu approprié pour la teinture, (i) au moins composé choisi parmi ceux de formules (I), (III) suivantes :

a) les composés de formule (I) suivante:



dans laquelle:

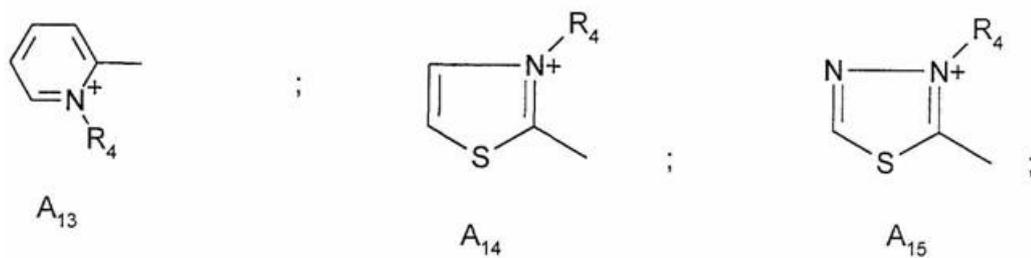
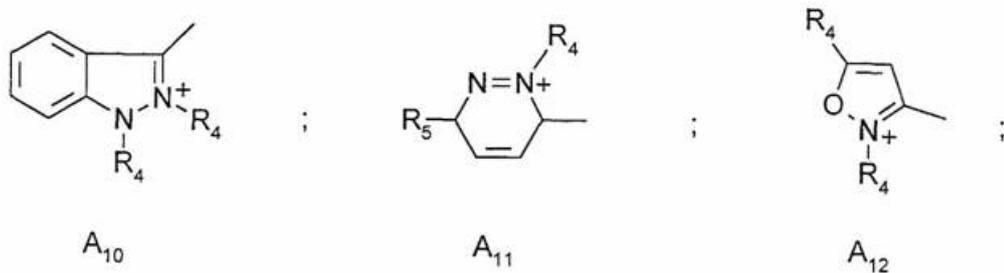
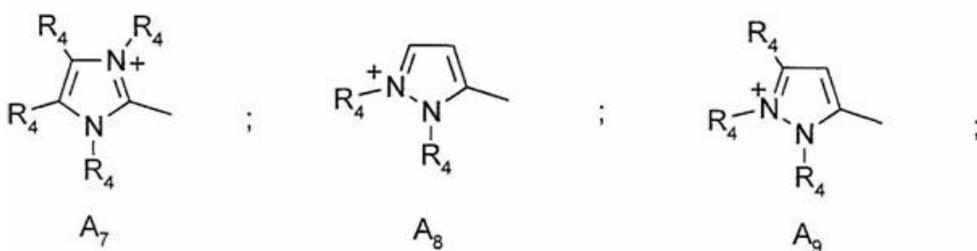
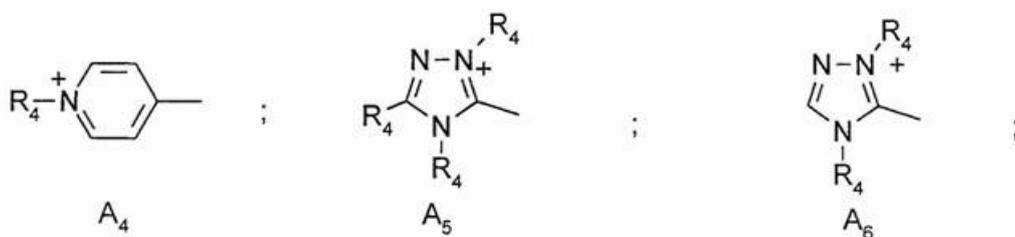
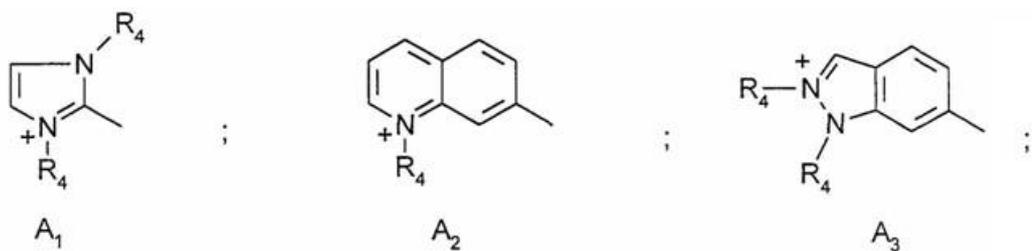
D représente un atome d'azote ou le groupement-CH,

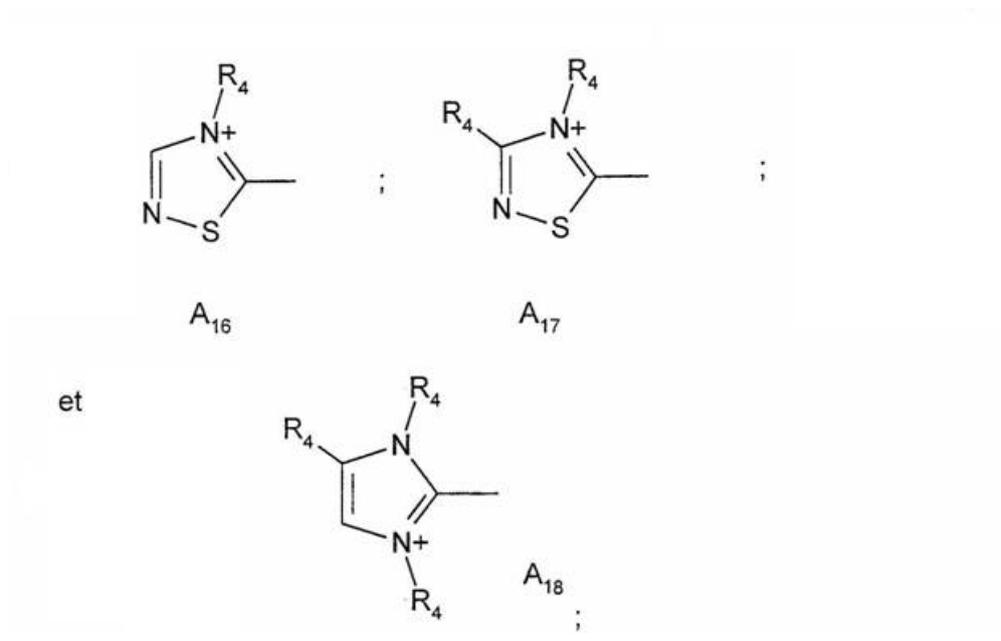
R₁ et R₂, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ; un radical alkyle en C₁-C₄ pouvant être substitué par un radical -CN, -OH ou -NH₂ ou forment avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné ou azoté, pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle en C₁-C₄; un radical 4'-aminophényle,

R₃ et R'₃, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène choisi parmi le chlore, le brome, l'iode et le fluor, un radical cyano, alkyl en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄ ou acétyloxy,

X⁻ représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

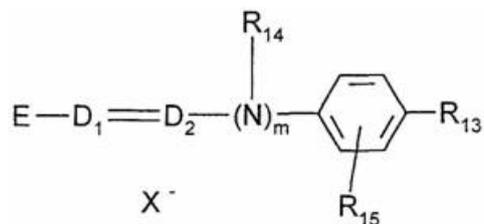
A représente un groupement choisi par les structures A1 à A18 suivantes :





dans lesquelles R₄ représente un radical alkyle en C₁-C₄ pouvant être substitué par un radical hydroxyle et R₅ représente un radical alcoxy en C₁-C₄, sous réserve que lorsque D représente -CH, que A représente A₄ ou A₁₃ et que R₃ est différent d'un radical alcoxy, alors R₁ et R₂ ne désignent pas simultanément un atome d'hydrogène;

c) les composés de formule (III) suivante:



(III)

dans lesquelles :

R₁₃ représente un atome d'hydrogène, un radical alcoxy en C₁-C₄, un atome d'halogène tel que le

brome, le chlore, l'iode ou le fluor ou un radical amino,

R₁₄ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou forme avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou substitué par un ou plusieurs groupements alkyle en C₁-C₄,

R₁₅ représente un atome d'hydrogène ou d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor,

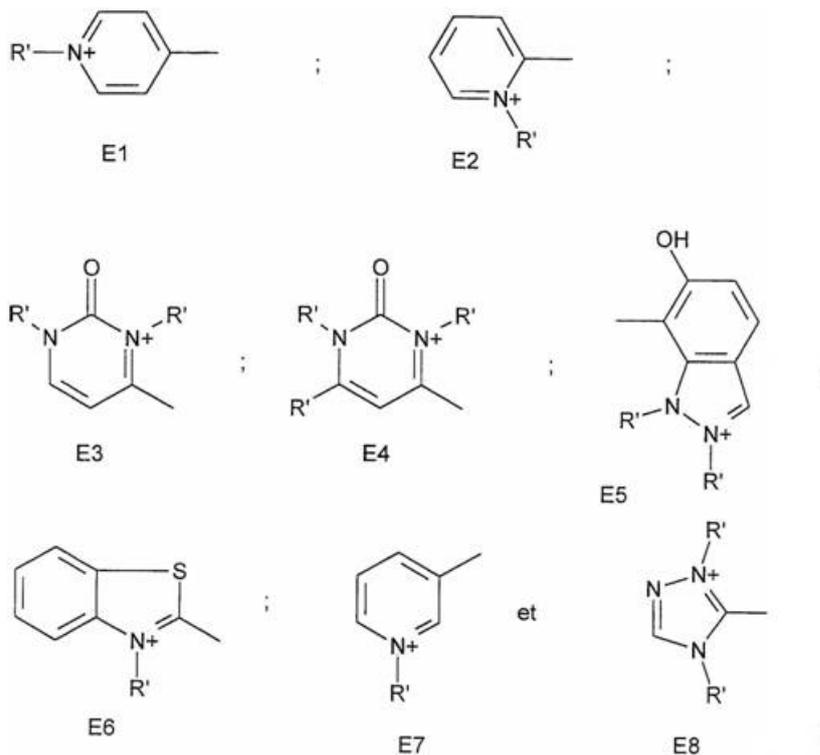
D₁ et D₂, identiques ou différents, représentent un atome d'azote ou le groupement -CH,

m = 0 ou 1,

étant entendu que lorsque R₁₃ représente un groupement amino non substitué, alors D₁ et D₂ représentent simultanément un groupement -CH et m = 0,

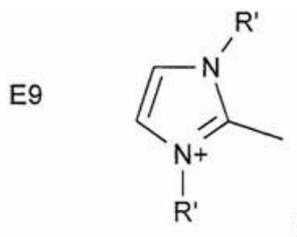
X⁻ représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

E représente un groupement choisi par les structures E1 à E8 suivantes:



dans lesquelles R' représente un radical alkyle en C₁-C₄;

lorsque m = 0 et que D₁ représente un atome d'azote, alors E peut également désigner un groupement de structure E₉ suivante:



dans laquelle R' représente un radical alkyle en C₁-C₄;

ladite composition étant caractérisée par le fait qu'elle contient en outre (ii) au moins un polymère épaississant choisi dans le groupe comprenant:

(ii)₁ - les polymères amphiphiles non-ioniques comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse ;

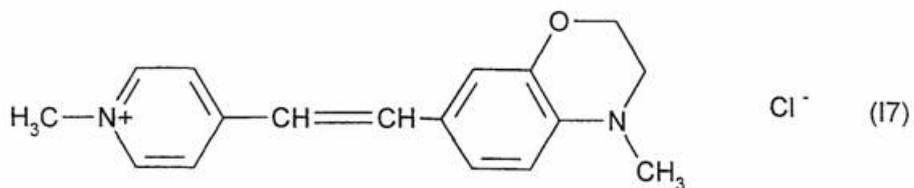
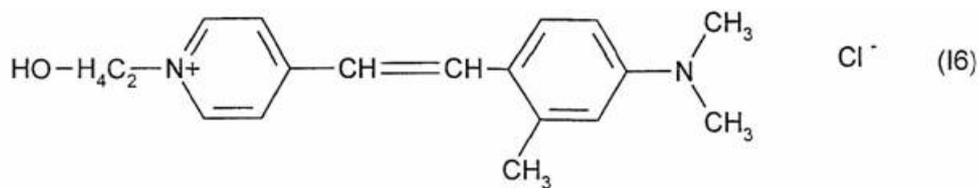
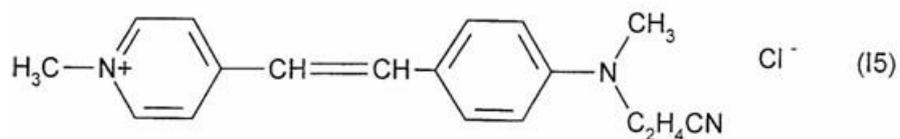
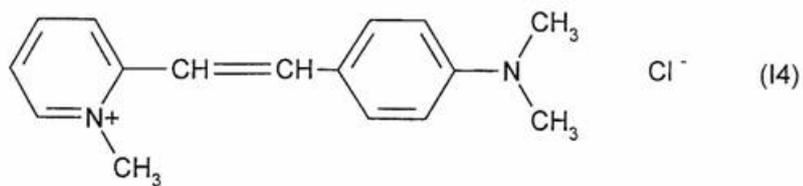
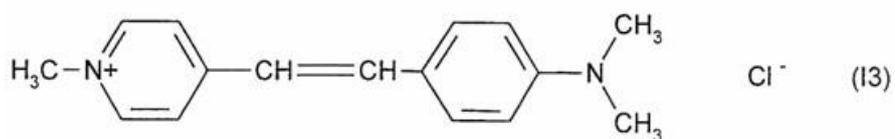
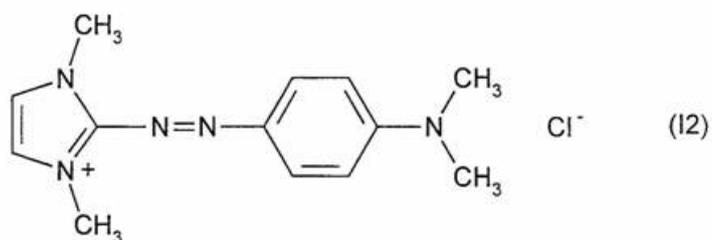
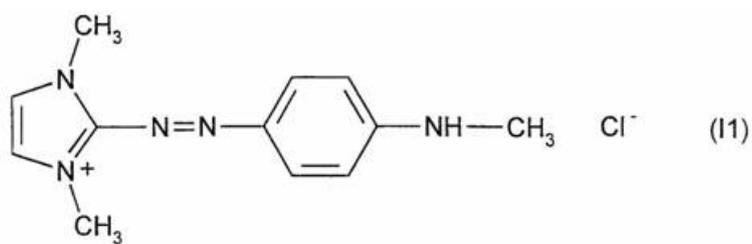
(ii)₂ - les polymères amphiphiles anioniques comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse ;

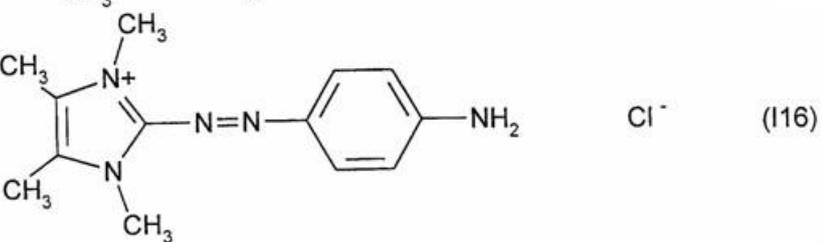
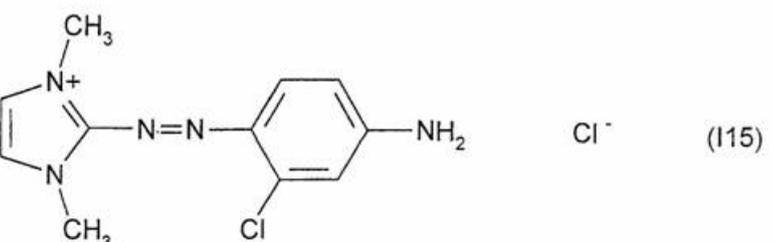
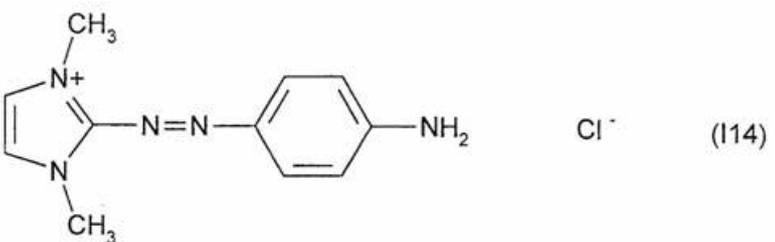
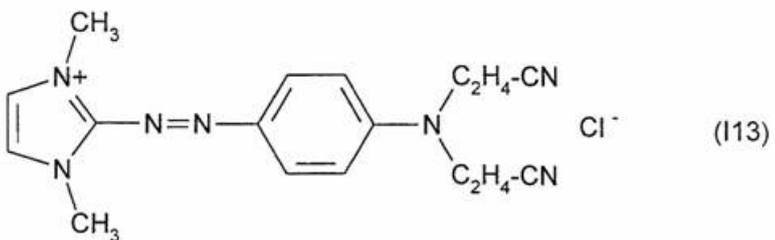
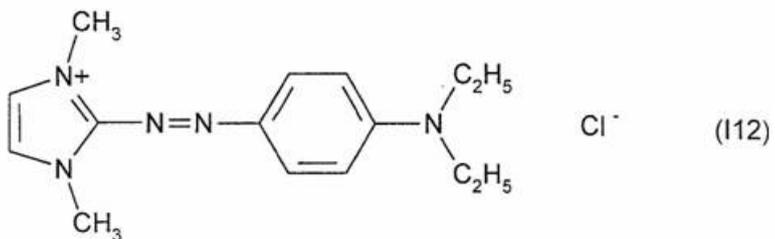
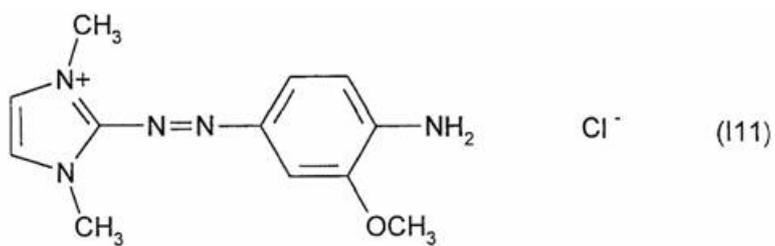
(ii)₃ - les polymères amphiphiles cationiques comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse.

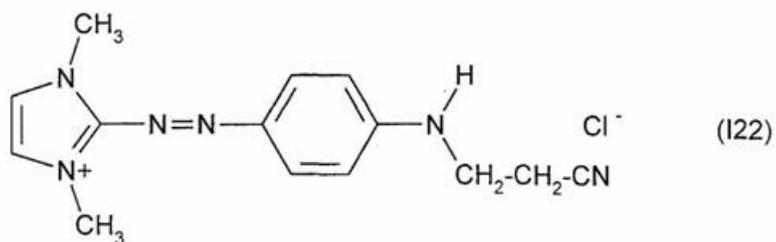
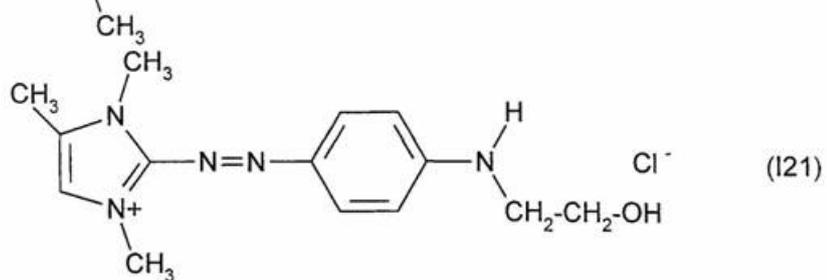
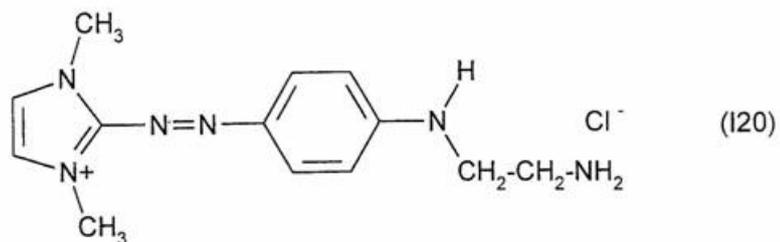
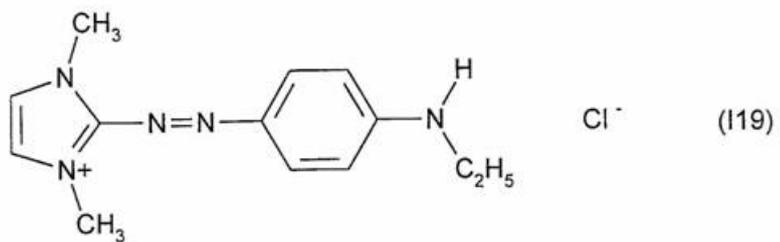
La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que les colorant directs cationiques de formule (I) et (III) sont limités à des groupes A et E particuliers, à savoir ceux de formule A1, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A13, A18, E1, E2 et E7.

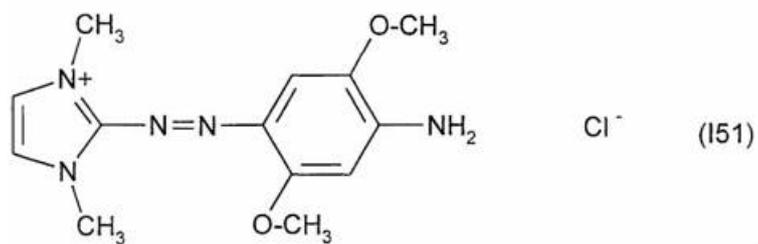
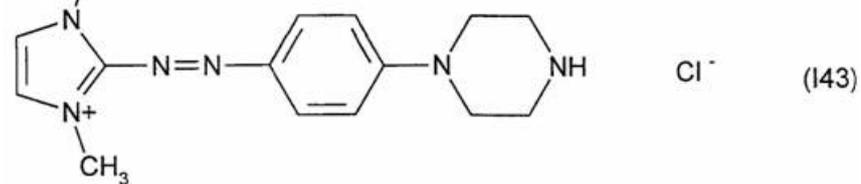
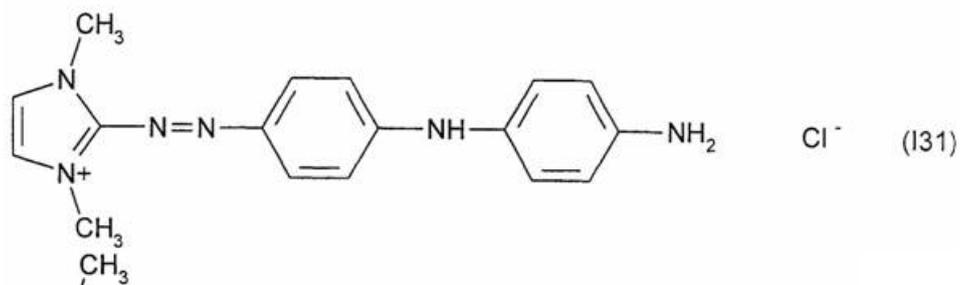
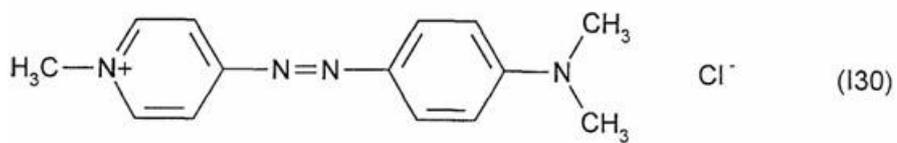
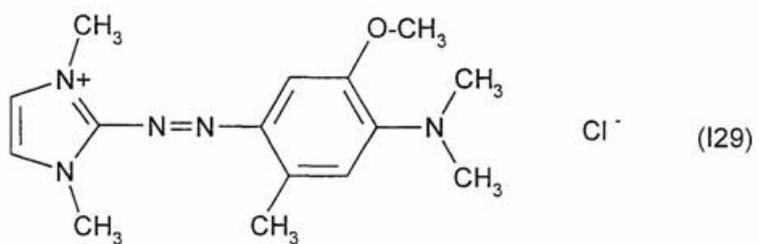
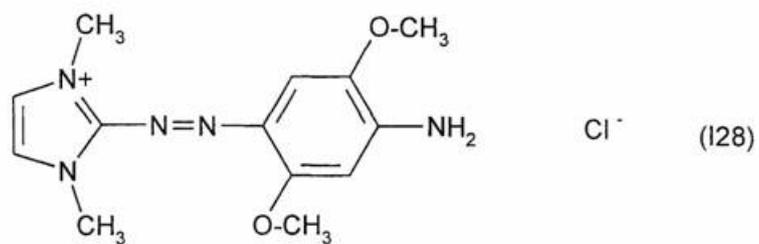
Les compositions de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 sont limitées par rapport à celles de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 aux groupes A1, A4, A7, A13, A18, E1, E2 et E7.

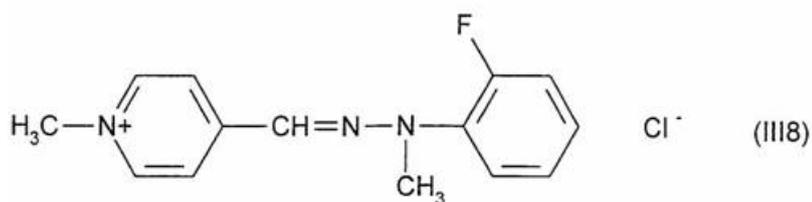
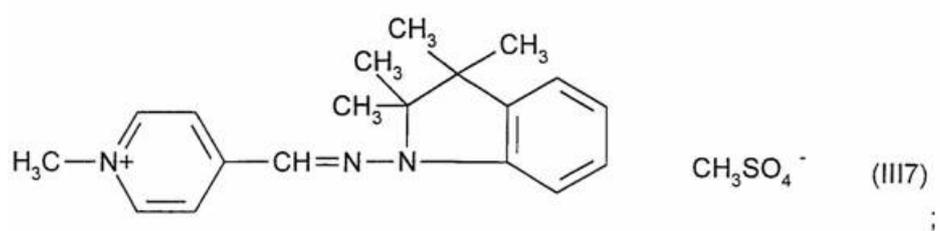
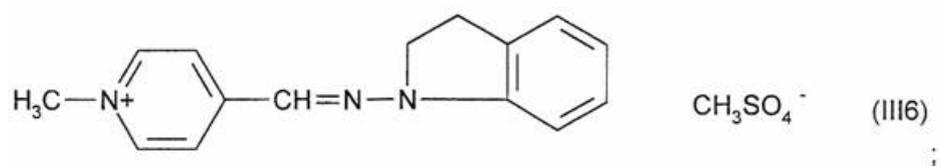
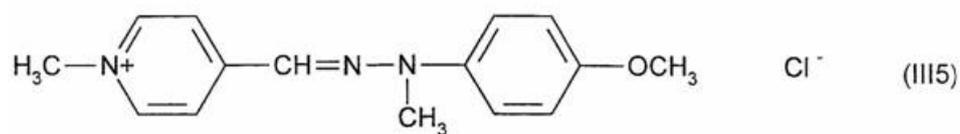
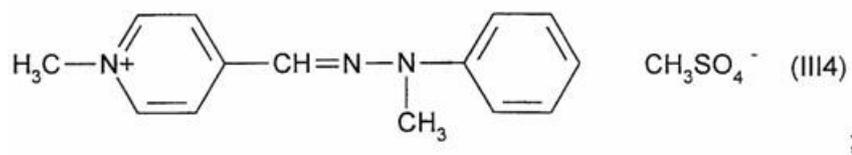
Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 3, les colorants directs cationiques de formules (I) et (III) sont limités à ceux des structures suivantes.

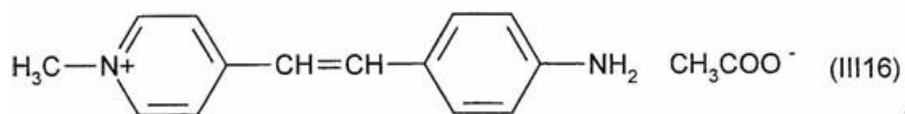
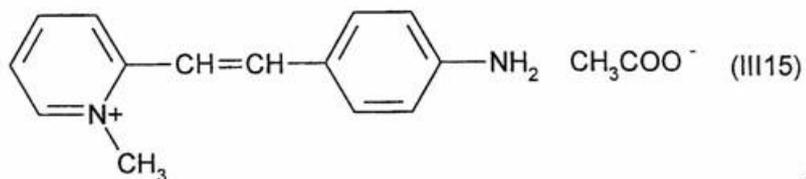
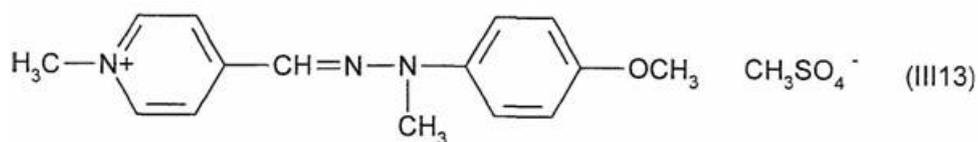
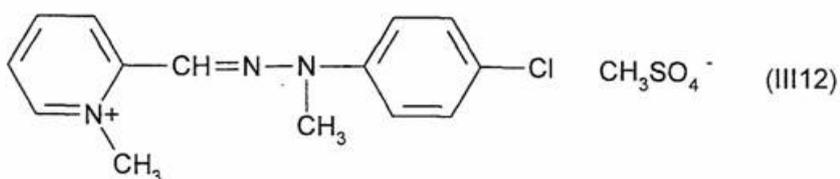
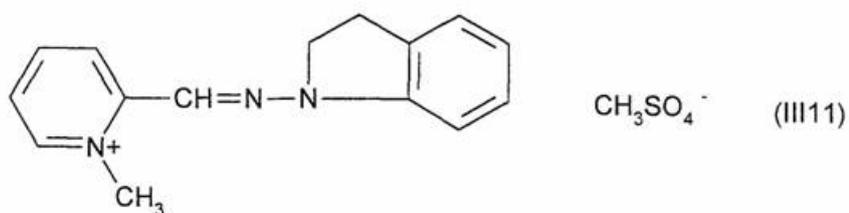
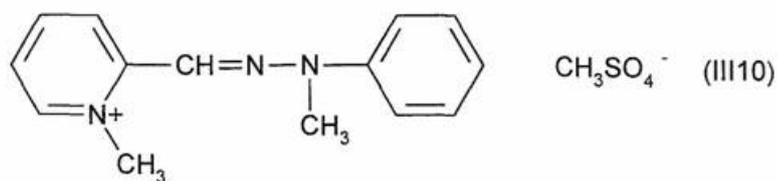
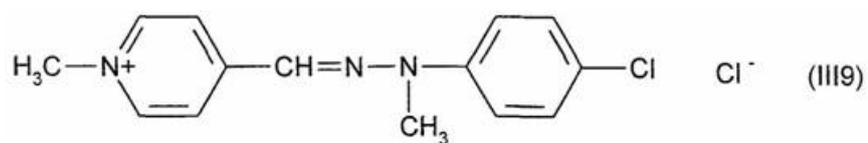






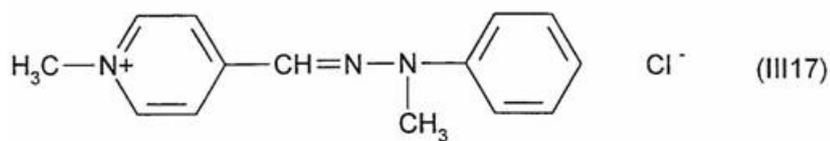






;

et



Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 4, les colorants directs cationiques de formules (I) et (III) sont limités à ceux de structures (I1) à (I4), (I12), (I14), (I19), (III4), (III10), (III15) à (III17).

Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 5, les colorants directs cationiques de formules (I) et (III) sont limités à ceux de structures (I1) à (I4), (I12), (I14), (III4) et (III17).

La revendication dépendante 3 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 2, ainsi que la revendication 2 de la requête subsidiaire 3, ont le même objet. Dans ces revendications les colorants directs répondent aux structures (I1), (I2), (I14) et (I31).

Dans la revendication 2 de la requête subsidiaire 4 les colorants directs cationiques répondent aux structures (I1), (I2) et (I14).

La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 est basée sur la revendication 1 de la requête principale avec l'addition du disclaimer «avec, dans le cas où la composition comprend à titre de colorant direct cationique, au moins un composé correspondant à la formule (I), précitée, le polymère épaississant ne peut être le Polyquaternium-24 ».

V. Selon les requérants (I) et (II), le document (1) divulguait des compositions de teinture comprenant des colorants directs cationiques identiques à ceux requis par les revendications litigieuses et un polymère substantif. En particulier, la revendication 3 du document (1) était restreinte aux colorants cationiques de formules (I1), (I2), (I14), (I31), à savoir ceux requis par la revendication 3 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 2, ainsi que par la revendication 2 de la requête subsidiaire 3. En partant de la revendication 3 du document (1) et en combinant avec la revendication 10 qui divulguait que le polymère substantif cellulosique pouvait être le polyquaternium-24, ce polymère étant un polymère épaississant envisagé par le brevet litigieux, on arrivait à l'objet de la revendication 3 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 2, ainsi qu'à celui de la revendication 2 de la requête subsidiaire 3. La revendication 2 de la requête subsidiaire 4 différait de la revendication 2 de la requête subsidiaire 3 uniquement par la réduction de la liste des colorants cationiques énumérés. Cependant, une simple réduction de liste qui comprenait encore tous les colorants directs cationiques divulgués dans le document (1) ne pouvait pas conférer de nouveauté. La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 comprenait les colorants de formules (I1), (I2) et (I14) et, de ce fait, manquait également de nouveauté par rapport au document (1). Par conséquent, l'objet des revendications 3 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 2, la revendication 2 des requêtes subsidiaires 3 et 4 et la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 manquait de nouveauté par rapport au document (1). Le dépôt tardif de la requête subsidiaire 6, à savoir lors de la procédure orale devant la Chambre confrontait les requérants I et II à

une situation à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. De plus, le disclaimer introduit dans la revendication 1 de cette requête n'était pas apte à rétablir la nouveauté de l'objet la revendication par rapport au document (1). La requête subsidiaire 6 ne devait donc pas être admise dans la procédure.

VI. Selon le requérant III, la revendication 3 du document (1) requérait si le colorant était un colorant direct cationique de formule (I) celui-ci devait répondre aux formules (I1), (I2), (I14), (I31). Cette revendication laissait cependant ouverte la possibilité de choisir le colorant direct cationique parmi les composés cationiques de formules (II), (III) et (III'). Par conséquent, pour arriver aux compositions revendiquées il fallait faire un double choix, à savoir le choix de colorants cationiques particuliers, puis le choix du polyquaternium-24 au sein de l'ensemble des polymères substantifs envisagés par le document (1). Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, ce double choix conférait la nouveauté. La requête subsidiaire 6 devait être admise dans la procédure de recours, puisque les requérants I et II ne pouvaient pas être surpris par cette requête, aucun changement de fond n'étant intervenu par rapport à la requête subsidiaire 2 pendante devant la division d'opposition qui contenait déjà ce disclaimer.

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

Le requérant III a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale déposée avec la lettre datée du 3 juin 2010, ou, subsidiairement, le maintien du brevet sur la base de l'une de ses requêtes

subsidiaries 1 à 5 déposées avec la lettre datée du 22 mars 2012 ou sur la base de la requête subsidiaire 6 déposée pendant la procédure orale devant la Chambre.

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

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables.
2. *Nouveauté*

Requête principale et requêtes subsidiaires 1 à 3

La revendication dépendante 3 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 2, ainsi que la revendication 2 de la requête subsidiaire 3, ont le même objet. Ces revendications concernent des compositions dans lesquelles les colorants directs répondent aux structures (I1), (I2), (I14) et (I31) et le polymère épaississant est choisi dans le groupe comprenant les polymères amphiphiles non-ioniques comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse, les polymères amphiphiles anioniques comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse, et les polymères amphiphiles cationiques comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse.

Le document (1) divulgue une composition pour la teinture des fibres kératiniques renfermant dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un colorant direct cationique de formule (I), (II), (III) ou (III') et au moins un polymère substantif cationique ou amphotère choisi dans le groupe formé par les dérivés

cationiques cellulosiques, les copolymères d'halogénure de diméthylallylammonium et d'acide (méth)acrylique, les homopolymères et copolymères d'halogénure de méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium, des polymères polyammonium quaternaire, les copolymères de vinylpyrrolidone à motifs cationiques ou leurs mélanges (voir revendication 1).

Les colorants directs cationiques de formule (I), (II), (III) ou (III') sont définis de façon strictement identique dans le document (1) et dans le brevet litigieux. En particulier, dans la revendication dépendante 3 du document (1), les colorants directs répondent aux structures (I1), (I2), (I14) et (I31). Ce groupe de colorants directs cationiques est strictement identique au groupe de colorants directs défini dans la revendication 3 des requêtes principale et subsidiaires 1 à 2, ainsi que dans la revendication 2 de la requête subsidiaire 3.

La revendication 10 du document (1), dépendante des revendications précédentes, précise que le polymère substantif cellulosique est le Polyquaternium-24.

Un polymère polyquaternium-24 est un polymère d'ammoniums quaternaires d'hydroxyéthylcellulose ayant réagi avec un époxyde substitué par un groupement lauryldiméthylammonium (voir document (1), page 28, paragraphe [0021]). Ce polymère est donc un polymère amphiphile cationique comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse, tel que requis par les revendications du brevet litigieux.

La revendication 10 du document (1), en combinaison avec la revendication 3 dont elle dépend, divulgue donc une composition tinctoriale qui renferme dans un milieu

approprié pour la teinture au moins un colorant direct cationique choisi parmi les structures (I1), (I2), (I14) et (I31) et un polymère substantif cationique ou amphotère choisi parmi un groupe de polymères qui inclut le polyquaternium-24, qui est un polymère amphiphile cationique comportant au moins un motif hydrophile et au moins un motif à chaîne grasse. Cette divulgation est par conséquent destructrice de nouveauté pour la revendication 3 des requêtes principale et subsidiaires 1 à 2 ainsi que pour la revendication 2 de la requête subsidiaire 3.

Le requérant III prétend que la revendication 3 du document (1) ne fait que définir les colorants cationiques de formule (I). Il reste donc même à partir de la revendication 3 du document (1) à faire le choix entre les colorants formules (I), (II), (III) et (III'), ainsi que le choix du polyquaternium-24 au sein de l'ensemble des polymères substantifs envisagés par le document (1) pour aboutir aux compositions revendiquées. Ce double choix conférerait la nouveauté.

Cet argument du requérant III est cependant basé sur une interprétation de la revendication 3 du document (1) allant contre son énoncé. En effet, la revendication 3 du document (1) requiert sans aucune ambiguïté que le colorant direct cationique est à choisir parmi les structures (I1), (I2), (I14) et (I31). Contrairement aux déclarations du requérant III, les composés cationiques de formules (II), (III) et (III') ne sont pas envisagés par la revendication 3 du document (1). La dépendance de cette revendication 3 d'une revendication plus large, à savoir de la revendication 2 qui inclut encore les colorants cationiques de formule (II), (III) et (III'), et/ou le paragraphe [0013] du brevet stipulant que les composés

de structures (I1), (I2), (I14) et (I31) ne sont que préférés, ne peut pas changer le sens de l'énoncé de la revendication 3. Cet argument du requérant III doit donc être rejeté.

Requête subsidiaire 4

La seule modification apportée à la revendication 2 de la requête subsidiaire 4 par rapport à la revendication 2 de la requête subsidiaire 3 se résume en la suppression du colorant cationique de structure (I31), c'est-à-dire que seuls les colorants cationiques de structures (I1), (I2), (I14) sont envisagés dans la composition tinctoriale.

Cette restriction n'individualise pas un colorant cationique spécifique, encore moins une combinaison particulière d'un colorant cationique avec un polymère épaississant. La modification entreprise consiste en une simple réduction de la liste des colorants directs cationiques. Cette modification est donc sans conséquence sur le manque de nouveauté constaté dans les requêtes précédentes.

Par conséquent, la Chambre arrive à la conclusion que l'objet de la revendication 2 de la requête subsidiaire 4 n'est pas nouveau par rapport au document (1).

Requête subsidiaire 5

La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 est plus générale que la revendication 2 de la requête subsidiaire 4, puisqu'elle inclut parmi d'autres tous les colorants directs cationiques listés dans la revendication 2 de la requête subsidiaire 4, à savoir ceux de structures (I1), (I2) et (I14). L'objet de la

revendication 1 de la requête subsidiaire 5 manque donc de nouveauté pour les mêmes raisons que celles données pour la revendication 2 de la requête subsidiaire 4.

3. *Requête subsidiaire 6: recevabilité*

Cette requête a été déposée à la fin de la procédure orale devant la Chambre alors que le Président s'apprêtait à clore les débats.

Les requérants I et II ont contesté la recevabilité de cette requête dans la procédure à ce stade tardif, car elle les confrontait à une situation à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. En outre, cette requête ne semblait pas résoudre le problème du manque de nouveauté des compositions revendiquées par rapport au document (1).

En ce qui concerne la recevabilité d'une requête déposée à un stade avancé de la procédure de recours et la jurisprudence constante des Chambres de Recours a établi que, pour être recevable dans la procédure, la requête tardive doit, entre autres, être clairement admissible, c'est-à-dire que la modification apportée à cette requête doit remédier à l'objection existante sans pour autant en créer de nouvelles, ces critères d'économie de procédure étant codifiés dans le règlement de procédure des chambres de recours à l'Article 13.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 6 est basée sur la revendication 1 de la requête principale, mais comprend le disclaimer supplémentaire « dans le cas où la composition comprend à titre de colorant direct cationique, au moins un composé correspondant à la

formule (I), précitée, le polymère épaississant ne peut être le Polyquaternium-24 ».

Selon le requérant III, les requérants I et II ne pouvaient pas être surpris par le dépôt de cette requête, puisque la requête subsidiaire 2 pendante devant la division d'opposition contenait déjà ce disclaimer.

Cependant, le disclaimer de la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 est différent du disclaimer que la division d'opposition avait considéré dans la décision contestée comme restaurant la nouveauté de la revendication 1 par rapport au document (1). En effet, le disclaimer de la requête subsidiaire 6 exclut uniquement la combinaison du polyquaternium-24 avec les composés de formule (I) tandis que le disclaimer de la requête subsidiaire 2 devant la division d'opposition excluait non seulement la combinaison du polyquaternium-24 avec les composés de formule (I), mais aussi avec ceux de formule (III).

La revendication 10 du document (1) divulgue la combinaison d'un polymère incluant le polyquaternium-24 avec un colorant direct cationique de formule (I), (II), (III) ou (III'), les formules (I) et (III) étant identiques dans le document (1) et dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 6.

La Chambre constate que le disclaimer introduit dans la revendication 1 de la requête auxiliaire 6 ne semble pas être apte à restaurer la nouveauté. En effet, il n'exclut que la combinaison du polyquaternium-24 avec les composés de formule (I) alors que le document (1) divulgue aussi la combinaison avec les composés de formule (III).

La requête tardive n'étant donc pas clairement admissible, la Chambre pour des raisons d'économie de procédure ne l'admet pas dans la procédure de recours (Article 13 (1) RPCR).

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