

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 26 avril 2016**

N° du recours : T 0394/13 - 3.3.07

N° de la demande : 07301718.8

N° de la publication : 1935275

C.I.B. : A45D7/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de déformation permanente des fibres kératiniques
comprenant une étape d'application d'une composition
réductrice faiblement concentrée et une étape intermédiaire de
séchage

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposante :

Kao Germany GmbH

Référence :

Procédé de déformation permanente des fibres kératiniques
comprenant une étape d'application d'une composition
réductrice faiblement concentrée et une étape intermédiaire de
séchage/L'Oréal

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 108, 123(2), 54, 56

CBE R. 99(2)

Mot-clé :

Recours recevables (oui)

Requête principale - amendements (non)

Requête subsidiaire 1 - amendements (oui)

Requête subsidiaire 1 - nouveauté et activité inventive (oui)

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 0394/13 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 26 avril 2016

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

Mandataire : Neugebauer, Jürgen
Casalonga & Partners
Bayerstraße 71-73
80335 München (DE)

Requérant : Kao Germany GmbH
(Opposant) 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 13 décembre 2012 concernant le
maintien du brevet européen No. 1935275 dans une
forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président J. Riolo
Membres : D. Boulois
I. Beckedorf

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen n° 1 935 275 a été délivré sur la base de 17 revendications.
- II. Le brevet délivré a été opposé aux motifs de l'article 100(a) pour manque de nouveauté et d'activité inventive, et de l'article 100(c) CBE pour extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
- III. Par la décision prononcée à la clôture de la procédure orale du 20 décembre 2011, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet sous forme modifiée. La décision était basée sur les jeux de revendications déposés comme requête principale par lettre datée du 3 octobre 2011 et la requête subsidiaire déposée durant la procédure orale du 23 novembre 2012.

Le libellé de la revendication indépendante 1 de la requête principale s'énonçait comme suit:

"1. Procédé de déformation permanente des fibres kératiniques, en particulier des cheveux, comprenant :

- une étape de mise sous tension mécanique des fibres kératiniques par enroulage de celles-ci sur un moyen de mise sous tension mécanique, ledit moyen étant flexible et refermable sur lui-même de façon à former une boucle, puis
- une étape d'application sur les fibres kératiniques d'une composition réductrice, pour réduire les liaisons disulfure de la kératine, puis après un éventuel rinçage,
- une étape de séchage des fibres kératiniques, puis

- une étape de fixation par oxydation, pour reformer lesdites liaisons, par application sur les fibres kératiniques d'une composition oxydante, puis
- une étape d'enlèvement dudit moyen de mise sous tension mécanique."

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire comprenait une étape supplémentaire entre l'étape de fixation et l'étape d'enlèvement, à savoir:
"une étape de rinçage abondant de la chevelure, puis...".

IV. Les documents suivants, cités au cours de la procédure d'opposition restent pertinents:

D1 : WO 97/04738 A
D2 : EP 1 417 906 A
D3 : DE 8627125 U
D4 : EP 685 219 A

V. Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que la caractéristique "*une étape d'enlèvement dudit moyen de mise sous tension mécanique*" présente dans la revendication 1 de la requête principale était divulguée en page 27 de la description originale de manière indissociable d'une étape de rinçage préalable. L'omission de l'étape de rinçage impliquait une violation de l'article 123(2) CBE.

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire comprenait l'étape de rinçage décrite en page 27 de la description originale. La division d'opposition considérait que cette étape de rinçage ne se rapportait pas à un mode de réalisation particulier lié à un temps d'oxydation précis de 2 à 30 minutes, mais, en raison de la présence du terme "*généralement pendant un temps*

de pose de 2 à 30 minutes", concernait bien de manière générale l'étape de rinçage qui suivait une étape générale d'oxydation. La requête subsidiaire 1 ne contrevenait donc pas à l'article 123(2) CBE.

Comme le document D1 ne montrait pas que l'enlèvement des moyens de mise sous tension mécaniques s'effectuait après l'étape de fixation par oxydation, et que le moyen de tension était flexible et refermable sur lui-même, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 était nouveau par rapport à D1.

Le document D2 ne montrait pas d'étape qui consistait à mettre sous tension mécanique des fibres kératiniques par enroulage de celles-ci, et ne montrait pas une étape de rinçage qui s'effectuait avant l'étape d'enlèvement. L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire était donc nouveau par rapport à D2.

Lors de la procédure orale, l'opposant a argumenté l'activité inventive en prenant le document D1 comme état de la technique le plus proche. Le procédé selon la revendication 1 différait par le fait que le moyen mécanique de tension était flexible et refermable sur lui-même de façon à former une boucle, et que l'enlèvement des moyens de mise sous tension mécaniques s'effectuait après l'étape de fixation par oxydation puis l'étape de rinçage de la chevelure. La succession particulière des étapes revendiquées permettait d'obtenir un procédé permettant une bonne ondulation et un bon volume avec décollement des racines.

La solution n'étant connue ni de D2, ni de D3 ou de D4, la division d'opposition concluait à l'existence d'une activité inventive.

VI. L'opposante et la requérante (nommées ci-après requérante-opposante et requérante-titulaire) ont formé un recours contre cette décision.

VII. Dans son mémoire de recours daté du 18 avril 2013, la requérante-opposante soumettait des arguments quant à l'article 123(2) EPC. Elle faisait en outre référence au mémoire d'opposition quant aux faits et arguments touchant la nouveauté et l'activité inventive.

VIII. Dans son mémoire de recours daté du 23 avril 2013, la requérante-titulaire soumettait les requêtes subsidiaires 1 et 2, la requête subsidiaire 2 correspondant à la requête subsidiaire maintenue par la division d'opposition. Elle donnait en outre des arguments quant à la validité de la requête principale et de ladite nouvelle requête subsidiaire 1 quant à leur conformité avec l'article 123(2) CBE.

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire différait de la revendication 1 de la requête principale par l'inclusion d'une étape supplémentaire entre l'étape de fixation et l'étape d'enlèvement, à savoir: "*une étape de rinçage de la chevelure, puis...*".

IX. Par sa lettre datée du 28 août 2013, la requérante-titulaire a déposé des requêtes subsidiaires 3 à 5.

X. Par sa lettre (faussement datée du 11 janvier 2013) reçue le 31 octobre 2013, la requérante-opposante contestait la recevabilité du recours de la titulaire.

XI. Par sa lettre datée du 22 mars 2016, la requérante-titulaire faisait observer que le recours de l'opposante devait être déclaré irrecevable.

XII. Aux fins de la préparation de la procédure orale, la Chambre a envoyé une notification datée du 24 mars 2016. Dans cette notification, la Chambre notait que le recours de la titulaire apparaissait être recevable. La requête principale ne remplissait pas les conditions de l'article 123(2) CBE, alors que la requête subsidiaire 1 semblait être en conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE. En outre, en l'absence d'arguments, la Chambre ne pouvait se prononcer sur la nouveauté ou l'activité des requêtes présentées en recours par la requérante-titulaire.

XIII. La procédure orale s'est tenue le 26 avril 2016

XIV. Les arguments suivants ont été avancés par la requérante-opposante:

Le recours de la titulaire n'était pas recevable car elle n'indiquait pas dans son mémoire de recours en quoi la décision de la division d'opposition était fautive et pourquoi elle devait être annulée.

La requête principale ne remplissait pas les conditions de l'article 123(2) CBE, au vu des arguments donnés dans la décision de la division d'opposition.

La requête subsidiaire maintenue par la division d'opposition ne remplissait pas les conditions de l'article 123(2) CBE, puisque la page 27 d'où était originaire l'amendement, comprenait des caractéristiques techniques supplémentaires, telles que le temps de pose. L'amendement résultait d'une sélection dans les caractéristiques de la page 27 pour lequel il n'y avait pas de base.

De plus la description telle que déposée ne fournissait pas de base pour toutes les caractéristiques de la revendication 1 combinées entre elles.

Pour la nouveauté et l'activité inventive, il était fait référence aux faits et arguments du mémoire d'opposition.

XV. Les arguments suivants ont été avancés par la requérante-titulaire:

Le recours de l'opposante devait être déclaré irrecevable. En ce qui concernait la conformité de la requête subsidiaire 2 avec l'article 123(2) CBE, l'opposante n'avait pas indiqué pourquoi la décision de la division d'opposition était prétendument erronée sur ce point. D'autre part, en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive de la requête subsidiaire 2, qui correspondait à la requête subsidiaire maintenue en phase d'opposition, l'opposante s'était contentée de se référer à son acte d'opposition. Or l'acte d'opposition se rapportait à l'objet du brevet délivré. De puis, ce faisant, l'opposante n'avait pas contesté la décision de la division d'opposition sur la nouveauté et l'activité inventive de la requête subsidiaire 2.

Dans la revendication 1 de la requête principale, l'étape d'enlèvement des moyens de mise sous tension mécanique des cheveux est mentionnée sans étape préalable de rinçage. Le support pour la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 se trouvait dans la demande telle que déposée en page 27, lignes 6 à 8. Le support pour la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 et 2 se trouve dans le passage cité de la description en page 27.

XVI. Les requêtes finales sont les suivantes:

La requérante-titulaires demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sous la forme de la requête principale déposée par lettre datée du 3 octobre 2011 ou à défaut, l'une des requêtes subsidiaires 1 ou 2 déposées avec le mémoire de recours daté du 23 avril 2013, ou de l'une des requêtes subsidiaires 3 à 5 déposées par lettre datée du 28 août 2013. Par ailleurs elle demande que le recours de la requérante-opposante soit déclaré irrecevable.

La requérante-opposante demande l'annulation de la décision de la division contestée et la révocation du brevet. Par ailleurs elle demande que le recours de la requérante-titulaire soit déclaré irrecevable.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours de la titulaire

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante-titulaire discute explicitement la conformité de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 déposée en procédure de recours avec l'article 123(2) CBE. Elle indique en particulier le support dans la description pour ces amendements et apporte des arguments quant à la validité des amendements, en l'espèce que rien dans la description telle que déposée n'indique que les étapes de rinçage et d'enlèvement des moyens de mise sous tension des cheveux soient liées et que l'étape de rinçage fût obligatoire.

La requérante-titulaire conteste ainsi explicitement la décision de la division d'opposition en particulier quant à la validité de la requête principale sous l'article 123(2) CBE. Le recours de la requérante-titulaire est donc recevable (Article 108 CBE).

2. Recevabilité du recours de l'opposante

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante-opposante contestait la validité de la décision de la division d'opposition quant à la conformité des amendements apportés à la requête subsidiaire maintenue par la division d'opposition avec l'article 123(2) CBE. Les arguments apportés portaient sur l'interprétation du passage de la description dont étaient originaires les amendements. De ce fait, la requérante-opposante conteste explicitement la décision de la division d'opposition en particulier quant à la validité de la requête auxiliaire maintenue par la division d'opposition sous l'article 123(2) CBE. Le recours de la requérante-opposante titulaire est donc recevable.

3. Requête principale - Amendements

La contestation par la requérante-opposante porte sur la caractéristique "**une étape d'enlèvement dudit moyen de mise sous tension mécanique**" de la revendication 1.

Cette caractéristique tire son origine du seul passage suivant en page 27, lignes 4 à 8 de la demande telle que déposée :

"On applique ensuite, sur les cheveux secs, la composition oxydante permettant de reformer les liaisons disulfures de la kératine, généralement pendant un temps de pose de 2 à 30 minutes. On rince

*ensuite généralement abondamment la chevelure, de préférence à l'eau, puis **on enlève les moyens de mise sous tension mécanique présents***".

Ce passage met en évidence le lien indiscutable entre l'étape de rinçage et l'étape d'enlèvement, et l'incorporation de la seule étape d'enlèvement hors du contexte incluant une étape de rinçage ne peut être déduite de ce passage.

La requête principale ne remplit donc pas les conditions de l'article 123(2) CBE.

4. Requête subsidiaire 1

4.1 Amendements

L'objet de la revendication 1 de cette requête comprend une caractéristique supplémentaire, à savoir "**une étape de rinçage de la chevelure, puis...**", qui est suivie par l'étape d'enlèvement présente dans la requête principale, à savoir "*une étape d'enlèvement dudit moyen de mise sous tension mécanique*".

L'incorporation d'une étape de rinçage avant une phase d'enlèvement correspond explicitement aux étapes successives décrites dans la description, en page 27, lignes 4 à 8.

En outre, il est évident que lesdites étapes de rinçage et d'enlèvement des moyens de mises sous tension s'inscrivent dans le procédé décrit de manière répétitive dans la demande originelle, en l'occurrence les les étapes préalables de de mise sous tension des fibres kératiniques, d'application sur les fibres kératiniques d'une composition réductrice, de séchage des fibres kératiniques, et de fixation par oxydation.

Toutes ces étapes préalables sont discutées en détail dans les paragraphes précédant le passage en page 27, lignes 4 à 8, et étaient revendiquées en tant que telle dans la revendication 1 de la demande originelle.

En ce qui concerne le terme "*généralement*" présent dans le passage "*on rince ensuite généralement abondamment la chevelure*" en page 24, lignes 4 et 8, une lecture naturelle dudit passage confère un caractère optionnel à l'abondance du rinçage. Toute autre interprétation du terme "*généralement*" serait fallacieuse.

La requête subsidiaire 1 est donc en conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE.

4.2 Nouveauté et activité inventive

Pour toute argumentation quant à la nouveauté et à l'activité inventive, la requérante-opposante fait référence dans son mémoire de recours rédigé en anglais aux faits et arguments présentés dans son mémoire d'opposition dans les termes suivants: "*For the novelty and inventive step, the facts and arguments submitted together with the notice of opposition are referred to*".

Aucun argument quant à ces motifs n'a été produit postérieurement au mémoire de recours de la requérante-opposante, en l'occurrence ni dans la lettre de la requérante-opposante ultérieure à son mémoire de recours, ni en réponse à l'opinion préliminaire de la Chambre qui mentionnait ce point.

Pendant la procédure orale devant la Chambre, la requérante-opposant a confirmé s'en tenir auxdits arguments présentés dans son mémoire de opposition.

Ce faisant, la requérante-opposante ne donne ainsi aucun élément ou argument remettant en cause la décision de la division d'opposition quant aux motifs touchant la nouveauté ou l'activité inventive, puisque la décision de la division d'opposition portait non sur les revendications telles que délivrées, mais sur des revendications modifiées en phase d'opposition. Les arguments produits dans le mémoire de recours ne peuvent donc s'appliquer sur des revendications modifiées. De ce fait, la requérante-titulaire n'est également pas en mesure de défendre de façon adéquate la décision attaquée quant à ces motifs.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne dispose ainsi d'aucun élément se rapportant à la nouveauté ou à l'activité inventive de toute revendication modifiée par rapport aux revendications telles que délivrées, et se rapportant en particulier à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1. Sur cette base, la Chambre ne dispose donc d'aucun fait ou argument remettant en cause la validité de la décision de la division d'opposition quant à la nouveauté ou l'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 17 de la requête subsidiaire 1 produite par lettre du 23 avril 2013 et une description à adapter.

Le Greffier :

Le Président :



N. Schneider

J. Riolo

Décision authentifiée électroniquement