

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 10 mai 2016**

N° du recours : T 0490/13 - 3.3.07

N° de la demande : 04292747.5

N° de la publication : 1541120

C.I.B. : A61K8/46, A61K8/49, A61K8/60,
A61Q5/00, A61Q5/02, A61Q5/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Traitement de fibres kératiniques colorées avec une composition comprenant un tensioactif non ionique particulier et utilisation pour protéger la couleur

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposantes :

Kao Germany GmbH
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Henkel AG & Co. KGaA

Référence :

Traitement de fibres kératiniques colorées avec une composition comprenant un tensioactif non ionique particulier et utilisation pour protéger la couleur/L'Oréal

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 111(1), 104(1)

RPCR Art. 12(4)

Mot-clé :

Requête principale - nouveauté (non)

Requête subsidiaire 1 - recevabilité (oui)

Renvoi en première instance (oui)

Répartition des frais différente (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 0490/13 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 10 mai 2016

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

Mandataire : Le Blainvaux Bellegarde, Françoise
L'Oréal
D.I.P.I.
25-29 Quai Aulagnier
92600 Asnières (FR)

Intimée : Kao Germany GmbH
(Opposant 01) Pfungstädter Strasse 92-100
64297 Darmstadt (DE)

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

Intimée : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(Opposant 02) One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202 (US)

Mandataire : Russell, Tim
Venner Shipley LLP
200 Aldersgate
London EC1A 4HD (GB)

Intimée : Henkel AG & Co. KGaA
(Opposant 03) Henkelstrasse 57
40589 Düsseldorf (DE)

Mandataire : Henkel AG & Co. KGaA
CLI Patents

Z01
40191 Düsseldorf (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 14 janvier 2013 par laquelle le brevet européen n° 1541120 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président J. Riolo
Membres : D. Boulois
 P. Schmitz

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 1 541 120 a été délivré sur la base de 41 revendications.

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

"1. 1. Procédé de traitement de fibres kératiniques humaines dans lequel on met en oeuvre les étapes suivantes :

a) on réalise une étape de coloration desdites fibres au moyen d'une composition prête à l'emploi à base d'une composition colorante comportant au moins un colorant direct cationique possédant au moins un groupement hétérocyclique ;

b) éventuellement, on lave les fibres avec une composition lavante (A) comprenant au moins un tensioactif détergent anionique choisi parmi les alkyléthers sulfate et/ou les alkyl sulfate, on les rince et éventuellement on les sèche ou on les laisse sécher ;

c) on lave les fibres avec une composition lavante (B) comprenant au moins un tensioactif non ionique choisi parmi les alkylpolyglucosides, les tensioactifs monoglycérolés ou polyglycérolés et leurs mélanges, puis on rince les fibres et on les sèche ou on les laisse sécher."

II. Trois oppositions ont été formées contre le brevet délivré. Le brevet a été opposé aux motifs de l'article 100(a) CBE, pour manque de nouveauté et d'activité inventive.

III. Par la décision prononcée à la clôture de la procédure orale du 20 décembre 2011, la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet (Article 101(3)(b) CBE. La

décision était basée sur les revendications telles que délivrées en tant que requête principale et la requête subsidiaire 1 déposée pendant la procédure orale du 21 novembre 2011 devant la division d'opposition.

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

D1 : "Sunsik"
D2 : "Pureology"
D3 : WO00/10519
D4: EP 0 711 542
D5: US 2003/0150069
D6: DE 196 40 575
D7: DE 41 29 926
D8: DE 197 41 162
D9 : US 5 716 418
D10 : US 5 744 147
D11 : DE 299 03 135
D12: EP 0733 355
D13: DE 100 20 887
D15: EP 1 222 911
D16: Technischer Versuchsbericht

V. Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que les document D4, D5 (et D13), D7, D8 et D12 anticipaient l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré, car rien ne s'opposait à ce que les étapes du procédé de traitement des fibres kératiniques de la revendication 1 telle que délivrée soient concomitantes:

- D4 divulguait des shampoings colorants comprenant un alkylglucoside, un monoglycéride d'acide décanoïque et du Basic Yellow 57 (exemples 2 et 3). Ces shampoings étaient mis en oeuvre pour colorer et laver en même temps (page 2, lignes 31-35) et après le shampoing, les

fibres kératiniques étaient rincées et séchées (page 5, lignes 50-51).

- D5 (et D13) divulguaient un procédé de traitement des fibres kératiniques impliquant un shampoing colorant comprenant du Lamsoft PO 65 (comprenant du coco glucoside et du glycéryle oléate) et du Basic Yellow 57 (Dye C.I. 12 719).

- D7 se rapportait à un traitement des fibres kératiniques avec un shampoing colorant comprenant un C9-C11 alkylpolyglycoside et du Basic Yellow 57 (Dye C.I. 12 719) dans les exemples 1 et 2.

- D8 se rapportait à un traitement par un shampoing colorant comprenant un C12-C14 alkylpolyglycoside et du Basic Yellow 57 (exemples 3 et 4).

- D12 divulguait un shampoing colorant comprenant du décyle polyglucoside ou du lauryle polyglucoside et du Basic Yellow 57 (exemples 1 et 3).

Par ailleurs la division d'opposition constatait la nouveauté des revendications indépendantes 36 et 37 vis-à-vis respectivement des documents D3, D5 et D4-D6.

La division d'opposition avait considéré la requête subsidiaire 1 déposée pendant la procédure orale comme irrecevable (Article 114(2) CBE et Règle 116 CBE). Dans l'annexe à la citation à la procédure orale, la division d'opposition avait donné une analyse de la revendication telle que délivrée et avait clairement indiqué son absence de nouveauté. Aucune des parties n'avait fourni de nouveaux faits, preuves ou arguments, que ce soit après avoir reçu l'opinion préliminaire ou durant la procédure orale.

Les modifications effectuées dans la revendication 1 de la requête subsidiaire déposée durant la procédure orale étaient dérivables de la revendication dépendante

2 en l'occurrence la caractéristique spécifiant le groupement hétérocyclique ("*portant au moins une charge cationique sur un hétérocycle*") ainsi que de la revendication dépendante 30 ("*caractérisé en ce que l'application de la composition lavante (B) s'effectue au moins 12 heures après l'application de la composition colorante*"). Ces modifications aboutissaient en particulier à la nécessité d'une préparation considérable afin d'être en mesure de déterminer si des colorants identifiés par leur dénomination commune possédaient un hétérocycle portant une charge cationique ou non. Le brevet ne divulguait pas de manière directe une liste de colorants cationiques particuliers limitée à ceux portant une charge sur un hétérocycle. La titulaire n'a été en mesure d'identifier de manière certaine des composés hétérocycles à charge cationique que pour le document D5.

Par ailleurs, la requête subsidiaire 1, qui a été déposée tardivement, modifie la revendication 1 telle que délivrée par l'inclusion d'une combinaison de deux revendications dépendantes choisies parmi 35, toutes dépendantes initialement de la revendication 1. Vu le grand nombre de combinaisons possibles, il n'était pas possible que les opposantes fussent préparées pour chacune des possibilités.

Ainsi, la division d'opposition était de l'opinion, que pour une discussion de la requête subsidiaire 1, une préparation extensive eût été nécessaire. Comme la titulaire n'avait fourni aucune raison acceptable qui justifiait le dépôt tardif de la requête subsidiaire 1 après le délai de la règle 116 CBE, ladite requête ne pouvait être admise dans la procédure.

VI. La titulaire (ci-après appelée requérante) a formé un recours contre cette décision.

VII. Le mémoire de recours daté du 24 mai 2013 était accompagné des requêtes subsidiaires 1 à 3, la requête principale étant les revendications telles que délivrées, ainsi que d'un nouveau document:
D19 : Essais comparatifs

Le libellé de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 s'énonce comme suit, les modifications par rapport à la revendication 1 de la requête principale, en l'occurrence le brevet tel que délivré, étant mises en évidence:

"1. Procédé de traitement de fibres kératiniques humaines dans lequel on met en oeuvre les étapes suivantes :

a) on réalise une étape de coloration desdites fibres au moyen d'une composition prête à l'emploi à base d'une composition colorante comportant au moins un colorant direct cationique possédant au moins un groupement hétérocyclique **portant au moins une charge cationique;**

b) éventuellement, on lave les fibres avec une composition lavante (A) comprenant au moins un tensioactif détergent anionique choisi parmi les alkyléthers sulfate et/ou les alkyl sulfate, on les rince et éventuellement on les sèche ou on les laisse sécher ;

c) on lave les fibres avec une composition lavante (B) comprenant au moins un tensioactif non ionique choisi parmi les alkylpolyglucosides, les tensioactifs monoglycérolés ou polyglycérolés et leurs mélanges, puis on rince les fibres et on les sèche ou on les laisse sécher, **caractérisé en ce que l'application de la**

composition lavante (B) s'effectue au moins 12 heures après l'application de la composition colorante."

- VIII. Par sa lettre datée du 24 septembre 2013, l'opposante 02 (ci-après nommée intimée 02) a demandé que les requêtes subsidiaires ne soient pas admises dans la procédure de recours.
- IX. Par sa lettre datée du 9 octobre 2013, l'opposante 03 (ci-après nommée intimée 03) a soumis des arguments et de nouveaux documents :
- D17 : W095/15144
D18 : W095/01772
- X. Par sa lettre datée du 9 décembre 2013, l'opposante 01 (ci-après nommée intimée 01) a soumis des arguments.
- XI. Par sa lettre datée du 10 décembre 2013, l'intimé 02 a réitéré sa demande que les requêtes subsidiaires ne soient pas admises dans la procédure de recours, et que si elles étaient admises par la Chambre dans la procédure, que le cas soit renvoyé en première instance. L'intimée 02 a également demandé que les essais comparatifs D19 ne soit admis dans la procédure
- XII. Aux fins de la préparation de la procédure orale fixée le 10 mai 2016, la Chambre a envoyé une notification datée du 1er avril 2016. Dans cette notification, la Chambre a exprimé un avis préliminaire et a en particulier indiqué que la requête principale ne semblait pas remplir les conditions de l'article 54 CBE.
- En outre, la Chambre mentionnait que la question de la recevabilité de la requête subsidiaire 1 en phase de recours devait être discuté et, qu'en cas d'admission de la requête subsidiaire 1 dans la procédure de

recours, la question d'un renvoi devant la première instance se poserait, ainsi que dans ce cas précis une répartition des frais différentes (Article 104(1) CBE).

XIII. La procédure orale s'est tenue le 10 mai 2016.

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

Il était évident au vu de la description et des exemples que les étapes revendiquées étaient séquencées dans le temps (voir par. [0018], [0065], [0095] du brevet). Le mot étape en soi impliquait un séquençage du procédé. La première étape était une coloration, et une fois que cette étape réalisée (voir par. [0065]), elle était suivie immédiatement de l'étape suivante (par. [0095]).

Tous les documents présentés présentaient une étape de coloration et de lavage simultanées, et ne pouvaient donc être pertinents pour la nouveauté de la revendication 1 de la requête principale.

En ce qui concerne la recevabilité de la requête subsidiaire 1, cette requête avait été déposée le jour de la procédure orale devant la division d'opposition et non auparavant, car la requérante était convaincue du bien-fondé de ses arguments quant à la nouveauté de la requête principale. Elle avait en effet l'intime conviction que le procédé revendiqué était nouveau du fait du séquençage.

Pour éviter la révocation du brevet, la requérante avait ainsi introduit l'objet de la revendication 30 dans la revendication 1, celle-ci introduisant un délai de 12 heures entre les étapes et rendant clair l'existence d'un séquençage. La limitation par l'introduction de l'objet de la revendication

dépendante 2 portant sur la nature du colorant avait été faite pour éviter des problèmes d'activité inventive. Toutes ces modifications provenaient de revendications dépendantes, ne pouvaient de ce fait représenter un nouveau cas, et n'avaient donc pas été faites pour retarder la procédure.

La requérante pensait qu'en toute logique, il était nécessaire de renvoyer le cas en première instance pour discuter de la nouveauté de la requête subsidiaire 1.

XV. Les arguments suivants ont été avancés par les intimées:

En ce qui concernait l'interprétation de la revendication 1 de la requête principale, les passages de la description cités par la requérante n'étaient pas repris dans les revendications et n'en faisaient pas partie. L'objet de la revendication 1 ne pouvait être limité par l'enseignement de la description. La revendication 1 de la requête principale n'était donc pas nouvelle, entre autres au vu du document D4.

En ce qui concernait la recevabilité de la requête subsidiaire 1, cette requête aurait pu être déposée avant la tenue de la procédure orale devant la division d'opposition. Les seules explications données par la requérante-titulaire se rapportaient aux raisons du dépôt durant ladite procédure orale. La requérante-titulaire aurait dû être préparée à déposer cette requête avant la procédure orale devant la division d'opposition au vu des arguments quant au manque de nouveauté de la requête principale et aurait dû prévoir une position de repli.

Le cas représenté par la requête subsidiaire 1 était un nouveau cas, cet argument étant renforcé par le dépôt des essais D19. L'admission de cette requête dans la procédure était vue comme un avantage pour la requérante-titulaire.

XVI. Les requêtes finales sont les suivantes:

La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base des revendications telles que délivrées en tant que requête principale, ou à défaut sur la base des requêtes subsidiaires 1 à 3 déposées avec le mémoire de recours daté du 24 mai 2013.

Les intimées 01, 02 et 03 ont demandé le rejet du recours. L'intimée 02 demande en outre que les requêtes subsidiaires ne soient pas admises dans la procédure de recours, et en cas d'admission desdites requêtes le renvoi du cas devant la première instance; elle demande également que les essais comparatifs D19 ne soient pas admis dans la procédure.

Motifs de la décision

1. Requête principale - Nouveauté

1.1 La revendication 1 de la requête principale concerne *"un procédé de traitement des fibres kératiniques dans lequel on met en oeuvre les étapes suivantes : a)...une étape de coloration... b) éventuellement, on lave... c) on lave avec une composition lavante (B)..."*.

L'étape b) est une étape optionnelle qu'il n'est pas nécessaire de considérer pour l'évaluation de la nouveauté.

En ce qui concerne les étapes a) et c), la terminologie de la revendication 1 ne comporte aucun terme ou mot permettant de conclure que lesdites étapes obligatoires a) et c) doivent se succéder dans un ordre précis ou même, comme l'a fait remarquer la division d'opposition, excluant que les étapes a) et c) soient simultanées. Le séquençage des étapes n'est pas évident au vu du libellé de la revendication 1, ce qui rend son objet ambigu.

Cette ambiguïté aurait pu être corrigée facilement, puisque la succession des étapes est évidente au vu de la description et aussi au vu des modifications apportées à la revendication dans la requête subsidiaire déposée durant la procédure orale devant la division d'opposition, mais ladite succession d'étape n'est pas reflétée par l'objet de la revendication 1 de la requête principale.

- 1.2 D4 divulgue des shampoings colorants comprenant un alkylglucoside, un monoglycéride d'acide décanoïque, et un colorant direct cationique, en l'occurrence le Basic Yellow 57 (voir exemples 2 et 3). Ces shampoings sont mis en oeuvre pour colorer et laver en même temps (page 2, lignes 31-35). Après l'application du shampoing colorant, les fibres kératiniques sont rincées et séchées (page 5, lignes 50-51).

Les étapes a) et c) revendiquées sont donc présentes dans D4 et l'objet de la revendication 1 de la requête principale est anticipé par D4.

- 1.3 La requête principale ne remplit pas les conditions de l'article 54 CBE.
2. Recevabilité de la requête subsidiaire 1
- 2.1 L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 comporte deux caractéristiques supplémentaires par rapport à la revendication 1 de la requête principale, à savoir "*portant au moins une charge cationique*" provenant de la revendication dépendante 2 telle que délivrée et "*caractérisée en ce que l'application de la composition lavante c) s'effectue au moins 12 heures après l'application de la composition colorante*" provenant de la revendication dépendante 30 telle que délivrée.
- 2.2 La présente requête subsidiaire 1 a été déposée avec le mémoire de recours, au stade le plus précoce de la procédure de recours.

Quoique légèrement différente de par sa terminologie, cette requête correspond à la requête subsidiaire 1 déposée par la titulaire durant la procédure orale devant la division d'opposition. Celle-ci avait été déclarée irrecevable par la division d'opposition.

Selon l'article 12(4) RPCR, la chambre a le pouvoir discrétionnaire de considérer comme irrecevable des faits, preuves et requêtes qui n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance. Dans ce contexte, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes.

- 2.2.1 Les modifications apportées par la titulaire durant la procédure orale devant la division d'opposition sous la forme de la requête subsidiaire 1 l'avaient été en

réponse aux objections des opposantes. La titulaire avait ainsi restreint l'objet de la revendication 1 avec des caractéristiques provenant des revendications dépendantes 2 et 30. Une telle restriction par des caractéristiques provenant de revendications dépendantes ne peut cependant être considérée en soi comme imprévisible ou surprenante. Par ailleurs, l'opposante 02 avait pris position contre ces revendications dépendantes dans son acte d'opposition.

2.2.2 Il n'y a de plus aucun indice que lesdites modifications faites par la titulaire seulement pendant la procédure orale devant la division d'opposition l'aient été pour des raisons tactiques ou à des fins de forum-shopping. L'article 12(4) RPCR vise en premier lieu à prévenir les abus de procédure et en ce qui concerne lesdites modifications, la chambre n'y voit pas une telle finalité.

2.2.3 Ladite requête subsidiaire déposée au cours de la procédure orale avait été considérée comme irrecevable par la division d'opposition car elle soulevait de nouveaux problèmes d'évaluation de l'état de la technique citée. La difficulté résidait dans le fait d'être en mesure de déterminer durant la procédure orale devant la division d'opposition si les colorants directs cationiques de l'état de la technique identifiés en particulier par leur dénomination portaient au moins une charge cationique sur leur hétérocycle. La difficulté était telle qu'elle rendait impossible une comparaison avec l'état de la technique.

Au lieu de ne pas admettre les modifications, une solution alternative eût été le report de la procédure orale et une répartition des coûts afférents à la

procédure orale devant la division d'opposition à la charge de la requérante.

Au vu du délai écoulé depuis la décision de la division d'opposition, il est clair que les conditions ayant menées à l'irrecevabilité ont changé, en particulier en ce qui concerne la difficulté rencontrée par la division d'opposition, à savoir le fait d'être en mesure de déterminer si des colorants directs cationiques de l'état de la technique identifiés en particulier par leur dénomination portaient au moins une charge cationique sur leur hétérocycle.

2.3 En conséquence, la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, admet cette requête dans la procédure (Article 12(4) RPCR).

3. Renvoi devant la première instance

Quoique le droit à deux instances en application de l'article 111(1) CBE ne soit pas un droit absolu, il est reconnu que toute partie devrait, si possible, avoir la possibilité d'avoir deux lectures des éléments importants du dossier, la fonction essentielle d'un recours étant de déterminer si la décision qui a été prise par le département de première instance est correcte. Par conséquent, un cas est normalement renvoyé si des questions essentielles relatives à la brevetabilité de l'objet revendiqué n'ont pas encore été examinées et décidées par la première instance. En particulier, le renvoi est à considérer par les chambres dans les cas où un département de première instance fonde sa décision uniquement sur une question en particulier qui est déterminante pour l'affaire et laisse d'autres questions essentielles en suspens. Si, suite à une procédure d'appel, l'appel sur cette

question particulière est recevable, l'affaire est normalement renvoyée à la première instance pour l'examen des questions qui n'ont pas fait l'objet de la décision.

La question de l'évaluation de la nouveauté et également de l'activité inventive de la revendication de procédé 1 de la requête subsidiaire 1 n'a ainsi jamais été soulevée. Cette question doit donc être considérée comme une question de fond essentielle méritant d'être appréciée par deux instances.

Dans ces circonstances, la Chambre renvoie l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure à partir du jeu de revendications de la requête subsidiaire 1.

4. Répartition des frais différente

Il est évident que la requérante a manqué à son devoir de diligence durant la procédure d'opposition, étant donné qu'elle aurait dû prévoir à temps une position de repli en réponse aux objections des intimées confirmées par l'invitation à la procédure orale de la division d'opposition, même si lesdites objections lui semblaient infondées. Cette attitude a entraîné son recours et la tenue d'une procédure orale devant la Chambre de recours et un renvoi devant la première instance pour apprécier des revendications qui auraient déjà pu être évaluées par la division d'opposition.

Ces actions ont évidemment occasionnés des frais supplémentaires et évitables pour la requérante comme pour les intimées.

Dans le cas d'espèce, la responsabilité du renvoi incombe à la requérante et la Chambre décide une répartition des frais différentes (Article 104(1) CBE), à savoir que les coûts afférents à la procédure orale devant la Chambre de recours des intimées doivent être à la charge de la requérante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contestée est annulée.
2. Le cas est renvoyé à la première instance pour suite à donner sur la base de la requête subsidiaire 1 déposée avec le mémoire de recours.
3. Les coûts afférents à la procédure orale devant la Chambre de recours des intimées sont à la charge de la requérante.

La Greffière :

Le Président :



S. Sánchez Chiquero

J. Riolo

Décision authentifiée électroniquement