

**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 25 mai 2016**

**N° du recours :** T 1646/13 - 3.3.07

**N° de la demande :** 02292747.9

**N° de la publication :** 1312352

**C.I.B. :** A61K8/898, A61Q5/10, A61Q5/04

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Composition oxydante pour le traitement des fibres  
kératiniques comprenant une silicone aminée particulière

**Titulaire du brevet :**

L'Oréal

**Opposantes :**

Henkel AG & Co. KGaA  
Kao Germany GmbH

**Référence :**

Composition oxydante pour le traitement des fibres  
kératiniques comprenant une silicone aminée particulière/  
L'Oréal

**Normes juridiques appliquées :**

RPCR Art. 12(4)  
CBE Art. 56

**Mot-clé :**

Documents recevables (oui)

Requête principale - 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 1646/13 - 3.3.07

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.3.07**  
**du 25 mai 2016**

**Requérant :** Henkel AG & Co. KGaA  
(Opposant 1) Henkelstrasse 57  
40589 Düsseldorf (DE)

**Mandataire :** Henkel AG & Co. KGaA  
CLI Patents  
Z01  
40191 Düsseldorf (DE)

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

**Mandataire :** Fevrier, Murielle Françoise E.  
L'Oréal  
D.I.P.I.  
25-29 Quai Aulagnier  
92600 Asnières-sur-Seine Cedex (FR)

**Partie de droit :** Kao Germany GmbH  
(Opposant 2) Pfungstädter Strasse 92-100  
64297 Darmstadt (DE)

**Décision attaquée :** **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 6 juin 2013 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet européen n° 1312352 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 101(2) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président**            J. Riolo  
**Membres :**            D. Boulois  
                              D. T. Keeling

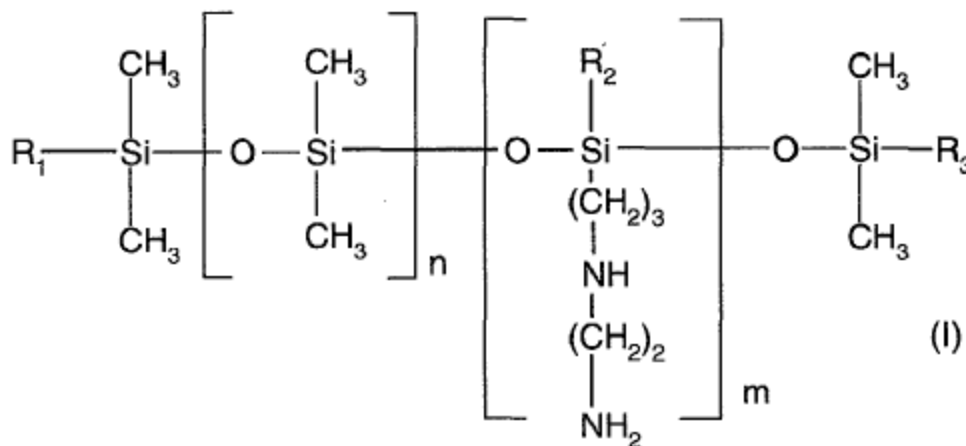
## Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 1 312 352 a été délivré sur la base de 31 revendications.

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

"1. Composition cosmétique destinée au traitement des fibres kératiniques humaines caractérisée par le fait qu'elle comprend dans un milieu cosmétiquement acceptable :

- (i) au moins un agent oxydant et,
- (ii) au moins une silicone aminée de formules (I) ou (II) suivantes :

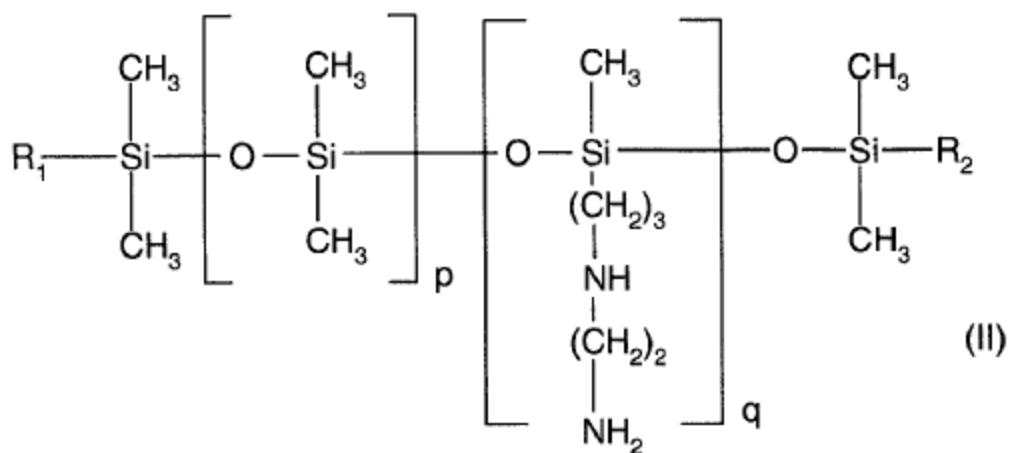


formule (I) dans laquelle :

m et n sont des nombres tels que la somme (n + m) varie de 1 à 1 000,

n désignant un nombre de 0 à 999 et m désignant un nombre de 1 à 1 000,

R1, R2, R3, identiques ou différents, représentent un radical hydroxy ou alcoxy en C1-C4 ; l'un au moins des radicaux R1 à R3 désignant un radical alcoxy ;



formule (II) dans laquelle :

p et q sont des nombres tels que la somme (p + q) varie de 1 à 1 000,

p désignant un nombre de 0 à 999 et q désignant un nombre de 1 à 1 000;

R1, R2, différents, représentent un radical hydroxy ou alcoxy en C1-C4, l'un au moins des radicaux R1 à R2 désignant un radical alcoxy."

- II. Deux oppositions ont été formées contre le brevet délivré aux motifs de l'article 100(a) CBE, pour absence de nouveauté et d'activité inventive.
- III. Par la décision prononcée à la clôture de la procédure orale du 25 avril 2013, la division d'opposition a décidé de rejeter les oppositions (article 101(2) CBE). La décision était basée sur les revendications telles que délivrées.
- IV. Les documents suivants, cités au cours de la procédure d'opposition, restent pertinents:

- (4) : International Cosmetic Ingredient Dictionary:  
"Amodimethicone"
- (5) : US 4 770 873
- (6) : EP A 890 355
- (7) : Rapport d'essais soumis pendant la phase d'examen  
en date du 11.9.2009
- (8) : Rapport d'essais soumis pendant la phase d'examen  
en date du 20.5.2010
- (9) : Essais comparatifs soumis par la titulaire par  
lettre du 25.2.2013
- (10) : Rapport d'essais soumis par l'opposante 02  
durant la procédure orale du 25.4.2103

V. Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que les composés génériques de la formule (5) du document (6) ne divulguaient pas les silicones de formules (I) et (II) de la revendication 1 du brevet contesté. Il manquait en effet à ces composés la partie diméthylsilyl terminale. En outre, la sélection d'un radical alcoxy ainsi qu'une deuxième sélection pour le choix d'une aminoalkylaminopropyles dans la formule (5) constituait une sélection multiple.

La division d'opposition avait considéré le rapport d'essais (10) comme recevable, quoique déposé durant la procédure orale par l'opposante 02, car les résultats de ces essais rendaient les résultats des essais (9) incohérents et peu crédibles. Les résultats chiffrés des paramètres L, a, b et Delta E étaient en effet identiques entre les deux rapports d'essais, alors que les concentrations en peroxyde d'hydrogène et en silicone aminée étaient différentes, d'où l'incohérence constatée. Ces incohérences amenaient la division d'opposition à ne pas prendre en considération les résultats des essais (9).

En ce qui concerne l'activité inventive, la division d'opposition avait considéré le document (5) comme état de la technique le plus proche, car c'était le seul document posant le problème des dégâts occasionnés dans le cadre des traitements oxydants des cheveux. Le document (5) divulguait au sein de l'exemple 3 une composition comprenant un agent oxydant et une amodiméthicone, la DC 929. L'objet de la revendication 1 du brevet contesté se différenciait de cet exemple en ce que la nature de la silicone aminée était différente, à savoir par l'exigence de l'existence d'au moins un groupement alcoxy. Les essais (7) et (8) apportaient la preuve qu'en utilisant une silicone aminée de formule générique de formule (I) ou (II), le problème technique qui était de fournir une composition oxydante pour le traitement des cheveux ayant des effets conditionneurs était résolu. Les compositions du brevet étaient ainsi considérées comme inventives.

- VI. L'opposante 01 (ci-après nommée requérante) a formé un recours contre cette décision.  
Le mémoire exposant les motifs du recours était accompagné des documents suivants :
- (13) : EP 0 692 567 B1
  - (14) : Produktdatenblatt Wacker Belsil® 6057E
- VII. Par sa lettre datée du 23 avril 2014, la titulaire (ci-après nommée intimée) a fourni des requêtes subsidiaires 1 et 2 ainsi que des annexes :
- Annexe I : courrier de la société Wacker en date du 1er février 2012.
  - Annexe II : Fiches techniques de la DC 939 Emulsion.
- Elle demandait en outre que les documents (13) et (14) ne soient pas admis dans la procédure.



VIII. Aux fins de la préparation de la procédure orale, la Chambre a envoyé une notification datée du 22 avril 2016. Dans cette notification, la Chambre a exprimé un avis préliminaire et a entre autre indiqué que les documents (13) devaient être admis dans la procédure et que l'objet de la revendication 1 de la requête principale semblait impliquer une activité inventive.

IX. Par lettre datée du 6 mai 2016, l'opposante 02, partie de droit à la procédure, annonçait qu'elle ne participerait pas à la procédure orale.

X. La procédure orale s'est tenue le 25 mai 2016.

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

Le rapport d'essais (10) montrait clairement que les résultats des essais (9) sont incohérents. Les deux essais comparaient des compositions différentes et présentaient néanmoins exactement les mêmes résultats chiffrés. Ceci montrait que les essais (9) ne pouvaient pas être pris en compte pour évaluer un effet.

Les documents (5) et (6) pouvaient indifféremment être considérés comme l'état de la technique le plus proche.

Les silicones selon l'invention utilisées dans les essais (7) et (8) n'étaient pas des silicones selon l'invention, puisque comme indiqué dans l'annexe I de l'intimée, les rapports hydroxy sur alcoxy de ces produits étaient différents de ceux des produits selon l'invention. Par ailleurs le document (4) montrait que le produit Belsil ADM 6057 E était une simple

amodiméthicone et non un produit selon les formules générales (I) ou (II) comme revendiquées.

L'homme du métier aurait remplacé la silicone aminée utilisée dans le document (5) par le produit du document (4) comme simple alternative, puisque tout effet lié à l'utilisation des silicones aminées (I) ou (II), comme l'amélioration de l'état de surface des cheveux, devait être considéré comme un effet bonus.

L'objet revendiqué ne pouvait être inventif dans tous les cas puisque les silicones de formule (I) ou (II) étaient connus du document (13), qui se rapportait au traitement des fibres et du document (14), qui est la monographie du produit Belsil ADM 6057 E® du producteur Wacker.

L'opposante 02, partie de droit à la procédure de recours, n'a apporté aucun argument dans ses écritures et n'était pas représentée pour la procédure orale.

XII. Les arguments suivants ont été avancés par l'intimée:

Les documents (13) et (14) ne répondent ni à des motifs de la décision de la division d'opposition, ni à de nouvelles requêtes, et ne sont pas plus pertinents que les documents déjà présents dans la procédure. Ils ne devraient donc pas être admis dans la procédure.

En ce qui concerne l'activité inventive, le document (5) devait être considéré comme l'état de la technique le plus proche. L'exemple 1 de ce document décrivait une composition comprenant du H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> et une silicone aminée DC929. La composition objet du brevet se différenciait du document (5) en ce qu'elle comprenait une silicone aminée comprenant au moins un radical alcoxy.

Les rapports d'essais (7) et (8) montraient qu'une composition comprenant une silicone aminée selon l'invention permettait l'obtention de cheveux ayant un meilleur état de surface comparée à une silicone selon l'état de la technique.

Les essais (9) n'avaient pas été pris en considération par la division d'opposition au motif d'incohérences vis-à-vis des résultats des essais (10) soumis dans le cadre d'un autre dossier. Ces rapports d'essais (9) et (10) concernaient la même série d'essais et les mêmes compositions, et la composition (9) résultait du mélange des compositions du document (10) en un ratio 1/1,5. Il était donc tout à fait normal que les résultats soient les mêmes. Les résultats des essais (9) devaient donc être pris en compte.

Il n'existait en outre aucune ambiguïté quant au fait que les silicones aminées selon l'invention utilisées dans les exemples comparatifs des essais (7), (8) et (9) répondaient bien aux formules (I) et (II) de la revendication (I) du brevet en instance. Le courrier noté Annexe I attestait en effet que la silicone Belsil ADM 652® correspondait à la silicone de formule (I) et que la Finish WR 1300® et la Belsil ADM Log 1® correspondaient à la silicone de formule (II). Le document (4) ne pouvait être utilisé pour établir que lesdites silicones étaient en fait des amodiméthicones.

L'homme du métier ne trouverait aucune enseignement dans le document (14) à utiliser une silicone aminée selon l'invention dans une composition oxydante afin d'améliorer l'effet cosmétique.

Les revendications du brevet délivré faisaient donc preuve d'activité inventive.

### XIII. Requête

La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale) ou le maintien du brevet sur la base des revendications de la requête subsidiaire 1 ou 2, déposées par courrier du 23 avril 2014. L'intimée a demandé, en outre, que les documents D13 et D14 ne soient pas admis dans la procédure.

## **Motifs de la décision**

### 1. Recevabilité des documents (13) et (14)

Ces documents ont été fournis par la requérante avec le mémoire de recours et ont été déposés en réponse à la décision de la division d'opposition. Ces documents présentent en effet des informations sur des sujets qui sont l'objet de la décision de la division d'opposition, comme la nature de la silicone utilisée dans les essais comparatifs de la requérante. En conséquence, ces documents sont admis au débat (Article 12(4) RPCR).

### 2. Requête principale - Activité inventive

#### 2.1 L'invention se rapporte à une composition oxydante destinée au traitement des fibres kératiniques

humaines, en particulier les cheveux, comprenant une silicone aminée particulière. Les traitements oxydants de la déformation permanente des cheveux et surtout ceux de la coloration et de décoloration sont souvent agressifs et conduisent à de mauvaises propriétés cosmétiques des cheveux, tels qu'un démêlage difficile, un toucher désagréable, ou des cheveux rêches, ternes ou encore chargés d'électricité statique, et à une dégradation des fibres (voir par. [0012]).

L'utilisation d'une silicone aminée selon l'invention peut remédier à ces inconvénients avec des effets conditionneurs et rémanents supérieurs à ceux des systèmes antérieurement utilisés sans pour autant altérer la puissance et l'homogénéité desdites déformations permanentes, colorations et décolorations. Ainsi, l'état des fibres est amélioré et celles-ci conservent leur toucher doux, leur facilité de démêlage et leur brillance après plusieurs shampoings. Cet effet est rémanent (voir par. [0013]-[0016]).

2.2 Le document (5) a été considéré comme état de la technique le plus proche par la division d'opposition dans sa décision. Dans son mémoire de recours la requérante cite les documents (5) ou (6) comme état de la technique le plus proche.

2.2.1 Le document (5) se rapporte à des compositions oxydantes et conditionnantes dont l'objet est d'améliorer la texture et la peignabilité des cheveux et comprenant une silicone aminée dont la formule générale est donnée en colonne 5 du document (5) (voir col. 3, l. 1-18). Cette silicone aminée a une structure très proche des silicones aminées du brevet contesté, et se distingue par la présence terminale d'un simple atome d'hydrogène ou d'un groupement triméthyle silyle au lieu d'un alcoxy diméthyle silyle dans les formules

(I) ou (II) du brevet contesté. L'exemple 3 du document (5) divulgue une composition oxydante comprenant une silicone DC 929 qui diffère des silicones aminées de formule (I) ou (II) uniquement par la simple absence d'un groupement alcoxy.

Ce document ne divulgue donc pas de compositions comprenant une silicone aminée à groupement alcoxy.

2.2.2 Le document (6) se rapporte à des compositions oxydantes pouvant comprendre une silicone aminée. Les exemples 1, 2, 3, 4 et 5 comprennent une silicone aminée de type SM8702C de Dow Corning, une amodiméthicone de structure similaire à la silicone DC 929 divulguée dans le document (5), qui ne comprend pas de groupement alcoxy. Ce document ne divulgue donc pas non plus de compositions comprenant une silicone aminée à groupement alcoxy.

2.2.3 Il s'avère que les documents cités se rapportent tous au même domaine technique que la présente invention et comportent tous deux le même type de silicone aminée. Dans le cas d'espèce, c'est moins un document en particulier qu'un type particulier de composition qui constitue l'état de la technique le plus proche, à savoir une composition présentant toutes les caractéristiques définies par la présente revendication 1 et comportant une silicone aminée sans groupement alcoxy de type DC 929 ou son équivalent SM8702C au lieu d'une silicone aminée de formule (I) et (II). Cependant, comme les compositions divulguées dans le document (5) cherchent explicitement à résoudre un problème identique à celui du brevet contesté, ce document (5) présente logiquement le point de départ le plus légitime pour l'appréciation de l'activité inventive.

- 2.3 Selon l'intimée, le problème à résoudre consiste en l'obtention de compositions oxydantes permettant d'obtenir un meilleur apport cosmétique, en particulier une amélioration de l'état de surface des cheveux.
- 2.4 Comme solution à ce problème supposé, la revendication 1 de la requête principale propose une composition cosmétique comprenant au moins un agent oxydant et en particulier au moins une silicone aminée de formule (I) ou (II), possédant au moins un groupement alcoxy.
- 2.5 Etant donné qu'aucun des exemples du brevet contesté ne présente des données expérimentales, et afin de démontrer l'existence d'une amélioration, l'intimée a soumis les essais comparatifs (7), (8) et (9).
- 2.5.1 Les essais (9) n'ont pas été pris en compte par la division d'opposition au vu d'incohérences constatées avec des essais réalisés par l'intimée pour un autre dossier et déposés par la requérante durant la procédure orale d'opposition comme document (10). Les documents (9) et (10) comparent tous deux des compositions comprenant *inter alia* un agent oxydant et une silicone de type DC 939 à des compositions comprenant une silicone de formule (I) ou (II) et un agent oxydant.

La Chambre constate effectivement que les essais (9) et (10) donnent des valeurs expérimentales mesurées exactement identiques, alors que les quantités et proportions des mêmes composants essentiels de ces compositions, à savoir entre autres de l'agent oxydant et de la silicone de formule (I) ou (II), sont différentes entre les documents (9) et (10). Par ailleurs, les proportions respectives différentes de

silicone, de peroxyde d'hydrogène et de p-aminophénol dans le document (9) ne confirment pas les explications de l'intimée, à savoir que la composition du document (9) résulterait du mélange des mêmes compositions colorantes et oxydantes présentées dans le document (10) en un ratio différent de 1/1.5.

Force est ainsi de constater les mêmes incohérences et illogismes que la division d'opposition avait déjà relevés à propos des essais (9). Les résultats du document (9) n'apparaissent donc pas crédibles et exploitables.

- 2.5.2 Les essais (7) et (8) comparent des compositions selon l'invention à des compositions comprenant, au lieu d'une amine de formule (I) ou (II), une silicone aminée de type DC 939 sans groupement alcoxy et de structure identique à la silicone DC 929 et différant de celle-ci uniquement par sa teneur dans le produit commercial. Les essais (7) et (8) montrent des valeurs de force de glissement humide significativement plus faibles pour les compositions selon l'invention, ce paramètre traduisant le fait que les mèches de cheveux glissent plus aisément après traitement, d'où un meilleur état de surface des mèches et donc un apport cosmétique supérieur.

Les résultats des essais (7) et (8) en soi n'ont pas été discutés ou contestés par la requérante, ni dans ses écritures, ni durant la procédure orale. La validité de ces essais (7) et (8) n'a été contestée par la requérante que dans la mesure où, selon elle, les silicones aminées utilisées dans les exemples selon l'invention, en l'occurrence les Belsil ADM 652® et Belsil ADM Log 1®, ne correspondraient pas aux silicones aminées de formule (I) et (II) de



l'invention. Ces affirmations sont cependant infirmées par l'annexe I de l'intimée, qui est un courrier du producteur de ces produits confirmant que les produits utilisés dans les essais (7) ou (8) tombent bien sous les formules (I) et (II) de la requête principale, même si le rapport molaire hydroxy/alcoxy est différent de ce qui est revendiqué dans les revendications dépendantes 2 et 3 de la requête principale.

Aucun élément ou argument ne permet donc de remettre en cause les essais (7) et (8) et ces essais constituent donc une preuve à l'appui de l'amélioration présumée. Les essais (7) et (8) confirment donc que les compositions selon l'invention résolvent le problème posé.

2.6 La question qui se pose ensuite est de savoir si la solution revendiquée découlait à l'évidence de l'état de la technique disponible pour l'homme du métier.

2.6.1 L'homme du métier se retrouve confronté à une multiplicité de choix d'agents siliconés potentiels à rajouter dans les compositions oxydantes. Les produits de formule générale (I) et (II), comme le Belsil ADM 652® et le Belsil ADM 6057® mentionnés dans la description du brevet contesté (voir par. [0030]-[0031]), sont connus des documents (2) ou (14) qui ne mentionnent pas l'effet réparateur et en particulier une amélioration de l'état de surface des cheveux et du document (13) qui se rapporte au traitement de fibres textiles. L'homme du métier n'aurait donc pas envisagé *a priori* d'incorporer ces produits dans des compositions oxydantes telles que décrites dans le document (5), encore moins afin d'obtenir une amélioration de l'état de surface des cheveux.

La même conclusion s'impose pour les mêmes raisons, si le choix de l'état de la technique le plus proche avait été le document (6).

La solution envisagée n'est ainsi pas évidente.

2.6.2 La Chambre ne peut en particulier suivre l'argument de la requérante, selon lequel le choix d'une silicone aminée de formule (I) ou (II) résultait d'une situation de voie unique ("one-way-street") et que le problème à résoudre ne pouvait en fait être que la mise à disposition de compositions oxydantes alternatives, et que tout effet lié à cette composition ne pouvait être considéré que comme un effet bonus.

La requérante cite à l'appui de son postulat le document (4) qui, selon elle, montre que le produit Belsil ADM 6057 E® cité dans la description est en fait une amodiméthicone de structure identique à celle des produits divulgués dans le document (5), et qu'en conséquence le problème ne pouvait être posé que sous la forme d'une alternative.

La Chambre ne peut suivre cet argument pour les raisons suivantes:

- a) Le document (4) a trait au produit dénommé "amodiméthicone", une silicone aminée qui, selon la formule donnée dans le document (4) ne présente aucun groupement alcoxy et possède comme groupements terminaux un groupement hydroxyle et un atome d'hydrogène. Le même document (4) recense comme produit commercial renfermant cette silicone aminée sans groupement alcoxy le produit Belsil ADM 6057 E®.
- b) Le document (14) est la monographie dudit produit Belsil ADM 6057 E® donnant la formule générale du produit où l'on voit que la chaîne siliconée possède comme groupement terminal un même radical

R. La nature de ce radical R n'est pas définie dans le document (14). Les documents (4) et (14) présentent ainsi une contradiction quant à la structure réelle du produit Belsil ADM 6057 E®, en particulier quant à la nature des groupements terminaux, voire la présence ou non d'au moins un groupement alcoxy terminal, même si le document (14) divulgue un radical terminal R indéfini sur la chaîne siliconée.

- c) Cependant et quand bien même le produit Belsil ADM 6057 E® ne tomberait pas sous la formule générale (II) revendiquée, ce point ne fait que mettre en évidence une imperfection potentielle de la description car relevant plutôt d'un problème d'adaptation de la description et ne présente aucune pertinence quant à la discussion sur l'activité inventive. Aucun des documents utilisés ne divulgue en effet le produit Belsil ADM 6057 E® ou n'envisage son utilisation. En outre, l'activité inventive s'évalue vis-à-vis de l'objet des revendications et non sur le contenu de la description.
- d) En ce qui concerne la possibilité que l'effet technique réalisé par la composition soit un effet obtenu par surcroît ("bonus effect"), ce point ne peut s'observer que dans les situations de voie unique ("one-way-street"), donc à l'aune de l'analyse de l'évidence de la solution. Si la solution donnée par la revendication est la solution inévitablement envisagée par l'homme du métier au vu de l'état de la technique le plus proche, alors et alors seulement la situation de voie unique peut se présenter. Si, au contraire, de multiples possibles alternatives équivalentes s'offrent à l'homme du métier, et que le choix doit s'effectuer parmi toutes ces alternatives, alors

il ne peut être question d'effet obtenu par surcroît. Ce point ne peut donc être évalué que lors de l'analyse de l'évidence de la solution revendiquée par la requête principale, et ne peut impliquer une reformulation du problème technique. En effet, dans tous les cas, la possibilité que l'effet présumé ne soit qu'un effet obtenu par surcroît ne fournit pas de base pour la redéfinition du problème sous forme de mise à disposition d'une composition alternative, mais nécessite bien la réalité et l'existence d'un problème technique.

- 2.7 La Chambre ne dispose donc d'aucun élément ou argument remettant en cause la décision de la division d'opposition. La requête principale remplit les conditions de l'article 56 CBE.

## **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit**

Le recours est rejeté

Le Greffier :

Le Président :



S. Fabiani

J. Riolo

Décision authentifiée électroniquement