

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 23 novembre 2018**

N° du recours : T 2197/15 - 3.3.10

N° de la demande : 09179885.0

N° de la publication : 2198839

C.I.B. : A61K8/31, A61K8/92, A61K8/49,
A61Q5/10

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition de teinture d'oxydation des fibres kératiniques
comprenant un corps gras et un dérivé 4,5-diaminopyrazole

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposantes :

Kao Germany GmbH
Henkel AG & Co. KGaA

Référence :

Composition de teinture d'oxydation / L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56

Mot-clé :

Activité inventive - (non)

Décisions citées :

Exergue :



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 2197/15 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 23 novembre 2018

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

Mandataire : Duvert, Sandra
L'Oréal
Service DIPI
9 Rue Pierre Dreyfus
92110 Clichy (FR)

Requérant II: Kao Germany GmbH
(Opposant 1) Pfungstädter Strasse 92-100
64297 Darmstadt (DE)

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

Intimé : Henkel AG & Co. KGaA
(Opposant 2) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

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

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 16 septembre 2015 concernant le
maintien du brevet européen No. 2198839 dans une
forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président J.-C. Schmid
Membres : M. Kollmannsberger
 W. Van der Eijk

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant I (propriétaire du brevet) et le requérant II (opposant 1) ont introduit un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition établissant que le brevet européen n° 2 198 839 pouvait être maintenu sur la base des revendications de la requête subsidiaire 5 alors pendante. La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit:

" 1. Composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques, comprenant,
A) au moins 25% de corps gras,
B) une ou plusieurs bases d'oxydation choisies parmi les 4,5-diaminopyrazoles ou ses sels d'addition avec un acide,
C) un ou plusieurs précurseurs de colorants additionnels différents de la base d'oxydation définie sous B),
D) un ou plusieurs agents oxydants, et éventuellement
E) un ou plusieurs agents alcalins."

II. Des oppositions avaient été formées par le requérant II et l'intimé (opposant 2) 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 les documents suivants :

- (3a) JP-A-2004-026703 (traduction en anglais),
- (13) US-A-2007/0044253 et,
- (14) US-A-6 099 592.

Selon la division d'opposition, l'objet des revendications 16 et 18 du brevet tel que délivré manquait de nouveauté, alors que l'objet des

revendications 1 des requêtes subsidiaires 1 à 4 alors pendantes manquait d'activité inventive en partant des documents (13) ou (14) comme état de la technique le plus proche de l'invention, le problème résolu par le brevet litigieux étant la mise à disposition de compositions alternatives car il n'était pas crédible que l'amélioration de la chromaticité et de la sélectivité des coloration, montrée dans des essais comparatifs, soit également obtenue pour les compositions revendiquées comprenant seulement 25% de corps gras.

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 alors pendante, limité à des compositions ayant une teneur en corps gras allant de 30 à 55% en poids, impliquait une activité inventive en partant du document (14) comme état de la technique le plus proche de l'invention, le problème résolu par le brevet litigieux étant la mise à disposition de compositions présentant une sélectivité améliorée.

III. Lors de la procédure orale tenue devant la Chambre le 23 novembre 2018 en l'absence de l'intimé qui avait annoncé son intention de ne pas y participer, le requérant I a retiré les requêtes subsidiaires 2 à 4 et 7 à 10 et a défendu son brevet sur la base de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1, 5 et 6 et 11, la requête principale et les requêtes subsidiaires 1, 5 et 6 étant jointes au mémoire exposant les motifs du recours daté du 26 janvier 2016, la requête subsidiaire 11 étant jointe à la lettre de réponse au mémoire de recours du requérant II datée du 11 août 2016.

La revendication 1 de la requête principale est identique à la revendication 1 du brevet tel que délivré.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce que les corps gras sont choisis parmi les composés liquides à température ambiante et à pression atmosphérique.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 en ce que la concentration en corps gras va de 30 à 80% du poids total de la composition.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 diffère de la revendication de la requête subsidiaire 5 en ce que les corps gras sont choisis parmi les alcanes inférieurs, les alcools gras, les esters d'acides gras, les esters d'alcool gras, les huiles non siliconées.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 11 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 en ce que le précurseur de colorant additionnel est choisi parmi les bases d'oxydation ortho- et para-phénylènediamines, les bases hétérocycliques, ainsi que les sels d'addition de ces composés avec un acide.

- IV. Selon le requérant I, en ce qui concerne l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 11, le document (14) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Les compositions revendiquées se distinguaient des compositions du document (14) par le choix d'ortho-, para-phénylènediamines ou les bases hétérocycliques comme base d'oxydation additionnelle, ainsi que par une

teneur de 30 à 80% % en poids de corps gras dans la composition. Le problème technique à résoudre était l'amélioration des propriétés tinctoriales, notamment la sélectivité de la coloration. Les résultats des essais comparatifs déposés avec une lettre datée du 23 février 2015 (document (15)) montraient qu'une composition B2 selon l'invention comprenant 32,5% en poids de d'hexyldecanol (corps gras) était moins sélective qu'une composition B1 n'en comprenant que 20% et donc le problème de l'amélioration de la sélectivité était résolu par les compositions revendiquées. Partant des compositions du document (14), l'homme du métier ne trouvait pas l'enseignement d'augmenter la teneur en corps gras en vue d'améliorer la sélectivité de la coloration. L'objet de la revendication 1 de la requête principale impliquait donc une activité inventive.

- V. Selon le requérant II, en ce qui concernait la requête subsidiaire 11, ce serait le document (3a) qui représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention, le problème résolu était la mise à disposition de compositions alternatives et la solution était évidente à la lumière du document (14).

D'autre part, si on devait partir du document (14) comme état de la technique le plus proche de l'invention, le problème résolu par l'invention n'était que la mise à disposition de compositions alternatives, car il n'était pas possible de conclure à partir des tests comparatifs du document (15) une amélioration de la sélectivité de la coloration lorsque la teneur en corps gras était augmentée dans les compositions tinctoriales du document (14). La solution au problème de la mise à disposition de compositions alternatives était évidente, notamment à la lumière du document (3a). L'objet de la revendication 1 de la requête

subsidaire 11 n'impliquait donc pas d'activité inventive.

- VI. L'intimé n'a pas soumis d'arguments dans la procédure de recours. Il a fait sien les arguments du requérant II.
- VII. Le requérant I (propriétaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et le maintien du brevet sur la base de la requête principale, ou subsidiairement sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1, 5, 6 et 11, les requêtes subsidiaires 1, 5 et 6 étant déposés avec la lettre datée du 26 janvier 2016, et la requête subsidiaire 11 avec la lettre datée du 11 août 2016.

Le requérant II (opposant 1) a demandé l'annulation de la décision et la révocation du brevet.

L'intimé (opposant 2) a demandé par écrit l'annulation de la décision et la révocation du brevet.

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

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables.
2. *Activité inventive : requête principale et requêtes subsidiaires 1, 5, 6 et 11*

Les compositions objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 11 sont incluses dans l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré (requête

principale) et des requêtes subsidiaires 1, 5 et 6. Par conséquent, si les compositions de la revendication 1 de la requête subsidiaire 11 n'impliquaient pas d'activité inventive, cette conclusion s'appliquerait également, au moins dans cette étendue, à l'objet de la revendication 1 des requêtes principale et subsidiaires 1, 5 et 6. Dans ces circonstances, il donc est approprié d'examiner, dans un premier temps l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 11.

2.1 Art antérieur le plus proche

Les requérants ont des avis divergents en ce qui concerne la détermination de l'état de la technique le plus proche de l'invention. Selon le requérant I, c'est le document (14) qui représente l'état de la technique le plus proche de l'invention, alors que pour le requérant II, ce serait le document (3a).

Le brevet litigieux concerne des compositions pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques faciles à mélanger et à appliquer et vise à améliorer leurs propriétés tinctoriales au niveau de la puissance, l'intensité et/ou de l'homogénéité de la teinture (voir paragraphes [0009] et [0011] du brevet litigieux). Les essais comparatifs des exemples 2 et 3 du brevet litigieux montrent une amélioration des propriétés tinctoriales en comparant des compositions de teinture comprenant un dérivé de 4,5-diaminopyrazole en tant que base d'oxydation. Il ressort donc du contexte du brevet litigieux que le but visé par le brevet litigieux est d'améliorer les propriétés tinctoriales des compositions de teinture utilisant un 4,5-diaminopyrazole comme précurseur d'oxydation.

Le document (14) concerne des compositions de teinture d'oxydation des fibres kératiniques comprenant des dérivés de 4,5-diaminopyrazoles substitués en position 3 de formule I comme bases d'oxydation (revendication 1). Ces bases d'oxydation permettent d'obtenir des colorations intenses (voir colonne 1, lignes 55 à 63) et peu sélectives (colonne 1, lignes 38 à 43).

Les dérivés 4,5-diaminopyrazoles substitués en position 3 du document (14) sont mis en œuvre dans des compositions de teinture comprenant entre autres 5,0% en poids d'alcool oléique qui est un corps gras (colonne 24, exemples d'application 10 à 18) et du peroxyde d'hydrogène (agent oxydant). Il est de plus mentionné dans le document que les compositions de teinture peuvent également comprendre au moins une base d'oxydation additionnelle, telle une para-phénylènediamine ou une base hétérocyclique (voir colonne 6, lignes 13 à 20).

Les compositions de teinture selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 11 se différencient donc des compositions de teinture du document (14) par une teneur en alcool gras supérieure et par le choix d'une base d'oxydation supplémentaire choisi parmi les para-phénylènediamines et les bases hétérocycles.

Le document (3a) divulgue une composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques comprenant entre autres un composé huileux (B), un colorant (E) et un agent oxydant (voir revendication 1, page 1, paragraphe [0001]). L'un des objectifs du document (3a) est de fournir une composition capillaire capable d'assurer une capacité de teinture des cheveux suffisante tout en offrant une bonne stabilité de stockage (paragraphe [0005]). La composition de

teinture de l'exemple 1 contient entre autres 60% en poids de paraffine liquide, des bases d'oxydation (la para-phénylènediamine et le para-aminophénol) et du peroxyde d'hydrogène (agent oxydant).

Les compositions de teinture selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 11 se différencient des compositions de teinture du document (3a) uniquement par la présence d'un dérivé 4,5-diaminopyrazole comme base d'oxydation.

Etant donné qu'il ressort des exemples comparatifs du brevet litigieux qu'un des objectifs du brevet est d'améliorer les propriétés tinctoriales de compositions utilisant un dérivé 4,5-diaminopyrazole comme précurseur de coloration, ce dérivé étant par conséquent un composant obligatoire des compositions de teinture du brevet litigieux, la Chambre, en accord avec le requérant I et la division d'opposition, considère que le document (14) qui divulgue des compositions de teinture utilisant les 4,5-diaminopyrazoles comme précurseur d'oxydation constitue un état de la technique plus proche de l'invention que le document (3a).

2.2 *Problème technique*

Selon le requérant I, en partant du document (14) comme état de la technique le plus proche de l'invention, le problème technique à résoudre était la mise à disposition de compositions tinctoriales des fibres kératiniques aboutissant à des colorations moins sélectives, c'est-à-dire plus homogènes.

2.3 *Solution*

La solution proposée par le brevet litigieux est la composition tinctoriale selon la revendication 1 caractérisée en ce que la composition comprend de 30 à 80% en poids d'un corps gras choisi parmi les alcanes inférieurs, les alcools gras, les esters d'acides gras, les esters d'alcool gras, les huiles non siliconées et comprend une base d'oxydation supplémentaire choisie parmi les ortho- et para-phénylènediamines et les bases hétérocycliques.

2.4 *Succès*

Pour montrer que ce problème de l'amélioration était résolu par les compositions revendiquées, le requérant I s'est référé aux essais comparatifs du document (15), notamment à la comparaison entre les compositions B1 et B2.

Cependant, la composition de teinture B1 dite comparative ne comprend aucun dérivé 4,5-diaminopyrazole substitué en position 3 comme base d'oxydation, qui est pourtant la base d'oxydation essentielle des compositions de teinture divulguées dans le document (14) (voir revendication 1). La composition dite comparative ne représente donc pas une composition selon l'état de la technique le plus proche. Par conséquent, les essais comparatifs du document (15) ne permettent pas de conclure que les compositions revendiquées aboutissent à une coloration de meilleure sélectivité en comparaison avec les compositions du document (14).

Selon le requérant I, la jurisprudence constante des chambres de recours permettait pour montrer un effet de

modifier la composition représentante l'état de la technique le plus proche dans des tests comparatifs. Le dérivé 4,5-diaminopyrazole utilisé dans les exemples du test comparatif ne différait des composés du document (14) uniquement par une substitution méthyle et ce composé était en outre divulgué dans d'autres documents comme base d'oxydation pour des compositions de teinture.

Il est vrai que des essais comparatifs ne peuvent pas être écartés au seul motif qu'ils ne reproduisent pas exactement la composition spécifiquement divulguée dans les exemples de l'état de la technique le plus proche, puisque la divulgation d'un document n'est pas, en général, restreinte aux exemples spécifiques. Cependant, sauf nécessité ou circonstances exceptionnelles, la composition reflétant l'état de la technique dans les essais comparatifs doit néanmoins refléter l'enseignement général du document de l'état de la technique le plus proche en y incorporant toutes ses caractéristiques essentielles. Or, dans le cas d'espèce, il n'y avait aucune raison de s'écarter des bases d'oxydation requises dans les compositions tinctoriales du document (14), puisque celles-ci sont expressément mentionnées pour les compositions du brevet litigieux (voir page 7, ligne 57 à page 8, ligne 5).

Pendant la procédure d'opposition et de recours, c'est le requérant I qui a argumenté que le document (14) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Il lui appartenait donc de montrer une amélioration des propriétés tinctoriales par rapport aux compositions de ce document (14), et non pas, par rapport à des compositions tinctoriales divulguées dans d'autres documents et utilisant le dérivé de 4,5-

diaminopyrazole non substitué en position 3 comme précurseur de coloration. D'autre part, faute d'être fondée par des preuves tangibles l'affirmation du requérant I selon lequel la substitution en position 3 des dérivés 4,5-diaminopyrazols n'a pas d'influence sur l'amélioration montrée dans les tests comparatifs est spéculative et donc, ne peut pas être retenue.

Par conséquent, tous les arguments du requérant I à l'appui de la démonstration de l'amélioration de la sélectivité par les tests comparatifs doivent être écartés.

2.5 *Reformulation du problème technique*

Comme les essais comparatifs du requérant I ne permettent pas de conclure que le problème technique tel qu'il a défini (point 2.2 ci-dessus) ait effectivement été résolu par les compositions revendiquées, il convient de reformuler le problème technique à résoudre de façon moins ambitieuse, à savoir, en celui de proposer une alternative aux compositions de teinture d'oxydation du document (14).

2.6 *Evidence*

Par conséquent, la question en suspens est de savoir si la solution proposée par le brevet litigieux pour résoudre le problème de la mise à disposition de compositions alternatives découlait de façon évidente de l'état de la technique disponible, en d'autres termes s'il était évident pour l'homme du métier d'ajouter une base d'oxydation supplémentaire choisie parmi les ortho- et para-phénylènediamines et les bases hétérocycliques et d'augmenter la teneur en corps gras choisi parmi les alcanes inférieurs, les alcools gras,

les esters d'acides gras, les esters d'alcool gras et les huiles non siliconées dans la composition de teinture du document (14).

Le document (3a) divulgue des compositions de teinture d'oxydation comprenant une composante huileuse (revendication 1), notamment de la paraffine liquide ou l'alcool isostéaryle dans une proportion de 50 à 90, préférentiellement de 50 à 70% en poids (voir paragraphe [0020]). De plus, il est commun dans le domaine de la teinture d'associer plusieurs bases d'oxydation. Le document (14) prévoit d'ailleurs l'association de dérivés 4,5-diaminopyrazoles avec des bases d'oxydation additionnelles choisies parmi les para phénylènediamines et les bases hétérocycliques (voir colonne 6, lignes 13-20).

Par conséquent, la solution d'ajouter dans les compositions de teinture d'oxydation du document (14) une base d'oxydation supplémentaire, telle que la para phénylènediamine, et d'augmenter la teneur en alcool gras dans une proportion de 50 à 70% en poids est évidente pour l'homme du métier souhaitant mettre à disposition d'autres compositions de teinture. L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 11 manque donc d'activité inventive.

3. En conséquences, la Chambre arrive à la conclusion que, la requête subsidiaire 11, et pour les mêmes raisons, les requêtes principale et subsidiaires 1, 5 et 6 doivent être rejetées pour défaut d'activité inventive.

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

J. Schmid

Décision authentifiée électroniquement