

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 20 février 2020**

N° du recours : T 0753/18 - 3.3.07

N° de la demande : 05300250.7

N° de la publication : 1584329

C.I.B. : A61Q5/04, A61K8/46, A45D7/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Procédé de traitement capillaire et utilisation dudit procédé

Titulaire du brevet :
L'Oréal

Opposante :
Kao Germany GmbH

Normes juridiques appliquées :
Article 56 CBE
Article 13 RPCR

Mot-clé :
Admission des essais comparatifs (oui)
Activité inventive - Requête principale (non)
Activité inventive - Requête subsidiaire 1 (non)
Requête subsidiaire 2 - Admissible (oui)
Activité inventive - Requête subsidiaire 2 (oui)-

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 0753/18 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 20 février 2020

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

Mandataire : Caillet, Isabelle
Casalonga & Partners
Bayerstrasse 73
80335 München (DE)

Intimé : Kao Germany GmbH
(Opposant) Pfungstädter Str. 98-100
64297 Darmstadt (DE)

Mandataire : Grit, Mustafa
Kao Germany GmbH
Pfungstädter Strasse 98-100
64297 Darmstadt (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 11 janvier 2018 par laquelle le brevet européen n° 1584329 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président A. Uselli
Membres : D. Boulois
C. Schmidt

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 1 584 329 a été délivré sur la base de 14 revendications.

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

"1. Procédé de traitement des fibres capillaires, sans application supplémentaire d'une composition contenant un oxydant chimique, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- application sur les fibres capillaires d'une composition réductrice sans céramide contenant au moins un agent réducteur, le ou les agents réducteurs étant choisis parmi les thiols et représentant moins de 3% en poids du poids total de la composition réductrice si la composition ne contient pas d'aminothiols, et moins de 5% si la composition contient au moins un aminothiol,
- élévation de la température des fibres capillaires, au moyen d'un fer chauffant, à une température comprise entre 120°C et 220°C, l'élévation de la température étant effectuée avant ou après le rinçage éventuel des fibres capillaires."

II. 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 21 septembre 2017, la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet. La décision était basée sur les revendications telles que délivrées, et sur les

jeux de revendications déposés comme requêtes subsidiaires 1-3 par lettre datée du 17 juillet 2017.

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

D1 : US 2003/0033677 A1
D2 : JP 2002-356408 A
D3 : Traduction automatique de D2
D4 : JP 2000-139545 A
D5 : Traduction automatique de D4
D6 : US 5,749,379
D7 : Essais comparatifs

V. Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que l'objet de la revendication 1 de la requête principale était nouveau au vu de D1, D2/D3, et D4/D5.

Le document D2/D3 était l'état de la technique le plus proche, et décrivait un procédé de traitement des fibres capillaires comprenant l'application sur les cheveux d'une composition réductrice, suivie de l'application de chaleur par un fer chauffant. La caractéristique technique différenciant l'objet de la revendication 1 du brevet contesté du procédé selon D2/D3 était la concentration de l'aminothiols.

Les tests comparatifs D7 démontraient que le respect de la couleur des cheveux n'était obtenu que pour une concentration de thiols inférieure à 3%, et donc qu'un effet n'avait pas été démontré sur toute la portée de la revendication, en particulier par rapport à D2/D3, et notamment pour l'acétylcystéine. Le problème était donc l'obtention d'un procédé alternatif. D2/D3 envisageait des concentrations d'agent réducteurs de 2

à 11%, rendant la solution évidente. La revendication 1 de la requête principale n'était pas inventive.

La même conclusion s'appliquait aux requêtes subsidiaires 1-3.

- VI. La titulaire (ci-après la requérante) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition. Le mémoire exposant les motifs du recours daté du 18 mai 2018 était accompagné des requêtes subsidiaires 1 à 4.

Aux fins de la préparation de la procédure orale, la Chambre a envoyé une notification, dans laquelle elle notait en particulier que les essais D7 ne permettaient pas une comparaison entre l'enseignement technique de D2/D3 et l'invention revendiquée.

- VII. Par sa lettre datée du 20 novembre 2019, la requérante a déposé les requêtes subsidiaires 1-5 et fourni des essais comparatifs supplémentaires sous la forme du document D8.

Le libellé des revendications 1 des requêtes subsidiaires 1 et 2 s'énonçait 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:

Requête subsidiaire 1

"1. Procédé de traitement des fibres capillaires, sans application supplémentaire d'une composition contenant un oxydant chimique, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- application sur les fibres capillaires d'une réductrice sans céramide contenant au moins un agent réducteur, le ou les agents réducteurs étant choisis parmi les thiols et ~~représentant~~ **étant présent(s) en une concentration comprise entre 0,1% et** ~~moins de 3%~~ en poids du poids total de la composition réductrice si la composition ne contient pas d'aminothiols, **et en une concentration comprise entre 0,1% et** ~~moins de 5%~~ si la composition contient au moins un aminothiol,
- élévation de la température des fibres capillaires, au moyen d'un fer chauffant, à une température comprise entre 120°C et 220°C, l'élévation de la température étant effectuée avant ou après le rinçage éventuel des fibres capillaires."

Requête subsidiaire 2

"1. Procédé de traitement des fibres capillaires, sans application supplémentaire d'une composition contenant un oxydant chimique, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- application sur les fibres capillaires d'une composition réductrice sans céramide contenant au moins un agent réducteur, le ou les agents réducteurs étant choisis parmi les thiols **non aminés** et représentant moins de 3% en poids du poids total de la composition réductrice ~~si la composition ne contient~~ **contenant** pas d'aminothiols, ~~et moins de 5% si la composition contient au moins un aminothiol,~~
- élévation de la température des fibres capillaires, au moyen d'un fer chauffant, à une température comprise entre 120°C et 220°C, l'élévation de la température étant effectuée avant ou après le rinçage éventuel des fibres capillaires."

VIII. La procédure orale s'est tenue le 20 février 2020.

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

Admission des essais D8

Les essais ont été déposés en réponse à la notification de la Chambre et plusieurs mois avant la tenue de la procédure orale. Les essais sont simples techniquement et complètent les essais déjà discutés en phase d'opposition.

Requête principale - Activité inventive

D2/D3 était l'état de la technique le plus proche et décrivait un procédé dont la revendication 1 différait essentiellement en la teneur en agent réducteur choisi parmi les thiols. Les essais D7 montraient un effet d'amélioration du lissage et de la maîtrise du volume des cheveux à l'aide du procédé revendiqué, tout en respectant la couleur des cheveux teints, par rapport à une composition comprenant une quantité d'agent réducteur supérieure à celle revendiquée. Partant de D2/D3, l'homme du métier n'était nullement incité à utiliser une quantité d'agent réducteur particulière, à savoir moins de 5% en poids lorsque la composition comprend un aminothiols, ou moins de 3% en poids lorsque la composition ne comprend pas d'aminothiols.

Même si les essais D7 n'étaient pas pris en compte, le problème serait la mise à disposition d'un autre procédé de traitement des fibres capillaires, permettant le respect de la couleur des cheveux teints. D2/D3 n'abordait pas les problèmes de maîtrise du volume et de respect de la couleur des cheveux teints. L'homme du métier n'était nullement incité à choisir

les thiols et à utiliser une quantité particulière d'agent réducteur, quand la composition contenait un aminothiols ou un thiol non aminé.

Requête subsidiaire 1 - Activité inventive

Les arguments restaient les mêmes.

Admission de la requête subsidiaire 2

La requête subsidiaire 2 correspondait à la requête subsidiaire 3 déjà présente dans la procédure, déposée avec le mémoire de recours. Cette requête était une réponse directe à la décision de la division d'opposition.

Requête subsidiaire 2 - Activité inventive

Les essais D7 démontraient l'existence d'un effet, d'où la présence d'une activité inventive.

X. Les arguments suivants ont été avancés par l'intimée durant la procédure orale:

L'intimée n'avait soumis aucune requête et argument par écrit, et a présenté son cas durant la procédure orale devant la Chambre.

Admission des essais D8

Ces essais auraient du être déposés avec le mémoire de recours en réponse à la décision de la division d'opposition. La Chambre n'avait pas soulevé de nouveaux faits dans sa notification qui ne pouvait pas être la raison du dépôt de nouveaux essais.

Requête principale - Activité inventive

L'état de la technique le plus proche était D2/D3, et la caractéristique différenciant la revendication 1 de la requête principale de l'objet de D3 était la concentration en agent réducteur. Les essais D8 et D7 ne pouvaient démontrer un effet, en particulier sur l'ensemble de l'objet de la revendication 1. Le problème devenait la mise à disposition d'un procédé alternatif, dont la solution était évidente.

Admission de la requête subsidiaire 2 dans la procédure

La requête subsidiaire 2 n'était pas discutée dans la décision de la division d'opposition, et était une nouvelle requête déposée en phase de recours.

Requête subsidiaire 2 - Activité inventive

D7 donnait des résultats expérimentaux pour une concentration en agent réducteur de 5%, alors que la revendication se limitait à une concentration de 3%. Il n'y avait pas de comparaison directe avec D3, et le problème restait la mise à disposition d'un procédé alternatif.

XI. Requêtes

La requérante a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et le maintien du brevet tel que délivré et, à défaut, son maintien selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 5 telles que déposées avec la lettre datée du 20 novembre 2019.

L'intimée a demandé le rejet du recours et la non-admission des essais comparatifs déposés avec la lettre

datée du 20 novembre 2019 (document D8) et la non-admission des requêtes subsidiaires 1 à 5 déposées le même jour.

Motifs de la décision

1. Admission des essais comparatifs D8 du 20 novembre 2019

Ces tests ont été déposés tardivement quelques mois avant la tenue de la procédure orale et faisaient suite à une notification de la Chambre de recours.

Ces essais consistent en des essais comparatifs et constituent la réponse de la requérante sur un point d'activité inventive, à savoir l'impossibilité d'extrapoler les résultats des essais D7 à l'objet de la revendication 1 de la requête principale. Ce point avait déjà fait l'objet d'un débat en procédure d'opposition, était mentionné dans la décision de la division d'opposition et a été soulevé à nouveau par la Chambre dans son opinion préliminaire.

Ces essais sont techniquement très simples et compréhensibles directement. En outre, leur dépôt s'est fait dans le cadre de la discussion sur l'activité inventive et n'ouvre pas de nouveau point de discussion.

L'intimée n'a produit aucun argument ou requête en phase écrite de la procédure de recours en opposition, alors que cette-ci se doit d'être interactive. Sa seule communication se bornait à confirmer sa venue à la

procédure et demandait une traduction du français vers l'anglais.

L'intimée n'a en particulier pas répondu au mémoire de recours, ce qui fait que la situation n'était pas claire, et pouvait justifier que la requérante attende une opinion préliminaire de la Chambre pour déposer de nouvelles requêtes, faits ou arguments.

L'intimée n'a pas plus répondu au dépôt ultérieur des nouvelles requêtes subsidiaires et des essais D8, alors qu'elle disposait de suffisamment de temps. Elle n'a en particulier jamais cherché à commenter les essais D8 en phase écrite de la procédure de recours, ni même demandé à déposer des contre-essais.

Au vu du déroulé de la procédure, il s'ensuit que la Chambre exerce son pouvoir discrétionnaire et admet les essais D8 dans les débats (Article 13 RPBA 2007).

2. Requête principale - Activité inventive

2.1 L'invention se rapporte à un procédé de traitement des fibres capillaires.

2.2 La division d'opposition a considéré dans sa décision que le document D2/D3 constituait l'état de la technique le plus proche. Ce choix n'a pas été contesté, ni par la requérante ni par l'intimée.

Le document divulgue de façon générale le traitement des fibres capillaires par une composition comprenant un agent réducteur à une concentration de 2 à 11% en poids et avec ou sans un agent oxydant (voir rev. 3 et 4), suivi d'une étape de chauffage entre 60-220°C ; l'agent réducteur peut être un aminothiols, comme la N-

acétyl cystéine, l'acide thioglycolique, un sel de cet acide, ou également un dérivé thioglycéryle éther (voir par. [0007] de D3).

D2/D3 divulgue plus particulièrement dans l'exemple 1 un traitement des fibres capillaires pour éviter les dommages aux cheveux, par application d'une composition comprenant 6% en poids d'un aminothiols, en l'occurrence la N-acétyl cystéine, suivi d'une étape de chauffage à 140°C ou 180°C sans application d'agent oxydant (voir par. [0045] et [0047], exemple 1 de D3).

L'exemple 1 de ce document ne divulgue donc pas en particulier le traitement par une composition comprenant moins de 5% en poids d'un agent réducteur aminothiols.

2.3 Selon la requérante, les effets associés à la différence en concentration de l'agent réducteur sont la modification du comportement de la fibre capillaire tout en limitant son altération, la maîtrise de son volume, tout en respectant mieux la couleur des cheveux teints.

2.4 La requérante s'appuie sur les essais D7 et D8 pour démontrer l'effet.

Ces essais se rapportent respectivement aux deux alternatives envisagées par l'objet de la revendication 1 selon que le procédé implique ou non un agent réducteur de type aminothiols, en l'occurrence:

- "un agent réducteur choisi parmi les thiols et représentant moins de 3% en poids du poids total de la composition réductrice si la composition ne contient pas d'aminothiols" et

- "un agent réducteur choisi parmi les thiols et représentant ... moins de 5% si la composition contient au moins un aminothiols".

2.5 Les essais D7 comparent l'effet sur des fibres capillaires entre un procédé selon l'invention utilisant une composition 2 comprenant 2% en poids de thioglycolate d'ammonium et un procédé comparatif utilisant une composition 1 comprenant 5% en poids de thioglycolate d'ammonium; les deux procédés n'emploient ainsi pas d'aminothiols. Ces essais D7 ne permettent donc pas de comparaison avec l'exemple 1 de D2/D3 et sont donc a priori inexploitable.

Les résultats des essais D7 montrent cependant une meilleure protection de la couleur des cheveux teints pour le procédé selon l'invention avec un ΔE mesuré de 4.35 au lieu de 14.58 pour le procédé comparatif.

2.5.1 Les essais D8 présentent une comparaison entre un procédé impliquant des compositions comprenant un aminothiols, à savoir un procédé impliquant une composition A comparative comprenant 6% en poids de N-acétyl-L-cystéine selon l'exemple 1 de D2/D3, et un procédé selon l'invention impliquant une composition B comprenant 4% en poids de N-acétyl-L-cystéine.

Les essais D8 montrent que le procédé selon l'invention utilisé dans ces essais protège mieux la couleur des cheveux teints que le procédé comparatif. Ceci est prouvé par la mesure du ΔE pour les deux procédés qui montre une différence significative en faveur du procédé selon l'invention, à savoir un ΔE de 2.64 pour le procédé selon l'invention, au lieu d'un ΔE de 5.03 pour le procédé comparatif.

Les résultats des essais D8 ne sont cependant également pas exploitables, car les résultats croisés des essais D7 et D8 mettent en évidence une absence d'effet sur l'ensemble de l'objet de la revendication 1 de la requête principale.

La revendication 1 de la requête principale englobe en effet un procédé utilisant un agent réducteur en quantité de "moins de 5% si la composition contient au moins un aminothiols" comprenant ainsi l'utilisation d'un agent réducteur de type thioglycolate en quantité proche de 5% en poids, de l'ordre de 4.9% en poids par exemple, combiné à et une quantité minimale d'agent réducteur de type aminothiols, comme de l'ordre de 0.1% en poids d'acétylcystéine; cette composition combinée d'agents réducteurs est très proche de la composition utilisée dans le procédé comparatif de D7, à savoir une composition comprenant 5% en poids de thioglycolate. Or, il s'avère que les essais D7 montrent qu'un procédé utilisant 5% en poids d'agent réducteur de type thioglycolate produit un résultat médiocre en ce qui concerne le respect de la couleur des cheveux teints, avec un ΔE de l'ordre de 14,58, alors que selon D8 un procédé comparatif impliquant l'utilisation de N-acétyl-cystéine à 6% selon D2/D3 obtient un ΔE bien meilleur de 5.03.

Il ressort de ceci que le procédé selon l'exemple 1 de D2/D3 impliquant une composition comprenant 6% en poids d'un aminothiols produit un meilleur effet que certaines alternatives du procédé selon l'invention impliquant l'utilisation d'un agent réducteur en quantité de "moins de 5% si la composition contient au moins un aminothiols", comme démontré par les résultats croisés des essais D7 et D8.

Il n'est donc pas possible de conclure à l'existence d'un effet technique particulier lié à la différence technique entre le procédé revendiqué et la divulgation de D2/D3.

2.6 Le problème doit être ramené à la mise à disposition d'un procédé alternatif.

2.7 D2/D3 suggère un procédé utilisant une composition comprenant une concentration en agent réducteur comprise entre 2 et 11% en poids, voire de 4 à 11% en poids (voir D3 paragraphe [0008]). Au vu des limites inférieures de concentration divulguées, il apparaît que la solution est évidente.

2.8 Il s'ensuit que la requête principale n'est pas inventive (Article 56 CBE).

3. Requête subsidiaire 1 - Admission dans la procédure de recours

Au vu des conclusions négatives immédiatement apparentes quant au manque d'activité inventive de la requête subsidiaire 1 (voir point 4 ci-dessous), il n'apparaît pas nécessaire de discuter de façon extensive l'admission de la requête subsidiaire 1 dans la procédure de recours.

La requête subsidiaire 1 est admise dans la procédure (Article 13 RPCR).

4. Requête subsidiaire 1 - Activité inventive

4.1 La revendication 1 de cette requête a été restreinte par une limite inférieure de concentration de l'agent réducteur de 0.1% en poids, soit "le ou les agents

réducteurs étant choisis parmi les thiols et **étant présent(s) en une concentration comprise entre 0,1% et 3%** en poids du poids total de la composition réductrice si la composition ne contient pas d'aminothiols, **et en une concentration comprise entre 0,1% et 5%** si la composition contient au moins un aminothiol".

Cette modification n'a aucune incidence sur l'évaluation de l'activité inventive, puisque ne constituant pas une différence supplémentaire avec la divulgation de D2/D3.

La requête subsidiaire 1 ne remplit pas les conditions de l'article 56 CBE.

5. Requête subsidiaire 2 - Admission en procédure de recours

La revendication 1 de cette requête comporte la suppression d'une alternative dans le procédé revendiqué, en l'occurrence l'alternative impliquant l'utilisation d'un agent réducteur de type aminothiol.

Cette requête correspond à la requête subsidiaire 3 déposée avec le mémoire de recours, donc au stade le plus tôt de la procédure de recours. Au vu des modifications apportées à cette requête, qui sont de nature à faciliter la procédure, il apparaît que cette requête est une réponse directe à la décision de la division d'opposition.

En conséquence, la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation admet cette requête dans la procédure (Article 13 RPCR).

6. Requête subsidiaire 2 - Activité inventive

6.1 L'objet de la revendication 1 a été restreint à un procédé impliquant uniquement un agent réducteur thiol non aminé.

Le document D2/D3 reste l'état de la technique le plus proche. Cependant, au vu des amendements apportés à la revendication 1 de cette requête, l'exemple 1 de D2/D3, qui divulguait un procédé impliquant l'utilisation d'un aminothiols, en l'occurrence la N-acétyl-L-cystéine, n'est plus pertinent.

D2/D3 divulgue également de façon générale le traitement des fibres capillaires:

- avec ou sans application d'un agent oxydant (voir revendications 3 ou 4 de D3),
- par l'application d'une composition comprenant un agent réducteur à une concentration de 2 à 11% en poids, suivi d'une étape de chauffage entre 60-220°C,
- par un agent réducteur pouvant être un aminothiols, comme la N-acétyl cystéine, ou un thiol non aminé comme l'acide thioglycolique, un sel de cet acide, ou également un dérivé thio glycéryle éther (voir par. [0007] de D3).

Ce document ne divulgue donc pas en particulier le traitement des fibres capillaires, sans action d'un agent oxydant, et par une composition comprenant moins de 3% en poids d'un agent réducteur thiol non-aminé. Il est en effet nécessaire de faire de multiples sélections pour arriver à l'objet revendiqué.

6.2 Selon la requérante, les effets associés sont la modification du comportement de la fibre capillaire tout en limitant son altération, la maîtrise de son

volume, tout en respectant mieux la couleur des cheveux teints.

- 6.3 Les essais D7 comparent l'effet sur des fibres capillaires entre un procédé selon l'invention utilisant une composition 2 comprenant 2% en poids de thioglycolate d'ammonium et un procédé comparatif utilisant une composition 1 comprenant 5% en poids de thioglycolate d'ammonium. Les résultats montrent une meilleure protection de la couleur des cheveux teints pour le procédé selon l'invention avec un ΔE mesuré de 4.35 au lieu de 14.58 pour le procédé comparatif.

Les essais D7 montrent ainsi que la seule sélection pour le procédé revendiqué, d'une composition ayant une concentration en agent réducteur thiol non-aminé, tel que le thioglycolate d'ammonium, inférieure à 3% en poids, montre un effet amélioré quant au respect de la couleur des cheveux teints. Au vu de la structure chimique des agents réducteurs thiols non-aminés (acide thiolactique et ses esters, monothiolactate de glycerol, acide thyoglycolique et ses esters, thioglycérol,...) et de leur mécanisme d'action sur les fibres capillaires, il est raisonnable de conclure que ces résultats sont extrapolables à l'ensemble des agents réducteurs thiols non-aminés.

Le problème technique d'obtenir la modification du comportement de la fibre capillaire tout en limitant son altération, la maîtrise de son volume, tout en respectant mieux la couleur des cheveux teints est donc bien résolu par le procédé revendiqué.

- 6.4 D2/D3 ne montre aucune indication ou suggestion de sélectionner la plage de concentration de l'agent réducteur telle que divulguée entre 2 et 11% en poids,

à une concentration inférieure à 3% en poids. Rien qu'au vu de la sélection de cette caractéristique, on peut considérer que la solution revendiquée n'est pas évidente.

Il n'y a, de plus, aucune incitation ou suggestion dans D2/D3, de ne pas utiliser un agent oxydant et/ou de sélectionner un agent réducteur non-aminé dans un procédé de traitement des fibres capillaires dans le but de respecter la couleur des cheveux teints

- 6.5 La solution n'est donc pas évidente, et l'objet de la revendication 1 de cette requête est inventive.

- 6.6 La requête subsidiaire 2 remplit les conditions de l'article 56 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contesté est annulée.
2. L'affaire est renvoyé à la division d'opposition afin de maintenir le brevet sur la base de la requête subsidiaire 2 déposée le 20 novembre 2019 et une description à adapter.

La Greffière :

Le Président :



B. Atienza Vivancos

A. Uselli

Décision authentifiée électroniquement