

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [X] Aux Présidents

D E C I S I O N
du 25 avril 2001

N° du recours : T 1205/97 - 3.3.2

N° de la demande : 92400270.2

N° de la publication : 0498707

C.I.B. : A61K 7/13

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de teinture des fibres kératiniques avec un mono- ou dihydroxyindole et un dérivé carbonylé aromatique non-oxydant et agent de teinture

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence :

Procédé de teinture/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 83, 56

Mot-clé :

"Requête principale et requête auxiliaire - faisabilité : oui"
"Mesures routinières"
"Requête principale et requête auxiliaire - activité inventive : non"
"Combinaison évidente en vue d'avantages prévisibles"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 1205/97 - 3.3.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 25 avril 2001

Requérant : Henkel
(Opposant) Kommanditgesellschaft auf Aktien
TFP/Patentabteilung
D - 40191 Düsseldorf (DE)

Mandataire : -

Intimée : L'OREAL
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale
F - 75008 Paris (FR)

Mandataire : Casalonga, Axel
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Morassistr. 8
D - 80469 München (DE)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 1er décembre 1997 concernant le maintien du brevet européen n° 0 498 707 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : U. Oswald
Membres : J. Riolo
S. U. Hoffmann

Exposé des faits et conclusions

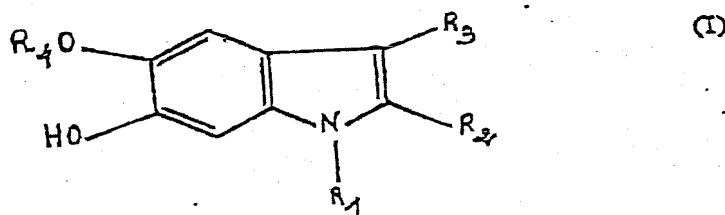
I. Le brevet européen n° 498 707 a été délivré le 2 août 1995 sur la base de la demande européenne n° 92 400 270.2 dont le libellé des revendications 1 et 2 s'énonçait :

"1. Procédé de teinture des fibres kératiniques dans lequel la révélation de la couleur s'effectue uniquement au moyen de l'oxygène de l'air, caractérisé en ce que l'on applique sur les fibres :

a) au moins une composition (A) contenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un mono- ou dihydroxyindole, cette application étant précédée ou suivie par l'application de

b) au moins une composition (B) contenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un dérivé carbonylé aromatique choisi parmi les hydroxyacétophénones, les hydroxybenzophénones, les 2-hydroxy 1,4-benzoquinones, les hydroxy 1,4-naphtoquinones, les amino 1,4-naphtoquinones, les hydroxy 9,10-anthraquinones et les amino 9,10-anthraquinones.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les mono- ou dihydroxyindoles sont choisis parmi les composés de formule (I) :



dans laquelle :

R₁, R₃, et R₄, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C₁-C₄ ; R₂, désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle en C₁-C₄ ; ou un groupement carboxyle ; et les sels correspondants de métaux alcalins, alcalino-terreux, d'ammonium et d'amines de ces composés, le potentiel d'oxydo-réduction des composés de formule (I), mesuré à pH 7 sur électrode de carbone vitreux par voltamétrie, étant inférieur à 200 mV."

Le brevet a été accordé avec dix-huit revendications, dont les revendications 1 à 16 sont relatives à un procédé de teinture, la revendication 17 est relative à un agent de teinture et la revendication 18 est relative à un dispositif de teinture.

II. Le requérant a fait opposition à la délivrance de ce brevet européen, demandant sa révocation en application de l'article 100 a) de la CBE en invoquant l'absence d'activité inventive.

Entre autres, les documents suivants ont été cités au cours des procédures d'opposition et recours :

(1) DE-A-3 902 147

(2) DE-A-3 707 088

III. Dans la décision intermédiaire rendue par la Division d'opposition le 4 novembre 1997, il a été décidé que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire au cours de la procédure d'opposition, le brevet européen N° O 498 707 satisfaisait aux conditions énoncées dans la CBE.

Concernant les modifications apportées aux revendications 17 et 18, excluant tous systèmes oxydants autres que l'oxygène de l'air, la Division d'opposition a estimé qu'elles remplissaient les conditions de l'article 123(2) CBE, car la demande telle que déposée divulguait, en effet, un procédé et des moyens s'y rapportant dans lesquels la révélation de la couleur s'effectuait uniquement au moyen de l'oxygène de l'air.

Elle a aussi exprimé l'opinion que l'expression "non-oxydant" rajoutée dans la revendication 1 du brevet contesté en relation avec les composés (B) avait une signification claire dans le contexte de cette revendication, puisqu'elle ne pouvait que signifier que les composés (B) devaient avoir un potentiel d'oxydation plus faible que l'air, ce qui découlait inévitablement du fait que, selon les termes mêmes de la revendication 1, l'oxygène de l'air devait être le seul oxydant du procédé.

De même, elle a conclu que les exigences de faisabilité au titre de l'article 83 CBE étaient remplies puisque les exemples du brevet attaqué montraient bien que la révélation de la couleur s'effectuait uniquement au moyen de l'oxygène de l'air.

La Division d'opposition était, en outre, de l'avis que l'objet du brevet contesté était nouveau par rapport à

l'état de la technique disponible du fait de l'absence de tous systèmes oxydants autres que l'oxygène de l'air.

Quant à l'activité inventive, elle a considéré que le document (1), qui divulguait un procédé de coloration similaire à celui du brevet en cause utilisant cependant des oxydants chimiques autres que l'oxygène de l'air pour révéler la couleur, représentait l'état de la technique le plus proche.

Comme, de son avis, aucun des documents de l'état de la technique disponibles ne poussait l'homme du métier à se passer de ces oxydants, la Division d'opposition en a conclu que l'objet du brevet tel que modifié ne contrevenait pas aux dispositions des articles 52(1) et 56 CBE.

- IV. Le requérant a introduit un recours contre cette décision.
- V. Une procédure orale devant la Chambre de recours s'est tenue le 25 avril 2001.
- VI. le requérant a invoqué le manque de faisabilité et l'absence d'activité inventive (article 100 a) et b) CBE).

D'après lui, le potentiel rédox des compositions (B) ainsi que celui des indols des compositions (A) n'étant pas connu, le requérant en a déduit que le brevet attaqué contrevenait également aux exigences de l'article 83 CBE, puisque l'homme du métier n'était, de ce fait, pas en mesure de déterminer les couples de compositions (A) et (B) dans lesquels les compositions (B) n'étaient pas oxydantes pour les compositions (A).

Au cours de la procédure orale le requérant a expressément confirmé qu'il ne contestait pas la nouveauté des revendications en cause.

Concernant l'activité inventive, il a défendu l'opinion que, contrairement à l'avis de la division d'opposition, le document (2) enseignait bien que l'oxygène de l'air était une alternative aux oxydants chimiques pour révéler la couleur dans des procédés de coloration utilisant des indoles similaires aux compositions (A) du brevet contesté.

En conclusion, l'objet de la revendication 1 du brevet contesté ne remplissait donc pas, selon lui, les exigences d'activité inventive de l'article 56 CBE.

VII. L'intimé (titulaire) a contesté les argumentations du requérant.

Il a maintenu que la nécessité de réaliser une mesure aussi routinière et usuelle que celle consistant à déterminer le potentiel redox d'une composition afin de déterminer les couples de compositions (A) et (B) selon l'invention, ne constituait pas une impossibilité de réaliser l'invention au sens de l'article 83 CBE.

Concernant l'activité inventive, l'intimé a soutenu qu'aucun des documents disponibles ne suggérait à l'homme du métier d'utiliser comme oxydant l'oxygène de l'air dans des systèmes de coloration comprenant les compositions (A) et (B) selon le brevet attaqué. A ce sujet, il a insisté sur le fait que le mécanisme mis en jeu dans le procédé selon le brevet contesté impliquait, en outre, la formation d'un produit de réaction entre le composé indolique et la quinone, ce qui n'était pas le

cas dans l'état de la technique.

VIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 498 707.

L'intimé a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet sous la forme telle que maintenue par la Division d'opposition (requête principale) ou sur la base du jeu de revendications de la requête auxiliaire déposé le 23 mars 2001.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Requête principale*

2.1 Article 83 CBE

Au cours de la procédure orale, le requérant a indiqué qu'il ne contestait nullement la validité des exemples du brevet en cause en ce qui concernait les exigences de l'article 83 CBE. Il a, toutefois, émis l'avis que, au vu de l'étendu des classes des dérivés carbonylés aromatiques revendiquées, il était douteux de penser que le potentiel d'oxydo-réduction de chacun de ces composés soit systématiquement tel qu'il ne puisse pas oxyder le dérivé indolique de la composition (A). Il en donc conclu que l'homme du métier était, de ce fait, contraint de déterminer, par des mesures préalables, les couples de composés (A) et (B) compatibles avec l'invention, c'est-à-dire les couples pour lesquels le

composé (B) n'oxyderait pas l'indole (A).

La Chambre partage le point de vue du requérant. Cependant, comme elle l'a fait remarquer dans sa communication en date du 29 septembre 2001, il n'apparaît pas en quoi la nécessité de réaliser une mesure aussi routinière et usuelle que celle consistant à déterminer le potentiel d'oxydo-réduction d'un composé chimique pourrait constituer une impossibilité de réaliser une invention.

Le requérant n'ayant apporté aucun élément dans ce sens, la Chambre considère que le brevet contesté expose bien l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

2.2 Activité inventive

2.2.1 Le brevet selon la requête principale concerne un procédé de coloration des cheveux mettant en oeuvre une hydroxyindole et un dérivé carbonyle aromatique non-oxydant (page 2, lignes 3 à 5).

Selon la description du brevet attaqué le procédé en question ne nécessite pas d'autres révélations oxydantes que celle de l'oxygène de l'air (page 2, lignes 25 et 26).

L'exemple 9 du document (1) décrit un procédé de teinture des fibres kératiniques dans lequel la révélation de la couleur s'effectue au moyen d'un "système oxydant" (le métaperiodate de sodium) dans lequel on applique sur les fibres :

a) au moins une composition (A) contenant, dans un

milieu approprié pour la teinture, au moins un mono- ou dihydroxyindole (le 5-acétoxy 6-hydroxyindole) et

- b) au moins une composition (B) contenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un dérivé carbonylé aromatique non-oxydant choisi parmi les hydroxy 1,4-naphtoquinones (la 2-hydroxy 1,4-naphtoquinone). (Note : dans la présente décision on entend par "système oxydant" tout système d'oxydation autre que l'oxygène de l'air.)

La Chambre considère que le document (1), qui se rapporte à un procédé de coloration des cheveux mettant en oeuvre une hydroxyindole et un dérivé carbonylé aromatique non-oxydant dans lequel la couleur est révélée par un système oxydant, représente l'état de la technique le plus proche. Cet avis a été partagé par le requérant et l'intimé.

- 2.2.2 Au vu de cet état de la technique l'intimé a maintenu, au cours de la procédure orale, que le problème à résoudre consistait à obtenir un procédé de teinture aboutissant à une meilleure homogénéité de la couleur sur le cheveu.

Le requérant, quant à lui, a soutenu que le problème à résoudre par rapport au document (1) consistait uniquement à fournir un procédé de teinture plus doux qui n'altérerait pas les propriétés mécaniques des cheveux.

A ce sujet, il a fait valoir que ni la description du brevet en cause, ni aucune des pièces versées au dossier ne comportaient d'éléments montrant une amélioration quelconque de la qualité de la teinture des cheveux

obtenue par le procédé contesté par rapport au document (1).

En réponse à ces considérations, l'intimé s'est référé aux essais comparatifs fournis au cours de la procédure d'opposition avec sa lettre en date du 5 décembre 1996 afin de montrer que le mécanisme mis en jeu dans le procédé selon le brevet contesté impliquait la formation d'un produit de réaction entre le composé indolique et la quinone non-oxydante, ce qui n'était pas le cas dans l'état de la technique. Selon l'intimé, ce produit de réaction constituait un nouveau type de colorant ayant de meilleures propriétés quant à l'homogénéité de la teinture.

La Chambre ne peut cependant pas accepter l'argumentation de l'intimé pour les raisons suivantes :

Il est, certes, juste de conclure au vu des tests présentés qu'il se forme dans le procédé selon le brevet en cause, contrairement à ce qui se passe dans le cas des essais comparatifs utilisant une quinone **oxydante**, un produit de réaction entre le composé indolique et la quinone non-oxydante.

Cette comparaison n'est cependant pas pertinente puisqu'elle ne considère pas la divulgation du document (1) qui constitue l'état de la technique le plus proche et dans lequel, précisément, un composé indolique et une quinone **non-oxydante** selon le brevet contesté sont également mis en oeuvre (exemple 9).

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, force est de conclure que, dans le procédé selon le document (1), le même type de réaction que dans le brevet attaqué,

entre le dérivé indolique et la quinone, doit nécessairement se produire conduisant ainsi aux mêmes propriétés tinctoriales.

Le fait que le libellé du procédé selon la revendication 1 du brevet contesté requiert une application successive des deux composés, sans considération, toutefois, ni d'ordre ni de temps d'application alors que le document (1) préconise de les mélanger avant l'application, n'est pas de nature à remettre en question les conclusions exposées ci-dessus.

En ce qui concerne le commentaire de l'expert de l'intimé selon lequel l'application d'un système oxydant, conformément à l'enseignement du document (1), sur le produit de réaction entre l'indole et la quinone non-oxydante serait de nature à détruire ce dernier, la Chambre fait remarquer qu'aucune donnée ne permet d'étayer cette affirmation. En effet, la Chambre n'ayant pas connaissance de la structure chimique du produit de réaction ni, d'ailleurs, d'aucun autre élément qui pourrait rendre plausible une quelconque dégradation, même partielle, du produit de réaction, elle n'est pas en mesure de conclure que les propriétés tinctoriales obtenues par le procédé selon le document (1) pourraient être moins bonnes que celles du procédé en cause. Ceci, d'autant plus que rien dans le contenu de la divulgation concernant les qualités tinctoriales du procédé du document (1) n'autorise de telles conclusions.

En conséquence, le problème à résoudre par rapport au document (1) consistait uniquement à obtenir un procédé de teinture simplifié altérant moins les qualités mécaniques du cheveu.

Il est, en outre, manifeste au vu des exemples de la description du brevet que le problème a bien été résolu par le procédé objet de la revendication 1 du brevet attaqué dans lequel la révélation de la couleur s'effectue uniquement au moyen de l'oxygène de l'air.

2.2.3 La question qui se pose à présent est donc de savoir si cette solution qui consiste à utiliser l'oxygène de l'air comme unique oxydant pour la révélation des couleurs découlait à l'évidence de l'état de la technique disponible pour l'homme du métier.

L'état de la technique selon le document (1), qui préconise l'utilisation d'un système oxydant à base de peroxydes inorganiques, ne fait aucune mention de cette possibilité (cf. revendication 1, (i)-(iv)).

Le document (2), par contre, enseigne clairement que pour les indoles et notamment les hydroxyindoles (cf. par exemple, revendication 3 : le 5-méthoxy 6-hydroxyindole) la couleur peut être révélée soit par un système oxydant contenant un peroxyde soit par l'oxygène de l'air (page 6, lignes 28 et 29).

Ce document indique, également, que l'utilisation d'un système oxydant contenant un peroxyde est préférée dans le cas où il est souhaité accélérer le processus de coloration ; il ne fait donc apparaître aucun désavantage quant aux propriétés tinctoriales obtenues qui serait lié à l'utilisation de l'oxygène de l'air comme oxydant (page 6, lignes 38 à 40).

La Chambre note, en outre, que, selon l'avis même de l'intimé, dans le système indole/quinone, tel que décrit dans le document (1), seul le dérivé indolique nécessite

une révélation de la couleur par une réaction d'oxydation puisque les colorants quinoniques sont, quant à eux, des "colorants directs ne nécessitant aucunement d'être révélés par un système oxydant" (cf. lettre en date du 16 octobre 1998).

En conséquence de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments de la part de l'intimé, la Chambre conclut que l'homme du métier qui se serait proposé de résoudre le problème tel que défini dans l'avant-dernier paragraphe du point 2.2.2, aurait, sans aucun doute, utilisé l'alternative de l'oxydation par l'oxygène de l'air conformément à l'enseignement du document (2) dans le procédé selon le document (1) afin d'en tirer les bénéfices prévisibles, d'une part, sur la simplification du procédé du fait de la suppression de l'étape d'oxydation par un système oxydant et, d'autre part, sur la préservation des propriétés mécaniques du cheveu du fait que l'oxygène de l'air est un oxydant connu pour être un oxydant chimique particulièrement plus doux que les peroxydes inorganiques mentionnés dans le document (1) et qui altère donc moins la structure de la kératine capillaire à la base des propriétés mécaniques du cheveu.

L'objet de la revendication 1 du jeu de revendications de la requête principale ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 56 de la CBE.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer les autres revendications.

3. *Requête auxiliaire*

Le libellé de la revendication 1 de ce jeu de

revendications se distingue du libellé de la revendication 1 de la requête principale par l'incorporation dans la revendication 1 de la revendication dépendante 2 qui précise simplement la formule chimique des indoles selon la composition (A) ainsi que leur potentiel d'oxydo-réduction sans introduire, pour autant, des différences supplémentaires par rapport aux documents (1) et (2). Il s'ensuit que les points et conclusions évoqués précédemment restent pertinents pour cette requête.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

E. Görgmaier

U. Oswald