

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 6 juillet 2004

N° du recours : T 0292/99 - 3.3.7
N° de la demande : 92401690.0
N° de la publication : 0521748
C.I.B. : A61K 7/06
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition de lavage et/ou de conditionnement des matières
kératiniques, contenant une silicone et un polymère amphotère
dérivé de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56

Mot-clé :

"Activité inventive : oui"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0292/99 - 3.3.7

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.7
du 6 juillet 2004

Requérante : Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
(Opposante) 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
Paul-Heyse-Straße 33
D-80336 München (DE)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
signifiée par voie postale le 26 janvier 1999
concernant le maintien du brevet européen
n°0521748 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : R. E. Teschemacher
Membres : P. A. Gryczka
B. L. Ter Laan

Exposé des faits et conclusions

- I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0 521 748 basé sur la demande de brevet européen n° 92 401 690.0 déposée le 17 juin 1992 et revendiquant une date de priorité du 21 juin 1991 (FR 9197677), a été publiée le 24 avril 1996.
- II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet aux motifs énoncés à l'article 100a) CBE, à savoir pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. Ces objections se basaient, entre autres, sur le document EP-A-0 269 243 (D2).

Par la décision intermédiaire rendue à l'issue de la procédure orale en date du 12 janvier 1999 et remise à la poste le 26 janvier 1999, la division d'opposition a maintenu le brevet sous forme amendée sur la base d'un jeu de 26 revendications pour l'état contractant ES et d'un jeu de 27 revendications pour les états contractants AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, GR, IT, LI, NL, PT et SE.

- III. Les motifs de la décision de la division d'opposition peuvent se résumer comme suit :
- a) L'objet des revendications modifiées remplissait les conditions énoncées aux articles 84 et 123 paragraphes (2) et (3) CBE.
 - b) L'objet des revendications était nouveau (article 54 CBE).

c) L'invention selon le brevet en opposition avait pour objet des compositions de lavage et/ou de conditionnement des matières kératiniques, plus particulièrement des cheveux. Selon le brevet litigieux, l'association d'une silicone insoluble dans le milieu de la composition et d'au moins un copolymère dérivé de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique permettait d'obtenir des propriétés de démêlage et de douceur meilleures que celles observées avec des compositions ne renfermant que la silicone ou le copolymère seul.

Le document D2, qui représentait l'état de la technique le plus proche, divulguait des compositions comprenant un copolymère de diallyldialkyl ammonium et d'un monomère anionique. Ces compositions ne contenaient pas de silicone. Il ressortait de l'enseignement de D2 que le copolymère de chlorure de diméthylallylammonium et d'acide acrylique de dénomination commerciale "Merquat 280" ne conférait que des propriétés démêlantes médiocres. L'homme du métier ne pouvait donc déduire de ce document que l'association des composés selon le brevet litigieux pouvait entraîner une amélioration significative du démêlage des cheveux.

Les compositions revendiquées impliquaient donc une activité inventive (article 56 CBE).

IV. Le 11 mars 1999, l'opposante (requérante) a introduit un recours contre cette décision en acquittant le même jour la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 juin 1999.

V. La titulaire (intimée) a répondu au mémoire de recours par lettre datée du 16 décembre 1999. Avec sa réponse elle a déposé le document suivant :

D4 : CTFA Cosmetic Ingredient Handbook, Joanne M. Nikitatis, 1^{ère} Edition, 1988, The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, Inc., Washington D.C., pages 56 à 58 et 71 à 73.

Avec une lettre datée du 1 juin 2004, l'intimée a déposé des résultats d'essais complémentaires, deux jeux de revendications à titre de requête principale et deux jeux de revendications à titre de requête subsidiaire.

Les jeux de revendications déposés à titre de requête principale devaient rectifier une inversion dans la désignation des états pour les jeux de revendications maintenus par la division d'opposition.

Les revendications 1 des deux jeux de revendications de la requête principale sont identiques et s'énoncent comme suit :

"1. Composition de lavage et/ou de conditionnement des matières kératiniques, caractérisée par le fait qu'elle contient dans un milieu aqueux, un agent tensio-actif possédant des propriétés détergentes, au moins une silicone insoluble dans le milieu et au moins un copolymère dérivé de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique ; et ne contenant pas d'agents de mise en suspension constitués par des alcools ayant 27 à 44 atomes de carbone et comportant un ou deux groupements éther et/ou thioéthers ou sulfoxyde ; l'agent tensio-actif possédant des propriétés

détergentes étant présent dans les compositions dans des proportions comprises entre 5 et 50% en poids par rapport au poids total de la composition."

Le jeu de revendications pour l'état contractant ES se distingue du jeu pour les autres états contractants par la présence de la revendication indépendante supplémentaire 27 qui s'énonce comme suit :

"27. Procédé de préparation d'une composition de lavage et/ou de conditionnement des matières kératiniques, caractérisé par le fait que l'on introduit dans un milieu aqueux constitué par de l'eau ou un mélange d'eau et d'un solvant cosmétiquement acceptable :

- a) au moins un agent tensio-actif choisi parmi les agents tensio-actifs anioniques, amphotères, zwitterioniques, non-ioniques ou leurs mélanges, dans des proportions suffisantes pour conférer à la composition un caractère détergent, comprises entre 5 et 50% en poids et en particulier entre 8 et 35% en poids par rapport au poids total de la composition ;
- b) au moins une silicone insoluble dans le milieu aqueux utilisé, dans des proportions comprises entre 0,2 et 30% et de préférence entre 0,4 et 15% en poids par rapport au poids total de la composition ; et
- c) au moins un copolymère dérivé de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique dans des proportions comprises entre 0,1 et 10% et de préférence entre 0,5 et 5% en poids par rapport au poids total de la composition ; et que l'on ajoute optionnellement :
- d) entre 0,1% et 20% en poids par rapport au poids total de la composition d'un agent de mise en suspension autre

qu'un alcool en C₂₇-C₄₄ et comportant un ou deux groupements éther et/ou thioéther ou sulfoxyde ;
e) jusqu'à 3% du poids total de la composition d'agents nacnants ou opacifiants ;
f) jusqu'à 10% du poids total de la composition d'agents régulateurs de viscosité ;
g) d'autres adjuvants choisis parmi les polymères autres que les copolymères de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique, les tensio-actifs cationiques, les protéines, les silicones solubles dans le milieu, les parfums, conservateurs, séquestrants, stabilisateurs de mousse, propulseurs, colorants, filtres solaires et agents acidifiants ou alcalinisants."

VI. Une procédure orale s'est tenue le 6 juillet 2004 devant la chambre.

Lors de cette procédure orale la requérante a déposé le document suivant :

D5 : CTFA Cosmetic Ingredient Handbook, Joanne M. Nikitatis, 1^{ère} Edition, 1988, The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, Inc., Washington D.C., pages 163, 164, 187 et une page non numérotée intitulée "Hair Products, Misc. (Cont.)"

VII. L'argumentation de la requérante peut se résumer ainsi :

a) Il n'était pas contesté que la combinaison des copolymères et des silicones selon le brevet litigieux conduisait à des effets positifs sur les cheveux et résolvait ainsi le problème technique à la base du brevet. Toutefois, cette combinaison

n'impliquait pas d'activité inventive à la lumière de l'enseignement du document D2. En effet, il était connu de D2 que les copolymères de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique avaient des propriétés de conditionnement remarquables. D2 mentionnait également l'utilisation conjointe d'autres agents conditionneurs dont les silicones faisaient notoirement partie, comme l'attestaient le document D5 et la discussion de l'état de la technique dans le brevet litigieux même.

- b) Les exemples de D2 montraient qu'il fallait optimiser les rapports pondéraux entre les différents monomères pour obtenir les meilleurs copolymères amphotères. Ces exemples n'étaient pas destinés à comparer les effets des copolymères amphotères du type Merquat 280 avec les effets des homopolymères cationiques de chlorure de dialkyldiallylammonium. Ainsi, bien que les exemples montraient une supériorité des homopolymères cationiques en terme de conditionnement des cheveux, ils ne décourageaient pas l'homme du métier à utiliser des copolymères amphotères de type Merquat 280.

- c) A la lumière de D2, l'homme du métier aurait donc essayé la combinaison copolymère et silicone revendiquée dans le brevet litigieux avec une espérance de réussite. Or, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, l'activité inventive ne pouvait se fonder sur les effets positifs observés dans le cadre de tels essais. En outre, aucun effet inattendu ou synergique lié à l'utilisation des compositions revendiquées ne pouvait être déduit du brevet litigieux et des

résultats des essais comparatifs déposés par l'intimée.

- d) Par conséquent, les compositions revendiquées n'impliquaient pas d'activité inventive.

VIII. L'intimée a présenté les arguments suivants :

- a) S'il était vrai que les silicones étaient connues pour leurs propriétés de conditionnement des matières kératiniques, selon le document D4 environ 700 autres produits avaient la même utilisation.
- b) La comparaison entre les exemples 1 à 10 et 11 à 20 du document D2 montrait que les cheveux traités avec des compositions contenant des copolymères de l'acide acrylique et de chlorure de diméthylallylammonium (DMAAC), tel que le Merquat 280, étaient plus difficiles à démêler que ceux traités avec l'homopolymère cationique de chlorure de diméthylallylammonium. Or, selon les résultats des essais comparatifs soumis par l'intimée, cet effet était inversé de façon surprenante lorsque le Merquat 280 était associé à une silicone insoluble en présence d'un tensio-actif détergent.
- c) Les compositions revendiquées impliquaient donc une activité inventive.

IX. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée requiert le maintien du brevet sur la base de la requête principale ou subsidiaire produite avec la

lettre datée du 1 juin 2004. L'intimée a déclaré que la liste des états contractants désignés dans le premier jeu de revendications des deux requêtes devait également inclure le Danemark (DK).

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

Modifications

2. La requête principale comporte un jeu de 27 revendications pour l'état contractant ES et un jeu de 26 revendications pour les états contractants AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, GR, IT, LI, NL, PT, SE. Cette requête a pour but de rectifier une inversion dans la désignation des états contractants pour les deux jeux de revendications (ES et autres états) maintenus par la division d'opposition, l'objet des revendications restant identique à l'objet des revendications à la base de la décision contestée. Cette modification est donc en accord avec les critères énoncés à l'article 123(2) et (3) CBE.
3. La requérante n'a contesté la décision de l'instance du premier degré que sur ses conclusions concernant l'activité inventive. La Chambre ne voit aucune raison de soulever une objection au titre de l'article 54 CBE.

Activité inventive

4. Le brevet litigieux concerne des compositions de lavage et/ou de conditionnement des matières kératiniques et plus particulièrement des cheveux.
- 4.1 Le document D2 concerne également le domaine des produits cosmétiques pour cheveux. La chambre partage l'avis des parties et de la division d'opposition en ce qui concerne le choix de D2 comme reflétant l'état de la technique le plus proche.
- 4.2 Le document D2 décrit un procédé pour améliorer les propriétés de conditionnement des produits pour cheveux par addition d'une quantité effective d'un polymère comprenant : a) environ 60 à 99% du poids du polymère, d'un monomère quaternaire de diallyldialkylammonium et b) environ 1 à 40% du poids dudit polymère, d'un monomère anionique sélectionné du groupe comprenant l'acide acrylique ou méthacrylique (revendication 1).

Ces compositions améliorent le démêlage et confèrent aux cheveux un touché doux et soyeux, des propriétés antistatiques et de la brillance (page 3, lignes 17 à 19).

Le document D2 décrit des compositions contenant un homopolymère de diméthylallylammonium (poly (DMDCAAC) ; exemples 2 à 5 et 7 à 10) ainsi que des compositions contenant un copolymère de diméthylallylammonium et d'acide acrylique (DMDAAC/AA ; exemples 12 à 16, 18, 20 et 21). On peut constater de ces exemples que les diverses propriétés de conditionnement, notamment le démêlage et la substance des cheveux, obtenues avec les

copolymères sont moins bonnes que celles observées avec les homopolymères (tables II et III, pages 6 et 7).

En accord avec le brevet en litige, le problème technique à résoudre peut donc être considéré comme étant d'améliorer les propriétés de démêlage et de douceur des compositions contenant un copolymère amphotère dérivé de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique (page 2, lignes 17 à 21).

- 4.3 Le brevet litigieux ne contient toutefois aucune donnée expérimentale concrète à l'appui du fait que le problème tel que défini ci-dessus a effectivement été résolu. D'autre part, les tests comparatifs déposés par l'intimée dans la phase d'examen de la demande de brevet (lettre du 1 décembre 1994) et dans la procédure de recours (lettre datée du 1 juin 2004) n'ont pas pour objet la comparaison de la combinaison des deux agents revendiqués par rapport à chacun des agents seul.

La requérante n'a toutefois fourni aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'obtention des effets mentionnés dans le brevet litigieux. Au contraire, elle a déclaré expressément qu'elle ne remettait pas en question le fait que l'utilisation de la composition revendiquée conférait des propriétés positives aux cheveux et que le problème technique formulé dans le brevet litigieux était effectivement résolu (mémoire de recours du 2 juin 1999, page 3, second paragraphe).

Dans ces circonstances, la chambre considère que le problème technique tel que formulé ci-dessus (paragraphe 4.2) a bien été résolu par les compositions objet de la revendication 1 en litige.

4.4 Par conséquent, la seule question en suspens est de savoir si la solution proposée par le brevet litigieux découlait de façon évidente pour l'homme du métier de l'état de la technique disponible.

4.4.1 Les compositions selon le brevet litigieux se distinguent des compositions selon le document D2 par la présence d'une silicone insoluble dans le milieu de la composition.

Le document D2 mentionne la possibilité d'ajouter aux compositions qui incluent déjà un copolymère de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique, divers autres ingrédients actifs, notamment des agents de conditionnement (page 3, lignes 21 à 25). Les silicones ne sont toutefois pas mentionnées dans D2. A la lumière de cet enseignement, l'homme du métier peut donc choisir un agent conditionneur quelconque au sein des nombreuses substances connues à cet effet. A ce titre, le document D4 cité par l'intimée, fait référence à environ 700 composés.

Or, tous les agents conditionneurs envisageables ne permettent pas d'obtenir en association avec un copolymère de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique des effets de démêlage et de douceur équivalents. En effet, les essais comparatifs produits par l'intimée avec la lettre datée du 1 juin 2004, montrent que les effets sur le démêlage et la douceur des cheveux obtenus avec l'association du Merquat 280 - le copolymère préconisé dans le brevet litigieux et dans le document D2- et d'une silicone insoluble (composition 3) sont meilleurs que ceux observés avec les

associations du Merquat 280 et l'huile d'avocat (composition 1) ou du Merquat 280 et d'une silicone soluble (composition 2).

Par conséquent, la combinaison revendiquée n'est pas issue d'un choix arbitraire opéré parmi les nombreux agents conditionneurs envisageables. En outre, la sélection qui conduit aux compositions revendiquées, ne peut pas, au vu du nombre important de combinaisons possibles, être considérée, comme l'a fait valoir la requérante, comme une opération de routine pour l'homme du métier. En outre, l'état de la technique disponible ne donne aucun indice qui aurait permis à l'homme du métier de sélectionner les silicones insolubles et de les associer avec les copolymères de diallyldialkylammonium et d'un monomère anionique afin d'améliorer les effets de conditionnement de ces derniers.

4.4.2 La requérante a cité le document D5 qui divulgue l'utilisation de silicones telles que la cyclométhicone (pages 163 et 164) et la diméthicone (page 187) comme agents conditionneurs pour les cheveux. Ce document, tout comme le document D4, n'est toutefois qu'un extrait d'un ouvrage divulguant une variété importante d'ingrédients pour les compositions cosmétiques. Le fait d'avoir sélectionné un passage divulguant les silicones dans cet ouvrage ne peut être que le résultat d'une analyse faite en connaissance de l'invention. Ceci est conforté par le fait que D5 divulgue également la diméthicone copolyol -une silicone soluble dans le milieu de la composition-, or, selon les essais de l'intimé les silicones solubles ne permettent pas l'amélioration souhaitée en matière de démêlage et de

douceur (composition 2 dans les essais comparatifs produits avec la lettre datée du 1 juin 2004).

- 4.5 Les compositions revendiquées impliquent donc une activité inventive (article 56 CBE).
5. Les mêmes considérations s'appliquent au procédé de préparation des compositions selon la revendication 27 pour l'état contractant ES qui implique, par conséquent, également une activité inventive (article 56 CBE).
6. Dans ces circonstances il n'y a pas lieu de traiter la requête subsidiaire.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet dans la version suivante :
 - revendications 1 à 27 pour l'état contractant ES et revendications 1 à 26 pour les autres états contractants désignés, toutes produites avec la lettre du 1 juin 2004 comme requête principale,

- description comme annexée à la décision attaquée.

Le Greffier :

Le Président :

P. Cremona

R. Teschemacher