



Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 8 mars 2007**

N° du recours : T 0207/03 - 3.3.10
N° de la demande : 95402040.0
N° de la publication : 0705598
C.I.B. : A61K 7/13
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition de teinture d'oxydation des fibres kératiniques
comprenant une association d'au moins deux dérivés
particuliers de paraphénylènediamine, et utilisation

Titulaire du brevet :

L'ORÉAL

Opposantes :

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
Wella AG
HENKEL KGaA
Bristol Myers Squibb Company

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 111(1)

Mot-clé :

"Nouveauté (oui) : combinaison de composants non-divulguée"
"Renvoi à la première instance (oui)"
"Répartition des coûts de procédure (non)"

Décisions citées :

G 0002/04



N° du recours : T 0207/03 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 8 mars 2007

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

Mandataire : Bulle, Françoise
Bureau Casalonga & Josse
Bayerstrasse 71/73
D-80335 München (DE)

Intimée 01 : KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
(Opposante 1) Pfungstädterstrasse 92-100
D-64297 Darmstadt (DE)

Intimée 02 : Wella AG
(Opposante 2) Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE)

Intimée 03 : HENKEL KGaA
(Opposante 3) VTP (Patente)
D-40191 Düsseldorf (DE)

Intimée 04 : Bristol Myers Squibb Company
(Opposante 4) 2 Blachley Road
Stamford, CT 06922 (US)

Mandataire : Adams, Harvey Vaughan John
Mathys & Squire
120 Holborn
GB-London EC1N2SQ (GB)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 12 décembre 2002 par laquelle le brevet européen n° 0705598 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. Freimuth
Membres : P. Gryczka
J.-P. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 705 598 basé sur la demande de brevet européen n° 95402040.0, déposée le 8 septembre 1995 et revendiquant la priorité de la demande FR 9412003 en date du 7 octobre 1994, a été publiée le 17 novembre 1999.

II. Quatre oppositions ont été formées en vue d'obtenir la révocation du brevet en sa totalité.

Les opposantes 1 à 4 (respectivement intimées 1 à 4) ont invoqué un manque de nouveauté et d'activité inventive (Article 100(a) CBE) en se basant, entre autres, sur les documents suivants :

(1) EP-A-0 634 164 et

(2) EP-A-0 634 163.

III. Par décision signifiée par voie postale le 12 décembre 2002, la division d'opposition a révoqué le brevet.

Pour la division d'opposition les compositions selon la revendication 1 de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 et 2 alors pendantes n'étaient pas nouvelles au vu du document (1).

IV. La propriétaire du brevet litigieux (requérante) a introduit un recours contre cette décision, et par lettre datée du 6 février 2007 a déposé un jeu de neuf revendications à titre de seule requête.

La revendication 1 de cette unique requête s'énonce comme suit :

"1. Composition de teinture d'oxydation pour fibres kératiniques, en particulier pour fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, du type comprenant dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un précurseur de colorant d'oxydation et, le cas échéant, un ou plusieurs coupleurs, caractérisée par le fait qu'elle contient, à titre de précurseur de colorant d'oxydation, l'association suivante :
la 2-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine et la N,N-di-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine; et leurs sels d'addition avec un acide."

- V. Avec une lettre datée du 2 avril 2002 l'intimée 4 a requis que son opposition soit transférée à la société "The Procter and Gamble Company". Lors de la procédure orale tenue devant la Chambre le 8 mars 2007 elle a expressément renoncé à cette requête.
- VI. La procédure orale s'est tenue devant la Chambre en l'absence de l'intimée 3. Cette dernière avait indiqué dans sa lettre datée du 7 mars 2007 qu'elle ne participerait pas à la procédure orale.
- VII. Selon la requérante les documents (1) et (2) ne divulguaient pas la combinaison des deux précurseurs particuliers requise par la revendication 1. Par conséquent, les compositions objet de la revendication 1 étaient nouvelles. Comme l'activité inventive n'avait pas été examinée par la division d'opposition, l'affaire devait être renvoyée à l'instance du premier degré aux fins de l'examen de l'activité inventive afin de lui

garantir un double degré de juridiction. Comme le renvoi relevait du pouvoir discrétionnaire de la Chambre et ne dépendait pas seulement de la requête formulée à cet égard par la requérante, il n'y avait pas lieu d'attribuer aux intimées une répartition des coûts de la procédure orale en leur faveur en cas de renvoi.

VIII. Selon les intimées le document (1) divulguait au sein d'une liste de composants les deux précurseurs requis par la revendication 1 litigieuse et prévoyait également l'utilisation conjointe de plusieurs précurseurs. Aucun effet technique n'était attribuable à la combinaison particulière de précurseurs définie par la revendication 1. Les compositions revendiquées ne résultaient donc que d'un choix arbitraire opéré au sein de l'enseignement du document (1) et de ce fait n'étaient donc pas nouvelles. Selon l'intimée 2 la même conclusion s'appliquait au vu du document (2). Alors que l'intimée 3 avait requis par écrit le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour la poursuite de la procédure, selon les intimées 1, 2 et 4 l'affaire ne devait pas être renvoyée puisque toutes les parties avaient déjà pris position dans leurs écrits sur la question de l'activité inventive. En outre, la requête en renvoi n'ayant été présentée par la requérante que peu de temps avant la procédure orale devant la Chambre, les frais occasionnés par cette procédure orale devaient être mis à sa charge, s'il était fait droit à sa requête en renvoi.

IX. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré afin qu'elle poursuive la procédure sur la base de sa requête en date du 6 février 2007.

Les intimées ont chacune demandé le rejet du recours. Les intimées 1, 2 et 4 ont sollicité le rejet de la requête en renvoi à l'instance du premier degré, et au cas où l'affaire serait renvoyée que les coûts de la présente procédure soient mis à la charge de la requérante. L'intimée 3 a requis en outre par écrit le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré.

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

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Modifications*

La revendication 1 modifiée précise que la composition contient à titre de précurseur de colorant d'oxydation l'association de la 2-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine et de la N,N-di-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine et leurs sels d'addition avec un acide.

Cette modification trouve un support à la page 4, lignes 29 à 31 en combinaison avec la page 5, lignes 1, 2 et 21 de la demande de brevet telle que déposée. Cette modification limite également la protection conférée par le brevet tel que délivré qui prévoyait également d'autres associations de précurseurs, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE. Les intimées n'ont formulé aucune objection à cet égard.

3. *Nouveauté*

3.1 Les intimées ont invoqué un défaut de nouveauté en se fondant sur le document (1). Ce document divulgue des compositions pour la coloration par oxydation des cheveux comprenant à titre de précurseur au moins une paraphénylènediamine (revendication 1, formule (I)). Selon la revendication 3 du dit document la paraphénylènediamine est choisie au sein d'une liste de huit composés, liste dans laquelle figurent entre autres la 2-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine et la N,N-di-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine. Toutefois, la présence au sein d'une même composition de ces deux précurseurs requis par la revendication 1 du brevet litigieux n'est nulle part divulguée spécifiquement dans le document (1).

3.2 Afin d'aboutir aux compositions objet de la revendication 1 litigieuse il faut sélectionner au sein de la liste de précurseurs envisagés par le document (1) d'abord un premier précurseur particulier, à savoir la 2-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, puis dans un deuxième temps sélectionner au sein de cette même liste un deuxième précurseur particulier, à savoir la N,N-di-(β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, puis l'associer ensuite au premier précurseur. Ainsi, les compositions revendiquées sont le fruit de deux sélections opérées au sein d'une liste de composés et résultant en une combinaison spécifique non décrite au sein du document (1). Ce document ne divulgue donc pas de façon directe et non équivoque les compositions revendiquées.

3.3 Selon les intimées 1, 2 et 4 le double choix au sein de la liste des précurseurs envisagés par le document (1) était arbitraire puisqu'aucun effet technique n'en résultait. Par conséquent, cette double sélection ne pouvait impartir la nouveauté aux compositions revendiquées.

Cet argument avancé au titre de l'objection de manque de nouveauté relève toutefois par nature de l'appréciation de l'activité inventive. En effet, que la combinaison spécifique de composés caractérisant la revendication litigieuse induise ou non un effet technique particulier n'a aucune incidence sur l'appréciation de la nouveauté mais doit seulement être pris en considération lors de l'examen de l'activité inventive pour définir le problème technique résolu par l'invention. Cette ligne d'argumentation des intimées n'est donc pas pertinente pour l'appréciation de la nouveauté et doit comme telle être rejetée.

3.4 L'intimée 2 s'est également fondée dans son argumentation au titre du manque de nouveauté sur le document (2). Ce document décrit également en tant que précurseur de colorant d'oxydation des paraphénylènediamines (revendication 1, formule II) et plus précisément une liste de dix composés dont les deux composés requis par la revendication litigieuse (revendication 4). Comme dans le cas du document (1), la présence au sein d'une même composition des deux précurseurs requis par la revendication 1 du brevet litigieux n'est cependant nulle part divulguée spécifiquement dans le document (2).

Par conséquent, les conclusions quant à la nouveauté des compositions revendiquées eu égard au document (1) s'appliquent *mutatis mutandis* à la considération du document (2) (voir les points 3.2 et 3.3 ci-dessus).

3.5 Les compositions revendiquées sont donc nouvelles (article 54 CBE).

4. *Renvoi de l'affaire à la division d'opposition.*

La requérante et l'intimée 3 ont demandé que la question de l'activité inventive ne soit pas examinée par la Chambre mais que l'affaire soit renvoyée à la première instance. Les intimées 1, 2 et 4 se sont opposées au renvoi puisqu'elles avaient déjà présenté leur argumentation sur l'activité inventive pendant la procédure de recours .

Aux termes de l'article 111(1) CBE il est du seul pouvoir d'appréciation de la Chambre soit de statuer sur le fond entier du recours soit de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner.

Dans le cas d'espèce la première instance ne s'est pas prononcée sur l'activité inventive nonobstant le fait que les parties aient présenté une argumentation sur ce fondement.

Dans ces circonstances, la Chambre a entendu, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 111(1) CBE, renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré ménageant ainsi aux parties un double degré de juridiction sur ce moyen essentiel.

5. *Requêtes en répartition des coûts de procédure*

Le pouvoir dont dispose la Chambre aux termes de l'article 111(1) CBE précité est par nature discrétionnaire et n'est comme tel pas à la disposition des parties à la procédure d'appel. Il s'ensuit non moins nécessairement que le Chambre est en droit d'user de ce pouvoir alors même qu'aucune partie n'en aurait requis la mise en œuvre, voire même si toutes s'y opposaient. Il ne saurait y avoir dans ces circonstances le moindre lien de causalité entre la nature tardive de la requête de la requérante et les frais prétendus en découler pour les intimées.

En outre, l'ancienneté du recours invoquée notamment par l'intimée 4 dans son argumentation en faveur d'une répartition des coûts de procédure au détriment de la requérante, trouve sa cause au moins partielle dans le fait que l'intimée 4 prétendait au transfert de son opposition et n'a écarté cette requête que dans la procédure devant la Chambre et après que la Grande Chambre de Recours ait tranché cette question de droit (G 2/04, JO OEB 2005, 549).

Les requêtes en répartition des coûts doivent donc être rejetées.

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 qu'elle poursuive la procédure sur le fondement de la seule requête en date du 6 février 2007.
3. Les requêtes en répartitions des coûts de procédure sont rejetées.

La greffière

Le Président

C. Moser

R. Freimuth