

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 18 septembre 2007**

N° du recours : T 0555/04 - 3.3.10

N° de la demande : 97402863.1

N° de la publication : 0850638

C.I.B. : A61K 7/13

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition de teinture d'oxydation des fibres kératiniques et
procédé de teinture mettant en oeuvre cette composition

Titulaire du brevet :

L'ORÉAL

Opposant :

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
HENKEL KGaA

Référence :

Composition de teinture/L'ORÉAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56, 114(2), 123(2)

Mot-clé :

"Essais tardifs (non admis - faute de pertinence)"

"Requêtes principale et auxiliaire 1 : activité inventive (non)
- pas d'essais comparatifs pertinents - reformulation du
problème technique - alternative évidente"

"Requête auxiliaires 2 à 3 et 5 à 11 : recevabilité (non) -
tardives - clairement non admissibles"

"Requête auxiliaire 4 : recevabilité (oui) - modifications
(non admissibles) - singling out"

Décisions citées :

G 0009/91; T 0095/83; T 0153/85; T 0840/93; T 1126/97

Exergue : -



N° du recours : T 0555/04 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 18 septembre 2007

Requérant :
(Titulaire du brevet)

L'ORÉAL
14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire :

Dossmann, Gérard
Bureau Casalonga & Josse
Bayerstrasse 71/73
D-80335 München (DE)

Intimé :
(Opposant)

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
Pfungstädterstrasse 92-100
D-64297 Darmstadt (DE)

Mandataire :

-

Intimé :
(Opposant)

HENKEL KGaA
VTP (Patente)
D-40191 Düsseldorf (DE)

Mandataire :

-

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
27 février 2004 par laquelle le brevet
européen n° 0850638 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. Freimuth
Membres : J.-C. Schmid
J.-P. Seitz

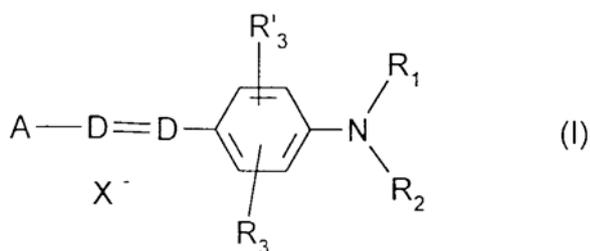
Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (propriétaire du brevet) a introduit un recours le 23 avril 2004 contre la décision de la division d'opposition de révocation du brevet européen n° 850638, signifiée par voie postale le 27 février 2004, la revendication 1 du brevet délivré s'énonçant comme suit :

"1. Composition prête à l'emploi pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu approprié pour la teinture :

- au moins une base d'oxydation
- au moins un colorant direct cationique choisi parmi :

a) les composés de formule (I) suivante :

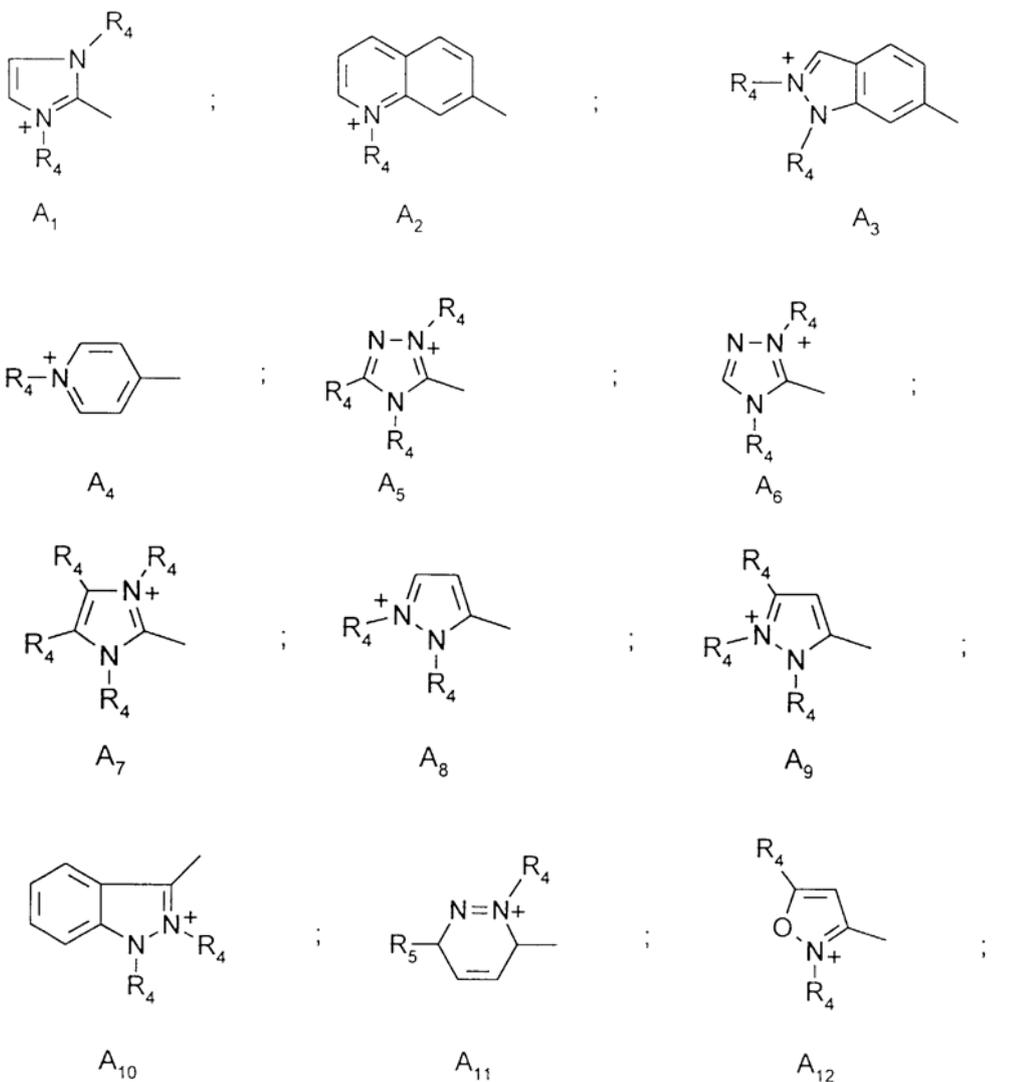


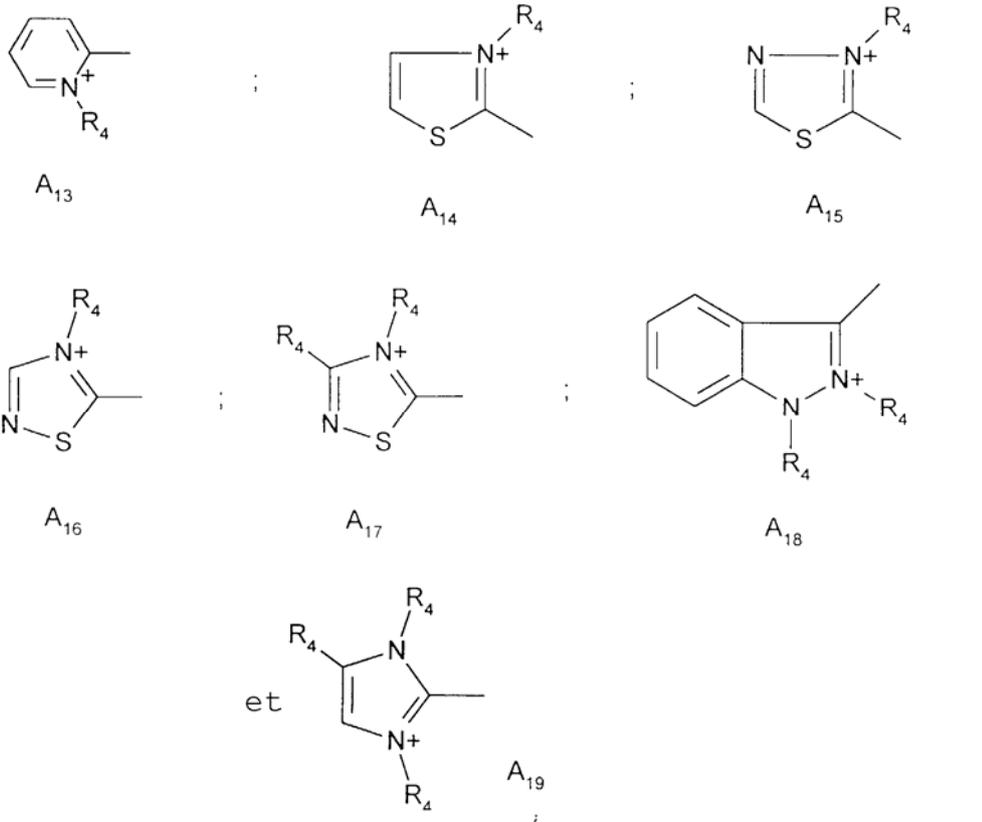
dans laquelle :

- D représente un atome d'azote ou le groupement -CH,
- R₁ et R₂, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ; un radical alkyle en C₁-C₄ pouvant être substitué par un radical -CN, -OH ou -NH₂ ou forment avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné

ou azoté, pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle en C₁-C₄ ; un radical 4'-aminophényle,

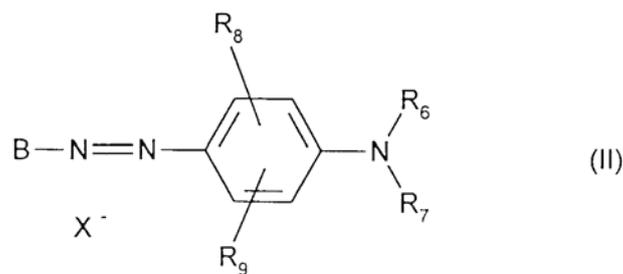
- R₃ et R'₃, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène choisi parmi le chlore, le brome, l'iode et le fluor, un radical cyano, alcoxy en C₁-C₄ ou acétyloxy,
- X⁻ représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,
- A représente un groupement choisi par les structures A₁ à A₁₉ suivantes :





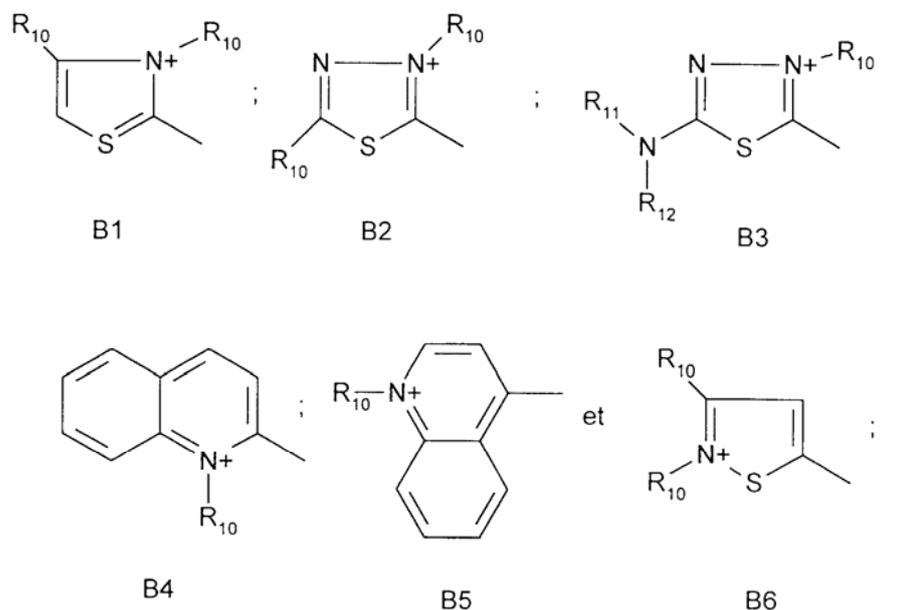
dans lesquelles R_4 représente un radical alkyle en C_1-C_4 pouvant être substitué par un radical hydroxyle et R_5 représente un radical alcoxy en C_1-C_4 , sous réserve que lorsque D représente $-CH$, que A représente A_4 ou A_{13} et que R_3 est différent d'un radical alcoxy, alors R_1 et R_2 ne désignent pas simultanément un atome d'hydrogène ;

b) les composés de formule (II) suivante :



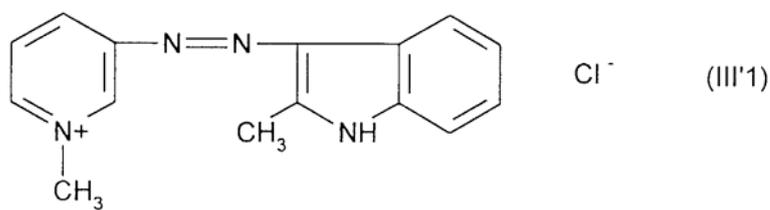
dans laquelle :

- R₆ représente un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄,
- R₇ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle pouvant être substitué par un radical -CN ou par un groupement amino, un radical 4'-aminophényle ou forme avec R₆ un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou azoté pouvant être substitué par un radical alkyle en C₁-C₄,
- R₈ et R₉, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor, un radical alkyle en C₁-C₄ ou alcoxy en C₁-C₄, un radical -CN,
- X⁻ représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,
- B représente un groupement choisi par les structures B1 à B6 suivantes :

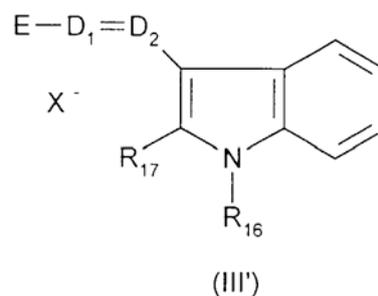
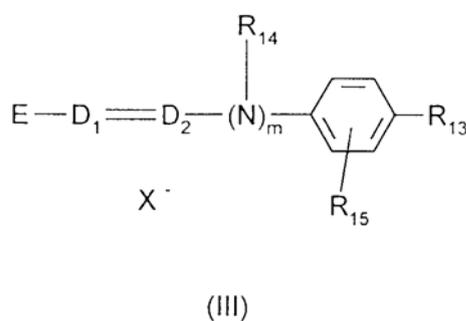


dans lesquelles R_{10} représente un radical alkyle en C_1-C_4 , R_{11} et R_{12} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_4 ;

c) le composé de formule (III'1) suivante



et les composés de formules (III) et (III') suivantes :



dans lesquelles :

R_{13} représente un atome d'hydrogène, un radical alcoxy en C_1-C_4 , un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor ou un radical amino,

R_{14} représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1-C_4 ou forme avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement

oxygéné et/ou substitué par un ou plusieurs groupements alkyle en C₁-C₄,

R₁₅ représente un atome d'hydrogène ou d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor,

R₁₆ et R₁₇, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄,

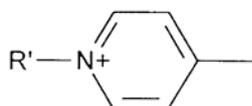
D1 et D2, identiques ou différents, représentent un atome d'azote ou le groupement -CH,

m = 0 ou 1,

étant entendu que lorsque R₁₃ représente un groupement amino non substitué, alors D1 et D2 représentent simultanément un groupement -CH et m = 0,

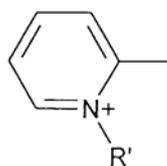
X⁻ représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

E représente un groupement choisi par les structures E1 à E7 suivantes :



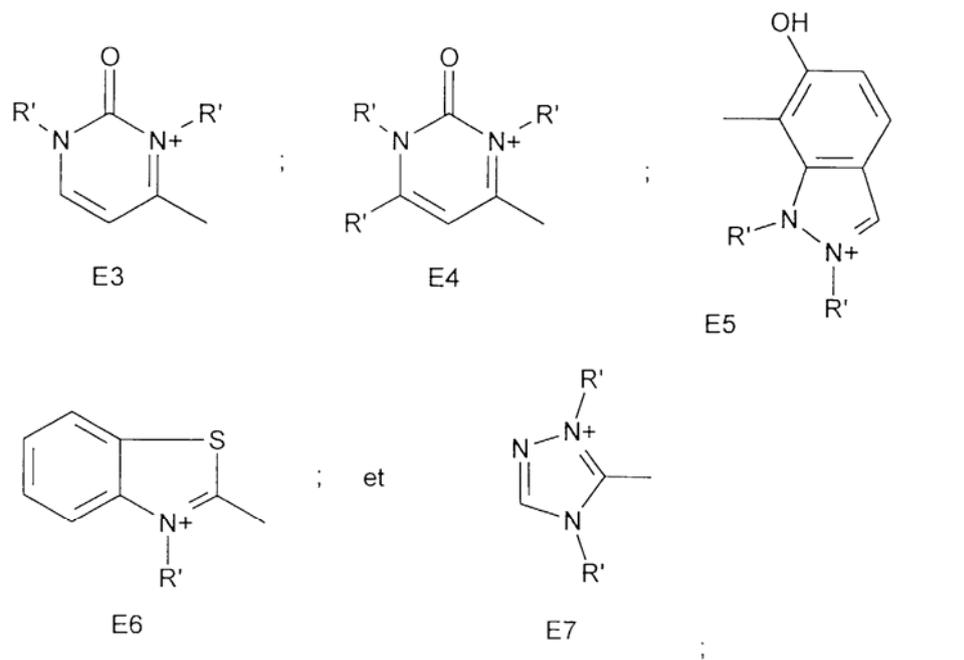
E1

;



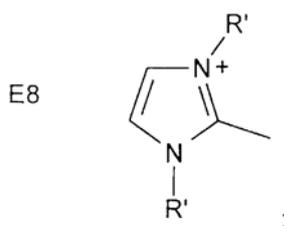
E2

;



dans lesquelles R' représente un radical alkyle en C₁-C₄ ;

lorsque m = 0 et que D1 représente un atome d'azote, alors E peut également désigner un groupement de structure E8 suivante :



dans laquelle R' représente un radical alkyle en C₁-C₄ ; et

au moins un agent oxydant".

II. Deux oppositions avaient été formées par les intimés (opposants) en vue d'obtenir la révocation du brevet dans son intégralité aux motifs de manque de nouveauté

et d'activité inventive (Article 100(a) CBE) fondées notamment sur les documents

- (1) DE-A-25 43 100,
- (6) WO-A-97/39727,
- (8) WO-A-95/01772 et
- (9) WO-A-95/15144.

III. La division d'opposition a considéré que l'objet des revendications telles que délivrées était nouveau mais que leur objet manquait d'activité inventive.

Quant à la nouveauté, la division d'opposition a constaté que les colorants directs selon le document (1) comprenaient tous un groupement 3-pyrididium, ce qui n'était pas le cas pour ceux selon la revendication du brevet contesté. De plus, le document (6) ne divulguait pas directement et sans ambiguïté l'association d'un colorant d'oxydation et d'un colorant direct tel que défini dans la revendication 1 du brevet contesté, plusieurs sélections étant nécessaires au sein de ce document pour y parvenir.

L'art antérieur le plus proche étant le document (1). l'objet de la revendication 1 s'en distinguait uniquement dans le choix du colorant direct. Le problème technique que le brevet attaqué devait résoudre au regard de ce document était ainsi la simple mise à disposition de compositions tinctoriales oxydatives alternatives, comprenant un colorant direct et aboutissant à une coloration puissante et tenace, du fait qu'il n'était raisonnablement pas possible d'admettre, au vu des seuls essais comparatifs du 23 décembre 2003, que l'augmentation de l'homogénéité

démontrée pour l'association de colorants spécifiques s'étendît à l'entière portée de la revendication 1.

Les documents (8) et (9) divulguaient déjà des colorants cationiques directs caractérisés par une excellente résistance à la lumière, une meilleure tenue et une intensité améliorée par rapport aux colorants directs déjà connus de l'art. Il était donc évident à raison de ces propriétés supérieures de les substituer aux colorants cationiques directs des compositions du document (1) pour obtenir des compositions tinctoriales alternatives.

- IV. Avec son mémoire de recours du 6 juillet 2004, le requérant a soumis de nouveaux essais comparatifs, complétés le 19 octobre 2004, ainsi qu'une requête subsidiaire. Dans leur réponse au mémoire de recours, les intimés n'ont pas contesté les conclusions de la division d'opposition quant à la nouveauté de l'objet revendiqué. Le 18 mai 2007, la Chambre a notifié une communication en annexe à la convocation à la procédure orale y indiquant que la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document (6) pourrait être discutée.

Le 14 août 2007, le requérant a soumis une nouvelle série d'essais comparatifs ainsi que les requêtes auxiliaires 1 à 6, la requête auxiliaire 4 étant identique à la celle auxiliaire soumise avec le mémoire de recours. Le 12 septembre 2007, le requérant a remplacé les requêtes auxiliaires 5 et 6 et soumis de nouvelles requêtes auxiliaires 7 à 11.

- V. Pendant la procédure orale tenue devant la chambre le 18 septembre 2007, le requérant a défendu son brevet tel

que délivré, et subsidiairement sur la base de l'une des requêtes auxiliaires 1 à 11.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale uniquement en ce que l'agent oxydant est du peroxyde d'hydrogène.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 2 diffère de la revendication 1 de la requête principale uniquement en ce que le colorant cationique est restreint aux composés de formule (I) dans laquelle D est un atome d'azote et A représente un groupement de structures A₁, A₇, A₈, A₉ et A₁₉, et aux composés de formule III dans laquelle E représente un groupement de structure E1.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 3 diffère de la revendication 1 de la requête auxiliaire 2 uniquement en ce que le groupe A pour les composés de formule (I) est restreint aux structures A₁, A₇ et A₁₉.

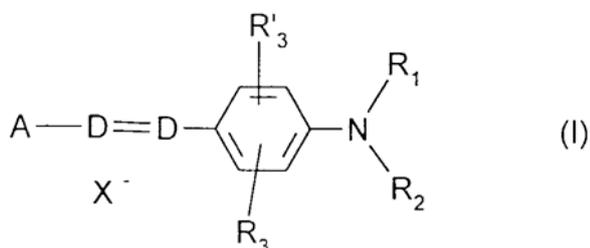
La revendication 1 de la requête auxiliaire 4 diffère de la revendication 1 de la requête auxiliaire 2 uniquement en ce que le groupe A pour les composés de formule (I) est restreint à la structure A₁.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 5 diffère de la revendication 1 de la requête principale uniquement en ce que le colorant cationique est restreint aux composés de formule (I) dans laquelle D est un atome d'azote et A représente un groupement de structure A₁.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 6 diffère de la revendication 1 de la requête auxiliaire 5 uniquement en ce que la base d'oxydation est "choisie parmi les

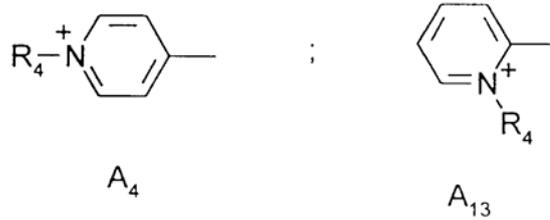
base d'oxydation hétérocycliques choisies parmi les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrimidiniques, les dérivés pyrazoliques, et leurs sels d'addition avec un acide".

La revendication 1 des requêtes auxiliaires 7 à 11 diffère de celle respective des requêtes auxiliaires 2 à 6 uniquement par l'ajout de l'exclusion suivante "la composition étant exempte de composés de formule I suivante :



dans laquelle :

- D représente le groupement -CH,
- R₁ et R₂, identiques représentent un atome d'hydrogène,
- R₃ représente un atome d'hydrogène ou d'halogène choisi parmi le chlore, le brome, l'iode et le fluor, un radical cyano, acétyloxy,
- R'₃, identique ou différent de R₃, représente un atome d'hydrogène ou d'halogène choisi parmi le chlore, le brome, l'iode et le fluor, un radical cyano, alcoxy en C₁-C₄ ou acétyloxy,
- X⁻ représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,
- A représente un groupement choisi par les structures A4 ou A13 suivante :



"

VI. Selon le requérant, le document (1) représentait l'art antérieur le plus proche. Le problème technique à résoudre vis-à-vis de ce document était la mise à disposition de compositions tinctoriales pour le traitement des cheveux aboutissant à l'obtention de colorations d'intensité et d'homogénéité améliorées. Les comparaisons des compositions C et E des essais soumis le 23 décembre 2003 et des compositions A et B des essais soumis le 14 août 2007 établissaient une amélioration pour les compositions revendiquées tant au niveau de l'intensité qu'à celui de l'homogénéité.

Les essais comparatifs du 23 décembre 2003 ont été effectués avec le colorant direct de l'exemple 2 du document (1) qui en reflétait parfaitement l'enseignement. Le document (1) en effet ne divulguait aucun exemple de composition comprenant un colorant direct cationique et un colorant d'oxydation. Bien au contraire, ce document (1) dissuadait d'utiliser la combinaison de colorants d'oxydation avec un colorant direct cationique en ce qu'il indiquait d'opérer dans une gamme de pH de 3 à 7 autre que celle des colorants d'oxydation.

Pour justifier de la tardivité des essais du 14 août 2007, le requérant a fait valoir que ces derniers étaient simplement fournis à titre de précaution mais que la ligne principale d'argumentation demeurerait

constante, à savoir que le document (1) ne divulguait en rien l'association d'un colorant direct cationique et d'un colorant d'oxydation. Le document (1) étant ancien, le requérant s'était trouvé confronté au problème de reproduire les compositions y divulguées en raison de la non disponibilité de certains de leurs ingrédients, ainsi le nonylphénol oxyéthyléné, qui n'entraient plus dans les compositions tinctoriales actuelles, d'où le retard. De même, le requérant avait choisi d'effectuer la comparaison avec le colorant direct cationique de l'exemple 21 à considération de l'indisponibilité des colorants directs selon le document (1). La comparaison demeurait toutefois pertinente car la solution proposée s'y trouvait clairement reflétée, en ce que le colorant cationique de l'exemple 21 était de type 3-pyridinium en opposition au colorant direct cationique de type 4-pyridinium de la composition revendiquée. Les autres différences de structure minimales, demeurant quant à elles étrangères à l'amélioration observée de la coloration.

- VII. Les intimés ont considéré que le document (1) représentait l'art antérieur le plus proche. Ce document divulguait bien la combinaison d'un colorant d'oxydation et d'un colorant direct cationique. L'indication d'une plage facultative de pH de 3 à 7 pour la composition mise en avant par le requérant au soutien de l'exclusion de telle combinaison de colorants était inopérante en ce que cette caractéristique apparaissait pour la première fois dans la revendication dépendante 10 alors même que la revendication dépendante 4 divulguait déjà la combinaison d'un colorant direct, y compris cationique, et de colorants d'oxydation.

Le problème technique se réduisait à la mise à disposition de compositions colorantes alternatives. Le remplacement du colorant direct des compositions du document (1) par ceux divulgués dans les documents (8) ou (9) constituait bien une alternative évidente pour l'homme du métier.

S'agissant de la nature des effets que l'invention aurait permis d'obtenir, les intimés ont soutenu que les comparaisons faites dans les tests comparatifs ne démontraient en rien la cause des améliorations revendiquées. La raison principale en était que les colorants directs compris dans l'état de la technique et retenus aux fins de comparaison n'étaient pas ceux adéquats. En ce qui concerne les essais du 23 décembre 2003, le colorant direct choisi au sein du document (1) n'était pas cationique alors que pour ceux du 14 août 2007 le colorant direct choisi au sein du document (3) se distinguait par plus d'une différence de structure du colorant cationique direct testé selon la composition revendiquée. Et ce notamment dans le choix d'un groupe différent en position 1 du pyridinium, de substituants supplémentaires ou différents sur le noyau phényle et d'un contre ion différent. Ainsi, il n'a en rien établi qu'un quelconque effet sur la couleur obtenue trouvât sa seule cause dans la caractéristique distinctive constituée par la position de l'atome d'azote dans le groupe pyridinium. De plus, les essais du 14 août 2007 étaient tardifs sans que cela se pût justifier, la division d'opposition ayant déjà rejeté comme non pertinents les essais précédents du 23 décembre 2003.

VIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré ou

subsidiairement sur le fondement de l'une de ses requêtes auxiliaires 1 à 11 déposés respectivement le 14 août pour les quatre premières et le 12 septembre 2007 pour les sept dernières.

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

IX. La Chambre a rendu sa décision à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. *Recevabilité des preuves tardives*

1.1 Le 14 août 2007, en cours de procédure écrite de recours, le requérant a présenté des essais comparatifs, soit plus de deux ans après le dépôt du mémoire de recours et 1 mois avant la date de la procédure orale devant la chambre. Ils sont donc indiscutablement tardifs. Les intimés ayant contesté la recevabilité de ces nouveaux moyens de preuves dans la procédure en raison de cette tardivité, il convient de décider sur ce moyen.

1.2 L'article 114(2) CBE dispose à cet égard que l'OEB peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n'ont pas produites en temps utile. Les Chambres de Recours usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'article 114(2) CBE en vue de garantir un déroulement rapide et équitable de la procédure sont dès lors en droit de refuser d'en tenir compte.

Selon leur jurisprudence constante, la pertinence des preuves produites tardivement constitue un critère

décisif de leur recevabilité, d'autres critères restant néanmoins déterminants, tels que l'ampleur du retard, la question de savoir si la production de preuves aussi tardives constitue un abus de procédure, ou si leur admission retarde à l'excès la procédure.

- 1.3 Le requérant ayant succombé en première instance pour défaut de pertinence des essais comparatifs du 23 décembre 2003, il aurait dû présenter de nouveaux moyens de preuves en même temps que son mémoire de recours et y développer un raisonnement pertinent en quoi la décision entreprise était selon lui erronée, au regard notamment des nouveaux moyens de preuves.
- 1.4 Selon lui, les essais comparatifs tardifs du 14 août 2007 démontrent une amélioration des propriétés de coloration des compositions revendiquées par rapport à celles du document (1). La comparaison des compositions effectuée dans ces essais ne reflète toutefois pas la seule caractéristique distinctive et ne peut donc démontrer une amélioration des propriétés de coloration des compositions revendiquées par rapport à celles du document (1) (voir point 3.4.2 dessous). Ainsi, ces tests comparatifs ne semblent pas décisifs quant à l'activité inventive.
- 1.5 La seule raison invoquée par le requérant pour justifier du dépôt tardif de ces essais a été l'allégation de la difficulté d'accès à certaines composantes des compositions selon le document (1) qui datait de plus de 30 ans et dont certaines des composantes, notamment le nonylphénol oxyéthyléné, n'étaient plus utilisées dans les compositions actuelles. Telle allégation, faute de support en fait ou de preuves techniques, apparaît comme

pure spéculation et ne peut justifier le retard. D'autre part, le dépôt de ces essais à un mois de la procédure orale plaçait les intimés dans l'incapacité de les vérifier ou d'y répondre sans un ajournement nécessaire de la procédure orale pour les fins du respect du principe du débat contradictoire.

- 1.6 Par conséquent, la Chambre décide de ne pas admettre les essais comparatifs du 14 août 2007 dans la procédure de recours en raison de leur dépôt tardif et de leur manque de pertinence.

2. *Nouveauté*

Dans leur réponse au mémoire de recours, les intimés n'ont pas contesté la décision de la division d'opposition relative à la nouveauté de l'objet des revendications. Au regard des conclusions ci-après négatives sur l'activité inventive des compositions revendiquées selon l'une quelconque des requêtes principale ou auxiliaires, une décision de la Chambre sur la nouveauté par rapport au document (6) qui relève de l'Article 54(3), (4) CBE apparaît inutile.

3. *Activité inventive*

En suivant l'approche problème/solution appliquée de manière constante par les Chambres de recours en vue d'apprécier l'activité inventive sur une base objective, il est nécessaire de procéder en premier lieu à l'identification de l'art antérieur le plus proche qui permettra ensuite de déterminer le problème technique pouvant être considéré comme résolu vis-à-vis de cet art antérieur le plus proche et finalement d'apprécier

l'évidence de la solution proposée, reflétée par les caractéristiques techniques de la revendication, à la lumière de l'état de la technique.

Requête principale

3.1 *Art antérieur le plus proche*

Le brevet en litige concerne des compositions prêtes à l'emploi pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques permettant d'aboutir à des colorations riches en reflets et présentant de bonnes propriétés de tenue comprenant au moins une base d'oxydation, un colorant cationique direct et un agent oxydant.

Le document (1) quant à lui concerne des compositions tinctoriales pour la teinture des cheveux humains permettant d'obtenir des nuances stables et lumineuses et ayant de bonnes propriétés de tenue au lavage (page 3, deuxième paragraphe ; page 6, avant dernier paragraphe). Ces compositions comprennent des colorants azoïques directs comprenant un colorant direct suivant la formule I revendiquée, le groupement A étant un cycle 3-pyridinium, à savoir de structures voisines de celles des colorants cationiques selon les compositions revendiquées (voir revendication 1 du document (1)). Les compositions selon le document (1) peuvent également contenir des colorants d'oxydation, constitués de bases d'oxydation et de coupleurs, et un agent oxydant (revendications 4 et 11 ; page 6, deuxième paragraphe ; exemples q et ak).

Contrairement à ce que prétend le requérant, le document (1) décrit bien des compositions comprenant un colorant

d'oxydation et un colorant direct cationique. Le passage du troisième paragraphe complet de la page 6 du document (1) indiquant une gamme de pH entre 3 et 7 pour pallier aux problèmes de stabilité de composés quaternisés n'exclut en rien la présence d'un colorant direct cationique dans des compositions tinctoriales oxydantes de pH basiques, mais émet simplement un moyen de précaution afférent à la stabilité des composés quaternaires de formule (I), moyen nullement contraignant pour les compositions divulguées (voir revendications 1, 4 et 11).

Le document (1) constitue l'état de la technique le plus proche et donc le point de départ pour l'analyse de l'activité inventive, ce qui n'est contesté par aucune des Parties. La Chambre constate par ailleurs que le document (1) a été également considéré par la Division d'Opposition comme étant l'art antérieur le plus proche.

- 3.2 Le requérant fait valoir que le problème technique à résoudre vis-à-vis du document (1) était la mise à disposition de compositions tinctoriales pour le traitement des cheveux aboutissant à l'obtention de colorations d'intensité et d'homogénéité améliorées.
- 3.3 La solution proposée par le brevet en litige est la composition selon revendication 1 caractérisée par la structure du colorant cationique direct de formule I comprenant comme groupement A le 2- ou 4-pyridinium.
- 3.4 Le requérant se réfère uniquement aux résultats des essais comparatifs des 23 décembre 2003 et 14 août 2007 pour démontrer que ce problème aurait effectivement été résolu par les compositions revendiquées.

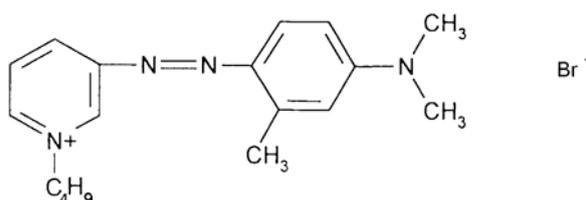
3.4.1 En ce qui concerne les essais comparatifs du 23 décembre 2003, le requérant s'est référé à la comparaison faite entre la composition C selon le brevet comprenant les colorants cationiques directs de formules (III)4 et (I)31 et la composition C dite comparative contenant le colorant direct de l'exemple 2 du document (1), qui est un colorant direct neutre.

La composition comparée ne représente donc pas la composition la plus proche selon le document (1) puisque ne contenant pas de colorant direct cationique dont la présence est enseignée dans certaines compositions tinctoriales du document (1) (voir point 3.1 dessus). En conséquence, ces essais comparatifs ne permettent en aucune façon de conclure que les propriétés de coloration des compositions revendiquées se soient trouvées améliorées par rapport à celles des compositions selon le document (1).

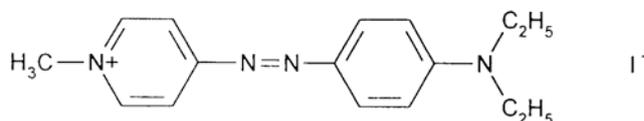
En effet, en l'espèce, pour que devienne plausible la résolution par l'objet revendiqué du problème technique mentionné au point 3.2 dessus, le but assigné aux essais comparatifs doit être celui de montrer que les compositions revendiquées caractérisées par la présence d'un colorant direct 2- ou 4-pyridinium possèdent des propriétés de coloration améliorées par rapport aux compositions du document (1) qui sont structurellement les plus proches et qui donc requièrent comme elles la présence d'un colorant direct cationique comprenant un pyridinium. Or, précisément, la comparaison faite dans les essais comparatifs ne reflète pas la caractéristique distinctive constitutive de la solution au problème posé,

à savoir la position de l'atome d'azote dans le groupe pyridinium.

3.4.2 En ce qui concerne les essais comparatifs soumis le 14 août 2007, le requérant s'est référé à la comparaison faite entre la composition A dite comparative contenant un colorant direct cationique de type 3-pyridinium décrit dans l'exemple 21 du document (1) de structure



et la composition B selon l'invention comprenant un colorant direct cationique 4-pyridinium de structure



Le colorant cationique direct du document (1) choisi pour la comparaison diffère de celui revendiqué non seulement par la position de substitution (méta/para) qui caractérise la solution proposée, mais encore par la substitution en position 1 du pyridium (C_4H_9/CH_3), par une substitution méthyle du phényle, par la substitution du groupement amino (CH_3/C_2H_5) et par l'anion (I^-/Br^-).

Lorsqu'on procède à des essais comparatifs pour démontrer une activité inventive entraînant un effet d'amélioration dans un domaine revendiqué, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante

que cet effet trouve sa cause dans la caractéristique distinctive de l'invention. Or, dans le cas en l'espèce, le choix des colorants directs cationiques comparés dans ces essais ne peut pas démontrer que la solution proposée par le brevet pour résoudre le problème technique (voir point 3.3) résulte en une amélioration de coloration. En effet il ne peut pas être établi si un quelconque effet sur la couleur obtenue est dû simplement à la présence de la caractéristique distinctive que constitue la position de l'atome d'azote dans le groupe pyridinium, plutôt qu'aux autres différences structurales des colorants directs cationiques comparés. Pour lesdites raisons, ces tests comparatifs sont insuffisants à démontrer une activité inventive et au vu de leur tardivité et de ce défaut de pertinence ne sont pas admis dans la procédure.

Faute d'être supportée par des faits ou preuves techniques, l'affirmation du requérant selon laquelle les autres différences de structure sont sans importance sur l'effet observé est pure spéculation et ne peut pas être retenue.

3.5 En conséquence, de tous les essais comparatifs auxquels le requérant s'est référé pour démontrer que le problème technique était bien résolu, seuls demeurent recevables ceux du 23 décembre 2003 qui ne permettent en aucune façon de conclure que les propriétés de coloration obtenues avec les compositions revendiquées fussent améliorées par rapport à celles obtenues avec les compositions selon le document (1).

3.6 Une reformulation du problème technique à résoudre s'impose donc. Dès lors que le requérant n'a fait valoir

aucun autre effet technique susceptible d'être considéré, le problème technique à résoudre au vu du document (1) est la simple mise à disposition d'autres compositions de teinture des fibres kératiniques aboutissant à l'obtention de colorations homogènes et de bonnes intensités.

3.7 *Evidence de la solution*

La seule question en suspens est, par conséquent, de déterminer si la solution proposée par le brevet litigieux au problème posé découle de façon évidente de l'état de la technique disponible. Pour résoudre ce problème, il est indéniable que l'homme du métier se tournera vers un art antérieur proposant des alternatives. Il portera par conséquent son attention sur le document (9) qui propose des colorants directs cationiques azoïques alternatifs au colorants directs existants, voisins de structure de ceux divulgués dans les compositions du document (1).

De ce qui précède, il était évident pour l'homme du métier partant des compositions du document (1) et confronté au problème technique posé, de fournir des compositions alternatives, de le résoudre en substituant le colorant direct cationique azoïque divulgué dans le document (1) par un autre colorant direct cationique de structure voisine, par exemple par le colorant direct cationique de formule (1) du document (9), en particulier celui divulgué à la page 16, ligne 31, qui est un colorant direct cationique couvert par le brevet litigieux. L'homme de l'art parviendra ainsi nécessairement et sans effort inventif aux compositions revendiquées.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale découle de manière évidente de l'état de la technique et n'implique pas, en conséquence, d'activité inventive (Article 56 CBE). La requête principale doit donc être rejetée.

4. *Requête auxiliaire 1*

4.1 *Recevabilité*

Le seule modification de cette requête auxiliaire déposée le 14 août 2007 par rapport à la requête principale consiste à préciser que l'agent oxydant présent dans les compositions revendiquées est le peroxyde d'hydrogène en vue de répondre à une éventuelle objection de nouveauté par rapport au document (6) (Article 54(3) et (4) CBE), apparue à la lumière de la notification de la chambre du 18 mai 2007.

Toutes les compositions exemplifiées dans le brevet contiennent du peroxyde d'hydrogène. Aucune situation factuelle surprenante n'est donc causée par le dépôt de cette requête auxiliaire ainsi reçue dans la procédure.

4.2 *Modifications*

L'agent oxydant des compositions revendiquées a été précisé être le peroxyde d'hydrogène selon la dernière phrase de la page 29 de la demande initiale. De plus, cet amendement restreint la portée de l'objet revendiqué.

Par conséquent, la revendication 1 satisfait aux exigences de forme de l'Article 123(2) et (3) de la CBE.

4.3 *Activité inventive*

Les considérations relatives à l'activité inventive développées au point 3 dessus ne concernent pas spécifiquement les alternatives d'agent d'oxydation, autres que le peroxyde d'hydrogène, qui sont maintenant supprimées de la revendication 1. Au contraire, le document (1) divulgue explicitement la présence de peroxyde d'oxygène dans les compositions tinctoriales (voir revendication 12, page 6, 2^{ème} paragraphe, exemples q et ak).

Par conséquent, la restriction faite ne peut conférer une activité inventive aux alternatives subsistantes de cette requête, contenant du peroxyde d'hydrogène, qui en étaient dépourvues (cf. point 3 dessus), ce que le requérant n'a pas contesté. Ainsi, la conclusion du point 4.6 dessus demeure, à savoir que l'objet de la revendication 1 de la requête auxiliaire 1 est dépourvu d'activité inventive.

5. *Requêtes auxiliaires 2 et 3*

Recevabilité

- 5.1 Ces requêtes ont été déposées le 14 août 2007 soit environ 1 mois avant la date de la procédure orale devant la Chambre. Il est donc incontestable qu'elles sont tardives. Les intimés se prétendant confrontés à une situation nouvelle et inattendue ont émis des objections quant à leur recevabilité. Dans ces circonstances il convient de statuer sur le moyen.

Dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408, point 18 de l'exposé des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que la finalité de la procédure de recours *inter partes* était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Un propriétaire de brevet débouté devant la division d'opposition a donc le droit de demander à la chambre de recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées ou d'en présenter de nouvelles en temps utile dans la procédure de recours, à savoir notamment avec son mémoire de recours.

Si, toutefois, le titulaire du brevet veut que d'autres requêtes soient examinées, leur admission dans la procédure est laissée à la discrétion de la chambre de recours ; il ne s'agit pas là d'un droit absolu de la propriétaire/requérante (voir la décision T 840/93, JO OEB 1996, 335, point 3.1).

En ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, les critères établis par la jurisprudence constante des Chambres de Recours imposent que telles requêtes tardives soient clairement admissibles, c'est-à-dire que la (les) modification(s) apportée(s) à ces requêtes est (sont) appropriée(s) pour réfuter l'objection existante sans pour autant en créer de nouvelles (voir décisions T 95/83, JO OEB 1985, 75 ; T 153/85, JO OEB 1988, 1 ; T 1126/97, non publiée au JO OEB, point 3.1 de l'exposé des motifs).

5.2 *Modifications*

Dans la revendication 1 du brevet délivré, le colorant cationique direct était choisi entre autres parmi les composés de formule (III) ou (III') dans lesquelles le

substituant E représentait les radicaux E1 à E8. De ces possibilités définies de façon générique dans deux listes, les présentes revendications 1 ne gardent plus que l'alternative unique d'un composé de formule III de l'une des listes combiné avec le substituant E1 de l'autre liste, substituant qui est spécifiquement le radical 1-(C₁-C₄ alkyl)-pyridinium-4-yl. La combinaison particulière d'un substituant E1 sur un composé de formule (III) a été sélectionnée, combinaison particulière qui n'est pas divulgué spécifiquement par la définition générique originelle d'un substituant E1 à E8 sur des composés de formule (III) ou (III').

En outre, le requérant n'a pas su identifier de base dans la demande telle que déposée pour tel amendement autre que la définition générique déjà présente dans la revendication 1 délivré et discutée dessus.

Par conséquent, cet amendement effectué dans la revendication 1 des requêtes auxiliaires 2 et 3, dont résulte un sous groupe de composés caractérisé par la combinaison d'un substituant E1 dans la formule III, n'est pas déductible directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée. Il s'en suit que l'objet de la revendication 1 s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée en violation des exigences de Article 123(2) CBE régissant les modifications dans le brevet.

5.3 Ainsi, La Chambre use de son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure.

6. *Requête auxiliaire 4*

6.1 *Recevabilité*

Cette requête est identique à la requête auxiliaire déposée avec le mémoire de recours. Par conséquent, bien que déposée à nouveau le 14 août 2007, elle n'est pas tardive et comme telle est recevable dans la procédure de recours

6.2 *Modifications*

6.2.1 Dans la revendication 1 du brevet délivré, le colorant cationique direct était choisi entre autres parmi les composés de formule (I) dans laquelle D représentait un atome d'azote ou le groupement CH et le substituant A représentait les radicaux A_1 à A_{19} . De ces possibilités définies de façon générique dans deux listes, la présente revendication 1 ne garde plus que l'alternative unique de l'une des listes d'un composé de formule I où D représente un atome d'azote combiné avec le substituant A_1 de l'autre liste, substituant qui est spécifiquement le radical 1,3-di-(C_1 - C_4 alkyl)-imidazolium-2-yl.

6.2.2 Pour déterminer si l'objet d'une revendication s'étend au-delà du contenu de la demande initiale, il convient d'examiner si la revendication contient des caractéristiques techniques qu'un homme du métier aurait déduit directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle qu'elle que déposée.

Les modifications effectuées par suppression d'alternatives ont pour effet de sélectionner la combinaison particulière du substituant A_1 et d'un groupe

-N=N- dans la formule (I) et donc de sélectionner une combinaison non spécifiquement divulguée par la définition générique originelle dans les deux listes de la formule (I).

D'autre part, le requérant n'a pas pu identifier de base dans la demande telle que déposée pour cet amendement autre que la définition générique déjà présente dans la revendication 1 délivré et discutée dessus.

Par conséquent, les modifications effectuées dans la revendication 1 et résultant en un sous groupe de composés défini par la nouvelle formule (I) caractérisée par la combinaison d'un groupe -N=N- et du substituant A1 dans la formule I représente une sélection particulière par voie d'isolation dite "singling out", qui n'est pas directement et sans ambiguïté déductible du contenu de la demande telle que déposée. Il s'en suit que l'objet de la revendication 1 s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée contrairement à l'exigence de Article 123(2) CBE régissant les modifications dans le brevet. Cette requête doit ainsi être rejetée.

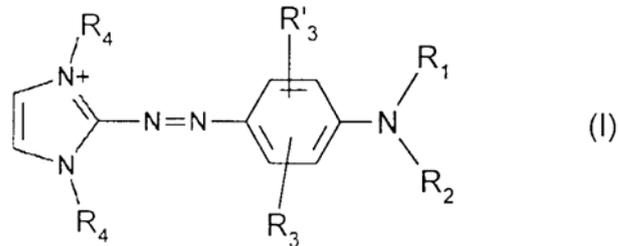
7. *Requêtes auxiliaires 5 et 6*

Recevabilité

- 7.1 Ces requêtes ont été déposées le 12 septembre 2007, soit quelques jours avant la date de la procédure orale devant la Chambre, et donc tardives. Les intimés ayant émis des objections quant à leur recevabilité il convient de statuer sur ce moyen.

7.2 Modifications

Les revendications 1 de ces requêtes reprennent la définition de formule (I) suivante



présente dans la requête auxiliaire 4. Celle-ci n'étant pas divulguée dans la demande originale, sa présence dans les revendications 1 étend leur l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en violation des exigences de Article 123(2) CBE (voir point 6.2 dessus).

7.3 En cela, les revendications de ces requêtes sont clairement non recevables et la Chambre en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne les admet pas dans la procédure.

8. Requêtes auxiliaires 7 à 11

Recevabilité

8.1 Ces requêtes ont été déposées le 12 septembre 2007 soit quelques jours avant la date de la procédure orale devant la Chambre. Elles sont donc tardives.

La revendication 1 des requêtes auxiliaires 7 à 11 diffère respectivement des revendications 1 des requêtes auxiliaires 2 à 6 uniquement par l'ajout d'une exclusion.

Les revendications 1 de ces requêtes contiennent *mutadis mutandis* les défauts soulignés aux points 5 à 7 dessus, respectivement et enfreignent en cela les dispositions de l'Article 123(2) CBE.

8.2 La Chambre exerce de même son pouvoir discrétionnaire de ne pas les admettre dans la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le greffier :

Le Président :

P. Cremona

R. Freimuth