

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 4 septembre 2007**

**N° du recours :** T 0087/05 - 3.3.10

**N° de la demande :** 93901803.2

**N° de la publication :** 0663814

**C.I.B. :** A16K 7/13

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Procédé de teinture des fibres kératiniques avec une alcoxymétaphénylènediamine à pH acide et compositions mises en œuvre

**Titulaire du brevet :**

L'ORÉAL

**Opposant :**

Henkel

**Référence :**

-

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 113(2), 123(3)  
RPCR Art. 10 bis(1) et (2), ter(1) et (3)

**Mot-clé :**

"Requêtes principale et subsidiaires 1 à 5 : tardives - non clairement admissibles - extension de la protection conférée - non admises dans la procédure - principe d'économie de procédure"

**Décisions citées :**

T 0153/85, T 0951/91, T 0133/04, T 0214/05

**Sommaire :**

1. Les dispositions du RPCR régissant l'admission dans la procédure de requêtes tardives codifient pour sa plus grande part la jurisprudence constante des Chambres de Recours relative à la recevabilité de requêtes de telle nature en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de celle ci (Article 10 ter RPCR).

2. Le fait que les revendications modifiées doivent être clairement admissibles, à savoir que les modifications apportées satisfassent tout au moins aux exigences formelles de la CBE et ne soulèvent pas d'objections jusqu'alors absentes et puissent ainsi être aisément et sans délai appréciées quand à leur brevetabilité par les autres parties et la Chambre à un stade aussi avancé de la procédure, relève du principe général d'économie de la procédure cité dans l'Article 10 ter (1) et (3) RPCR comme critère d'exercice du pouvoir décisionnaire de la Chambre d'admettre ou rejeter des requêtes tardives.



N° du recours : T 0087/05 - 3.3.10

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.10  
du 4 septembre 2007

**Requérante :** Henkel  
(Opposante) Kommanditgesellschaft auf Aktien  
TFP / Patentabteilung  
D-40191 Düsseldorf (DE)

**Mandataire :** -

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

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

**Décision attaquée :** Décision intermédiaire de la division  
d'opposition de l'Office européen des brevets  
postée le 22 novembre 2004 concernant le  
maintien du brevet européen n° 0663814 dans  
une forme modifiée.

**Composition de la Chambre :**

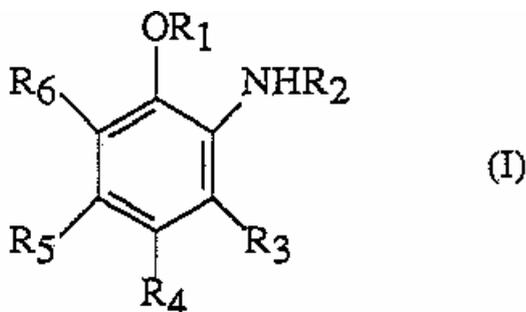
**Président :** R. Freimuth  
**Membres :** P. Gryczka  
J.-P. Seitz

## Exposé des faits et conclusions

I. L'opposante (requérante) a formé une opposition en vue d'obtenir l'entière révocation du brevet européen n° 663 814 basé sur la demande internationale PCT/FR92/01115. La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit :

"1. Procédé de teinture des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisé par le fait qu'on applique sur ces fibres une composition contenant dans un milieu approprié pour la teinture:

- au moins, comme coupleur, une alcoxymétaphénylènediamine de formule (I) suivante:



dans laquelle:

R<sub>1</sub> représente un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, mono- ou polyhydroxyalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>, carboxyalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou aminoalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> dont le groupe amino peut être mono- ou disubstitué par un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>;

R<sub>2</sub> représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, mono- ou polyhydroxyalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>;

R<sub>3</sub> et R<sub>5</sub>, indépendamment l'un de l'autre, représentent H ou OR, R désignant un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, mono- ou polyhydroxyalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>;

R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou NHR' ;

R<sub>6</sub> représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, OR ou NHR', R ayant la signification indiquée ci-dessus ;

R' désigne un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, sous réserve que :

a) un et un seul des radicaux R<sub>4</sub> et R<sub>6</sub> désigne NHR' ;

b) R<sub>3</sub> et OR<sub>1</sub> ne peuvent désigner simultanément méthoxy lorsque R<sub>2</sub>, R<sub>5</sub> et R<sub>6</sub> désignent simultanément l'hydrogène et R<sub>4</sub> le groupe NH<sub>2</sub> ;

c) au moins un des radicaux R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub> ou R<sub>6</sub> désigne H ;

d) R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub> ne peuvent désigner simultanément l'hydrogène lorsque R<sub>6</sub> désigne NH<sub>2</sub>, R<sub>2</sub> désigne l'hydrogène et R<sub>1</sub> désigne méthyle ;

e) lorsque R<sub>1</sub> désigne éthyle et R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>5</sub> et R<sub>6</sub> désignent hydrogène, R<sub>4</sub> ne peut désigner NH<sub>2</sub> ;

f) R<sub>4</sub> doit représenter NHR' lorsque R<sub>1</sub> désigne carboxyalkyle ou aminoalkyle ;

ainsi que les sels de ces composés ;

- au moins un précurseur de colorant d'oxydation ou base d'oxydation ;

- au moins un agent oxydant ;

- le pH de la composition appliquée sur les fibres étant inférieur à 7."

II. Par la décision intermédiaire signifiée par voie postale le 22 novembre 2004, la division d'opposition a décidé que le brevet amendé sur la base sur la base d'un jeu de

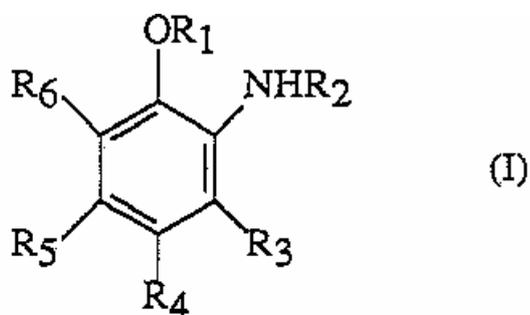
22 revendications soumis le 14 septembre 2004 satisfaisait aux conditions de la CBE.

III. La propriétaire du brevet litigieux (intimée) a déposé entre autres avec la lettre datée du 27 juillet 2007 trois jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 3, puis avec la lettre datée du 31 juillet 2007 deux jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 4 et 5. Lors de la procédure orale tenue devant la Chambre le 4 septembre 2007 elle a déposé un nouveau jeu de revendications à titre de requête principale.

La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit :

"1. Procédé de teinture des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisé par le fait qu'on applique sur ces fibres une composition contenant dans un milieu approprié pour la teinture:

- au moins, comme coupleur, une alcoxymétaphénylènediamine de formule (I) suivante:



dans laquelle:

R<sub>1</sub> représente un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, mono- ou polyhydroxyalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>, carboxyalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou aminoalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> dont le groupe amino peut être mono- ou disubstitué par un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>;

R<sub>2</sub> représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, mono- ou polyhydroxyalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>;

R<sub>3</sub> et R<sub>5</sub>, indépendamment l'un de l'autre, représentent H ou OR, R désignant un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, mono- ou polyhydroxyalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>;

R<sub>4</sub> représente NHR' ;

R<sub>6</sub> représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, OR, R ayant la signification indiquée ci-dessus;

R' désigne un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, sous réserve que:

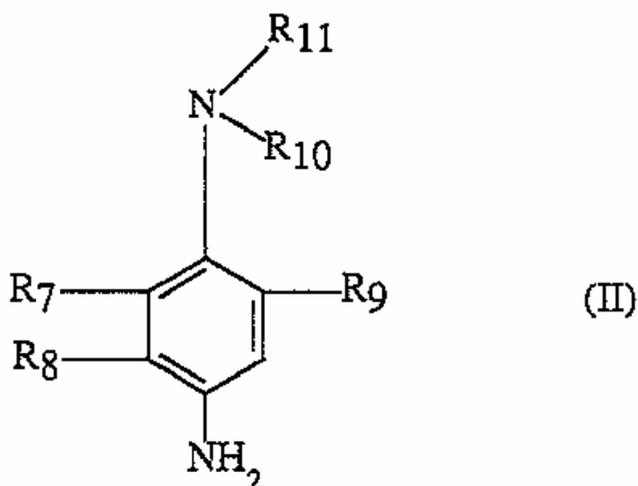
b) R<sub>3</sub> et OR<sub>1</sub> ne peuvent désigner simultanément méthoxy lorsque R<sub>2</sub>, R<sub>5</sub> et R<sub>6</sub> désignent simultanément l'hydrogène et R<sub>4</sub> le groupe NH<sub>2</sub>;

c) au moins un des radicaux R<sub>3</sub>, R<sub>5</sub> ou R<sub>6</sub> désigne H;

d) lorsque R<sub>1</sub> désigne éthyle et R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>5</sub> et R<sub>6</sub> désignent hydrogène, R<sub>4</sub> ne peut désigner NH<sub>2</sub>;

ainsi que les sels de ces composés;

- au moins un précurseur de colorant d'oxydation ou base d'oxydation choisis parmi les paraphénylènediamines de formule:



dans laquelle

R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub> et R<sub>9</sub>, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical alcoxy ayant de 1 à 4 atomes de carbone;

R<sub>10</sub> et R<sub>11</sub>, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un radical alkyle, hydroxyalkyle, alcoxyalkyle, carbamylalkyle, mésylaminoalkyle, acétylaminoalkyle, uréidoalkyle, carbalcoxyaminoalkyle, sulfoalkyle, pipéridinoalkyle, morpholinoalkyle; ces groupes alkyle ou alcoxy ayant de 1 à 4 atomes de carbone, ou bien R<sub>10</sub> et R<sub>11</sub> forment, conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés, un hétérocycle pipéridino ou morpholino, sous réserve que R<sub>7</sub> ou R<sub>9</sub> représente un atome d'hydrogène lorsque R<sub>10</sub> et R<sub>11</sub> ne représentent pas un atome d'hydrogène, ainsi que les sels de ces composés, les paraaminophénols, les précurseurs hétérocycliques para;

- au moins un agent oxydant;

- le pH de la composition appliquée sur les fibres étant inférieur à 7."

La revendication 1 de cette requête principale se distingue de la revendication correspondante du brevet tel que délivré, entre autres, par la suppression des réserves (a), (d) et (f).

La revendication 1 selon chacune des requêtes subsidiaires 1 à 5 a été modifiée, inter alia, par la restriction des coupleurs de formule (I) à certains coupleurs spécifiques et par la suppression des réserves a) à f) prévues dans la revendication 1 du brevet tel que délivré.

IV. Selon la requérante, les coupleurs dont la présence était exclue des compositions revendiquées selon le brevet tel que délivré par les réserves a) à f) pouvaient être présents dans les compositions selon la revendication 1 de l'ensemble de requêtes présentées par l'intimée puisque ces réserves avaient été au moins partiellement supprimées ce qui avait pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré. Ces requêtes déposées à un stade tardif de la procédure n'étaient donc pas clairement admissibles et par tant devaient être rejetées.

V. Selon l'intimée les réserves a) à f) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ne visaient qu'à restreindre la formule (I) définissant les coupleurs obligatoires. Ces réserves n'excluaient cependant pas la présence dans les compositions revendiquées des coupleurs exclus de la formule (I) par les réserves, puisque la revendication 1 du brevet tel que délivré définissait des compositions susceptibles de contenir d'autres coupleurs que ceux de formule (I). Par conséquent, la suppression de réserves dans la

revendication 1 des nouvelles requêtes n'entraînait pas une extension de la protection conférée. Ces revendications remplissaient donc clairement les exigences définies par l'article 123(3) CBE.

VI. La requérante demande que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

L'intimée requiert que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur le fondement de la requête principale déposée lors de la procédure orale tenue devant la Chambre, ou subsidiairement sur le fondement de l'une de ses requêtes subsidiaires 1 à 3 et 4 à 5 respectivement déposées avec ses lettres des 27 et 31 juillet 2007.

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

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

#### *Questions de procédure*

2. Selon le Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR) dans sa version publiée au JO OEB 2004, 541, entrée en vigueur le 1 janvier 2005, la procédure de recours se fonde lorsqu'il y a plusieurs parties sur le mémoire exposant les motifs de recours et la réponse à ce dernier qui doit être produite dans un délai de quatre mois à compter de leur notification. Le mémoire de recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des

moyens invoqués par une partie (Article 10 bis (1) et (2) RPCR). L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire de recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la Chambre. La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure (Article 10 ter (1) RPCR). Ce dernier principe s'applique tout particulièrement à la période postérieure à la convocation à la procédure orale puisque les modifications demandées après que cette date a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la Chambre et/ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans renvoi de la procédure orale (Article 10 ter (3) RPCR).

Ces dispositions codifient pour sa plus grande part la jurisprudence constante des Chambres de Recours en matière de recevabilité de requêtes tardives. En effet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire et donc d'appréciation laissé à la chambre d'admettre ou de rejeter des requêtes non présentées en temps utile, les critères établis par la jurisprudence imposent que telles requêtes soient clairement admissibles, que leur dépôt ne constitue pas un abus processuel tactique et que les revendications modifiées selon ces requêtes n'engendrent pas une situation si nouvelle qu'il ne puisse raisonnablement être présumé que l'autre partie l'ait pue prendre en considération sans que la procédure soit rallongée de façon induue (voir décisions T 153/85 JO OEB 1988, 1; T 951/91 JO OEB 1995, 202). Parmi ces critères, le fait que les revendications modifiées doivent être clairement admissibles, à savoir que les

modifications apportées satisfassent au moins les exigences formelles et ne soulèvent pas d'objections jusqu'alors absentes et puissent ainsi être aisément appréciées quand à leur brevetabilité par les autres parties et la Chambre sans délai à un stade aussi avancé de la procédure, relève du principe général d'économie de la procédure cité dans l'Article 10 ter (1) et (3) RPCR comme critère d'exercice du pouvoir décisionnaire de la Chambre d'admettre ou de rejeter des requêtes tardives (voir T 133/04, point 2.3 des raisons ; T 214/05, point 1.3 des raisons ; non publiées dans le JO OEB).

Dans le cas d'espèce la réponse au mémoire de recours accompagnée de trois jeux de revendications à titre de requête principale et subsidiaires 1 et 2 a été produite par l'intimée le 16 janvier 2006. Ces requêtes sont toutefois devenues sans objet du fait du dépôt le 27 juillet 2007 des nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 3, puis le 31 juillet 2007 des requêtes subsidiaires 4 et 5 et enfin le 4 septembre 2007 d'une nouvelle requête principale lors de la procédure orale devant la Chambre. Il est donc incontestable que toutes ces requêtes n'ont pas été présentées en temps utile, à savoir avec la réponse au mémoire de recours (Article 10 bis (2) RPCR) et qu'elles sont par conséquent tardives étant même présentées après la convocation à la procédure orale. Leur admission dans la procédure relève donc du pouvoir décisionnaire de la Chambre (Article 10 ter RPCR).

### 3. *Requête principale*

3.1 La revendication 1 selon la requête principale a été modifiée, entre autres, en supprimant dans la

revendication 1 du brevet tel que délivré la réserve d), à savoir que dans la formule (I) définissant le coupleur  $R_3$ ,  $R_4$  et  $R_5$  ne peuvent désigner simultanément l'hydrogène lorsque  $R_6$  désigne  $NH_2$ ,  $R_2$  désigne l'hydrogène et  $R_1$  désigne méthyle.

- 3.2 Dès lors que de la suppression au sein d'une revendication d'une réserve ou d'une exclusion peut résulter une portée plus large de cette revendication, se pose la question de savoir si cette modification n'étend pas en l'espèce la protection conférée par le brevet tel que délivré, en violation des exigences de l'Article 123 (3) CBE.

La réserve d) dans la revendication 1 telle que délivrée exclut un composé particulier, à savoir le 2,6-diaminoanisole. Se pose dès lors la question de savoir si cette réserve exclut ou non la présence de ce composé au sein des compositions revendiquées dans le brevet tel que délivré. La description du brevet en litige qui suivant l'Article 69(1) CBE sert à interpréter l'étendue de la protection conférée par les revendications précise dans son paragraphe [0027] que les compositions revendiquées peuvent contenir d'autres coupleurs que ceux définis dans les revendications à l'exception toutefois d'un coupleur couvert par une des réserves. Par conséquent, ce passage du brevet litigieux conduit à interpréter les réserves comme excluant complètement des compositions revendiquées la présence des composés qu'elles définissent. Ainsi la réserve d) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré est à interpréter comme visant à restreindre les compositions revendiquées à des composition ne contenant pas le 2,6-diaminoanisole. Cette interprétation est confirmée par

le fait que les réserves introduites dans les revendications rendaient à établir la nouveauté des compositions revendiquées au regard des compositions de l'art antérieur contenant les coupleurs objet des réserves ce qui a été concédé par l'intimée lors de la procédure d'opposition dans les lettres du 11 août 2000, page 1, avant-dernière ligne et du 27 août 2001, page 1. Cette interprétation a également été retenue par la division d'opposition dans la décision attaquée (pages 5 et 6, paragraphes concernant la nouveauté des compositions par rapport aux documents "D5" et "D6").

En l'espèce, il apparaît ainsi que la réserve d) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré est à interpréter comme excluant des compositions revendiquées un coupleur particulier.

Cette exclusion a cependant été supprimée dans la revendication 1 selon la requête principale. L'intitulé de la revendication prévoit par l'utilisation des expressions "une composition contenant" et "au moins, comme coupleur" que la composition revendiquée puisse inclure tout autre coupleur en plus de ceux définis par la formule (I) exceptés ceux objet des réserves maintenues dans la revendication. Ainsi, bien que la définition des coupleurs de formule (I) ait été limitée, la présence du coupleur objet de la réserve d) selon la revendication 1 du brevet tel que délivré n'est plus absolument exclu des compositions objet de la revendication 1 modifiée. Le retrait de cette exclusion laisse ainsi à tout le moins subsister un doute sur le fait que la modification entreprise étende la protection conférée au delà de celle du brevet tel que délivré et

par conséquent contrevenir aux exigences de l'Article 123 (3) CBE.

- 3.3 L'intimée a toutefois donné pendant la procédure orale devant la Chambre une autre interprétation aux réserves définies dans les revendications du brevet tel que délivré, en ce que selon elle ces réserves ne visaient qu'à restreindre la nature des coupleurs de formule (I) sans pour autant exclure la présence dans les compositions revendiquées des coupleurs visés par les dites réserves.

Cette interprétation contredit cependant le sens donné aux réserves dans le brevet litigieux et est inconsistante avec la description de ce dernier. En outre, cette ligne d'argumentation n'est point en harmonie avec les arguments soutenus par l'intimée même au titre de la nouveauté lors de la procédure d'opposition (voir le point 3.2 dessus).

Par conséquent, l'interprétation donnée maintenant aux réserves par l'intimée ne permet pas de lever le doute quand à la conformité de la revendication 1 de la requête principale avec les exigences de l'article 123(3) CBE.

- 3.4 D'où il suit que cette requête tardive n'est pas clairement admissible. Sa présentation soulève ainsi de nouvelles objections à un stade avancé de la procédure de recours ce qui est contraire au principe même d'économie de la procédure, critère à prendre en considération par la Chambre dans sa décision d'admettre ou non des requêtes tardives (Article 10 ter RPCR). La

Chambre décide donc de ne pas admettre la requête principale dans la procédure.

4. *Requêtes subsidiaires 1 à 5.*

4.1 La réserve d) supprimée dans la revendication 1 selon la requête principale l'a également été dans la revendication 1 de chacune des requêtes subsidiaires 1 à 5. Par conséquent, les conclusions dessus quand à la non conformité de la revendication 1 de la requête principale avec les exigences de l'article 123(3) CBE s'appliquent *mutatis mutandis* à la revendication 1 de ces requêtes subsidiaires.

4.2 Par conséquent, les requêtes subsidiaires 1 à 5 déposées tardivement ne sont pas clairement admissibles pour les mêmes raisons que la requête principale (point 3 dessus). La Chambre décide donc de ne pas les admettre dans la procédure.

5. Aux termes de l'article 113 (2) CBE, les instances de l'OEB n'examinent et ne prennent de décision sur un brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par la propriétaire du brevet. Dans le cas d'espèce, l'intimée/ propriétaire du brevet litigieux n'a proposé ou accepté que le texte du brevet dans les versions soumises comme requête principale et subsidiaires 1 à 5. Ces requêtes n'étant cependant pas admises dans la procédure devant la Chambre pour les raisons données aux points 3 et 4 ci-dessus il s'en suit qu'en l'absence d'une requête valide le brevet litigieux doit être révoqué puisqu'il n'existe pas de texte au sens de l'article 113(2) CBE sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le greffier :

Le Président :

P. Cremona

R. Freimuth