

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 23 avril 2013**

N° du recours : T 1798/09 - 3.3.10
N° de la demande : 01272054.6
N° de la publication : 1345580
C.I.B. : A61Q 5/10, A61K 8/35, A61K 8/41
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition pour la teinture d'oxydation des fibres
kératiniques comprenant un diamino pyrazole et un composé
carbonylé

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposants :

Henkel AG & Co. KGaA
The Procter & Gamble Company

Référence :

Composition pour la teinture d'oxydation/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 56, 123(2)

Mot-clé :

"Requête principale et requêtes subsidiaires 1 et 2: nouveauté
(non)"
"Requêtes subsidiaires 3 et 4: activité inventive (non)"
"Requête subsidiaire 5: modifications non admissibles"

Décisions citées :

G 0004/92, T 0037/82, T 0341/92

Exergue :

-



N° du recours : T 1798/09 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 23 avril 2013

Requérant : The Procter & Gamble Company
(Opposant 2) One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202 (US)

Mandataire : Holmes, Rosalind
Procter & Gamble Service GmbH
Patent Department
Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE)

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

Mandataire : Fevrier, Murielle Françoise E.
L'Oréal
D.I.P.I.
25-29 Quai Aulagnier
F-92600 Asnières-sur-Seine Cedex (FR)

Partie de droit : Henkel AG & Co. KGaA
(Opposant 1) Patente (FJP)
D-40191 Düsseldorf (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
26 juin 2009 par laquelle l'opposition formée
à l'égard du brevet n° 134580 a été rejetée
conformément aux dispositions de l'article
101(2) CBE.**

Composition de la Chambre :

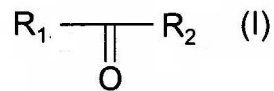
Président : P. Gryczka
Membres : J.-C. Schmid
F. Blumer

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant 2) a introduit un recours contre la décision de rejet des oppositions à l'encontre du brevet européen 1 345 580 dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques humaines et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant dans un milieu approprié pour la teinture:

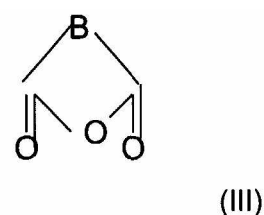
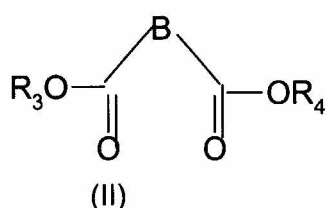
- au moins une base d'oxydation choisie parmi les 4,5 ou 3,4-diamino pyrazoles et les triamino pyrazoles,
- au moins un composé carbonylé sélectionné parmi les composés de formules (I), (II), (III), et les polyimides



dans laquelle

- R₁ et R₂ désignent indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène; une chaîne hydrocarbonée, aliphatique, saturée ou insaturée, comportant de 1 à 30 atomes de carbone, interrompue ou non par un ou plusieurs hétéroatomes ou par un ou plusieurs groupements carbonyle, non substituée ou substituée par un ou plusieurs groupements choisis parmi les groupements hydroxy, alcoxy en C₁-C₄, amino, carboxy, alcoxycarbone en C₁-C₁₀, halogène, nitro, mono- ou di-alkyl(C₁-C₄) amino, mono ou dihydroxyalkyl(C₁-C₄) amino ou aryle en C₆-C₂₀ ; un groupement aryle en C₆-C₂₀ non substitué ou substitué par un ou plusieurs groupements choisis parmi les

groupements hydroxy, amino, nitro, halogène, carboxy, alcoxycarbonyle (C₁-C₁₀), alkyle (C₁-C₄), mono ou polyhydroxyalkyle (C₁-C₄), alcoxy (C₁-C₄), mono- ou di-alkyl (C₁-C₄) amino, mono ou dihydroxyalkyl (C₁-C₄) amino, R₁ et R₂ peuvent former ensemble avec le groupement C=O un cycle saturé, éventuellement accolé à un ou plusieurs noyaux benzéniques pouvant être substitués par un ou plusieurs radicaux alkyle en C₁-C₁₀, alcoxy en C₁-C₁₀, carboxy ou alcoxycarbonyle en C₁-C₁₀,



dans lesquelles:

- B désigne une chaîne hydrocarbonée aliphatique, saturée ou insaturée, comportant de 1 à 30 atomes de carbone, pouvant être interrompue par un ou plusieurs hétéroatomes ou par un ou plusieurs groupements carbonyle, non substituée ou substituée par un ou plusieurs groupements choisis parmi les groupements hydroxy, alcoxy en C₁-C₄, amino, carboxy, alcoxycarbonyle (C₁-C₁₀), halogène, nitro, mono- ou di-alkyl (C₁-C₄) amino, mono ou dihydroxyalkyl (C₁-C₄) amino ou aryle en C₆-C₂₀; un groupement aryle en C₆-C₂₀ non substitué ou substitué par un ou plusieurs groupements choisis parmi les groupements hydroxy, amino nitro, halogène, carboxy, alcoxycarbonyle (C₁-C₁₀), alkyle (C₁-C₄), mono ou poly hydroxyalkyle (C₁-C₄), alcoxy (C₁-C₄), mono- ou di-alkyl (C₁-C₄) amino, mono ou dihydroxyalkyl (C₁-C₄) amino,
- R₃ et R₄, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₁₀, monohydroxyalkyle en C₁-C₁₀ polyhydroxyalkyle en C₂-C₁₀, Na, K ou NH₄."

II. Le brevet avait été opposé pour manque de nouveauté et d'activité inventive (Article 100(a) CBE), basé entre autres sur les documents suivants :

- (4) WO-A-01/47483
- (5) WO-A-99/11231,
- (6) WO-A-97/35553,
- (7) EP-A-0 375 977 et
- (8) WO-A-96/09807.

III. Selon la division d'opposition le diéthanolamide d'acide oléique ne répondait pas à la formule I de la revendication 1 du brevet litigieux dans la mesure où la définition des radicaux R_1 et R_2 ne prévoyait pas la possibilité d'un hétéroatome en bout de la chaîne hydrocarbonée. Par conséquent les compositions divulguées dans les exemples 1 à 4 du document (5) qui comprenaient la combinaison d'un 4,5-diaminopyrazole et du diéthanolamide d'acide oléique n'anticipaient pas l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux. La division d'opposition a considéré que l'objet des revendications impliquait une activité inventive en partant du document (6) comme état de la technique le plus proche de l'invention. Par ailleurs, la combinaison des documents (7) et (8) mise en avant par le requérant ne permettait pas à l'homme du métier d'arriver de manière évidente aux compositions du brevet litigieux car le document (7) ne concernait pas l'utilisation d'un polyimide ou d'un composé carbonyle selon la revendication 1 du brevet litigieux et le document (8) ne se référait pas à des compositions tinctoriales comprenant une base d'oxydation choisie parmi les 4,5-, 3,4-diaminopyrazoles ou triaminopyrazoles.

IV. En réponse au mémoire de recours, l'intimé (propriétaire du brevet) a déposé cinq requêtes subsidiaires.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de celle de la requête principale en ce que les bases d'oxydation sont limitées aux 4,5-diamino pyrazoles et les composés carbonylés de formule I sont limités aux composés dont R₁ et R₂ ne forment pas avec le groupement C=O un cycle.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 diffère de celle de la requête subsidiaire 1 en ce que les composés carbonylés de formule (II) et (III), ainsi que les polyimides, ont été limités aux aldoses et cétooses, l'acide maléique, l'anhydride maléique, un polyimide obtenu à partir du dianhydride pyroméllitique ou de la benzophénone dianhydride.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 diffère de la revendication de la requête subsidiaire 1 en ce que la base d'oxydation est limitée à la 4,5-diamino-1-hydroxyéthylpyrazole et ses sels d'addition avec un acide.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 4 diffère de la revendication de la requête subsidiaire 2 en ce que la base d'oxydation est limitée à la 4,5-diamino-1-hydroxyéthylpyrazole et ses sels d'addition avec un acide.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 a été limité par rapport à la revendication 1 du brevet litigieux en ce que la base d'oxydation est choisi parmi

la 4,5-diamino-1-hydroxyethylpyrazole et ses sels d'addition avec un acide correspondant et le composé carbonylé est sélectionné parmi l'acide maléïque, l'anhydride maléïque et les polyimides obtenu à partir du dianhydride pyroméllitique ou de la benzophénone dianhydride.

- V. Selon le requérant, le diéthanolamide d'acide oléique était couvert par la définition du composé carbonylé selon la formule (I) du brevet litigieux. En effet, la partie correspondant au radical R_2 était le diéthanol amine, qui était conforme au radical R_2 selon la formule (I) de la revendication 1 du brevet litigieux en étant une chaîne hydrocarbonée interrompue par un hétéroatome au milieu de la chaîne hydrocarbonée et substituée par deux groupements hydroxy. Par conséquent les compositions divulguées dans les exemples 1 à 4 du document (5) et comprenant un 4,5-diaminopyrazole et le diéthanolamide d'acide oléique anticipaient l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux.

Le document (7) divulguait des compositions pour la teinture d'oxydation comprenant un 4,5-diaminopyrazol comme base d'oxydation. Le document (8) quant à lui enseignait que l'intensité et la brillance des colorations obtenues à l'aide des colorants basés sur des amines primaires hétérocycliques étaient améliorées lorsqu'on y ajoutait un dérivé de 2-hydroxy-1-éthanone. L'homme du métier cherchant à améliorer la puissance de la coloration obtenue à l'aide de compositions tinctoriales divulguées dans le document (7) et comprenant une 4,5-diaminopyrazole comme base d'oxydation trouverait dans le document (8) la solution consistant à y ajouter un dérivé 2-hydroxy-1-éthanone,

comme l'acétoïne, la butyroïne, la benzoïne, qui sont des composés répondant à la formule I du brevet litigieux. Par conséquent, l'objet des revendications du brevet litigieux manquait d'activité inventive par rapport à la combinaison des enseignements des documents (7) et (8).

Le requérant a de plus objecté au cours de la procédure orale devant la chambre que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 ne satisfaisait pas les exigences de l'Article 123(2) CBE car les compositions revendiquées représentaient des combinaisons de composés non divulguées dans la demande telle que déposée.

- VI. La partie de droit à la procédure a contesté la nouveauté de l'objet des revendications par rapport à un nouveau document qu'elle a déposé avec une lettre datée du 8 mars 2013.
- VII. L'intimé a soumis par écrit que le composé carbonyle de formule (I) selon le brevet litigieux ne pouvait pas représenter un amide puisque les radicaux R_1 et R_2 ne pouvaient pas être une chaîne hydrocarbonée terminée par un hétéroatome, mais uniquement une chaîne interrompue par un hétéroatome. Dans la configuration relevée par le requérant, le composé carbonyle présentait un groupement amide, et non pas un radical carbonyle rattaché à au moins un atome de carbone. L'objet des revendications était donc nouveau par rapport aux exemples 1 à 4 du document (5). Au vu de la similitude du problème technique à résoudre et de la nature des bases d'oxydation, le document (7) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Le problème

technique à résoudre était celui de l'amélioration de l'intensité de la coloration. La solution proposée par le brevet litigieux était l'association d'une base d'oxydation particulière et d'un composé carbonylé de formule (I), (II) ou (III). Les essais comparatifs déposés en première instance et joints à la lettre datée du 5 mai 2010 montraient que lorsqu'on ajoutait un composé carbonylé de formule (I), (II) ou (III) à une composition de coloration de cheveux comprenant une 4,5-diaminopyrazole particulière, on améliorait l'intensité de la coloration des cheveux. A partir de l'enseignement du document (7), il n'était pas évident qu'une amélioration de l'intensité de la couleur puisse être obtenue en associant les bases 4,5-diaminopyrazoles du document (7) avec des composés carbonylés de formule (I), (II) ou (III). En outre, une combinaison de l'enseignement du document (7) avec celui du document (8) n'était pas envisageable car le document (8) traitait de la coloration des cheveux obtenue par réaction de plusieurs entités, en l'absence d'oxydant, alors que le document (7), tout comme le brevet litigieux concernait la coloration d'oxydation impliquant une condensation en présence d'un agent oxydant. L'objet de la revendication 1 du brevet litigieux impliquait donc une activité inventive. Les modifications entreprises dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 limitait la base d'oxydation à la 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole listée à l'origine dans la revendication 11 et les composés carbonylés à l'acide maléique, l'anhydride maléique, les polyimides tels que définis à l'origine dans la revendication 6 de la demande telle que déposée. La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 satisfaisait donc les exigences de l'Article 123(2) CBE.

VIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimé a demandé par écrit le rejet du recours, ou subsidiairement, le maintien du brevet sur le fondement de l'une des requêtes auxiliaires 1 à 5 déposées avec la lettre datée du 5 mai 2010.

La partie de droit à la procédure s'est jointe à la requête du requérant de révocation du brevet.

IX. La Chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale tenue en absence de l'intimé et de la partie de droit à la procédure qui avaient annoncé dans leurs lettres datées respectivement du 15 janvier et 19 avril 2013 leur intention de ne pas y participer.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale et requêtes subsidiaires 1 à 2

2. *Nouveauté*

2.1 *Formule (I) de la revendication 1 du brevet litigieux*

Le requérant et l'intimé ont des vues divergentes en ce qui concerne la question de savoir si le diéthanolamide d'acide oléique est un composé carbonylé couvert par la formule (I) selon la revendication 1 du brevet litigieux, cette question jouant un rôle dans l'examen de la nouveauté par rapport au document (5).

2.1.1 Le diéthanolamide d'acide oléique est un composé carbonylé pouvant s'écrire selon la formule (I) de la revendication 1 dans laquelle R_1 représente un radical alkyle ayant 17 atomes de carbone et R_2 représente le groupe $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$. Ce groupe est une chaîne hydrocarbonée aliphatique saturée ayant quatre atomes de carbone, interrompue par un atome d'azote et substituée par deux radicaux hydroxy. Il est donc conforme à la définition du groupe R_2 dans la revendication 1 du brevet litigieux. La Chambre en conclut que le diéthanolamide d'acide oléique est un composé carbonylé selon la formule (I) du brevet litigieux.

2.1.2 Selon l'intimé, il était contraire à l'esprit de l'invention que le composé carbonylé de formule (I) fût un amide car le rattachement de la chaîne hydrocarbonée devait obligatoirement se faire par un atome de carbone.

La Chambre note toutefois que le groupe R_2 n'est pas défini comme étant un radical hydrocarbyl qui aurait fixé le rattachement du radical par un atome de carbone. Au contraire, le groupe R_2 est défini comme étant une chaîne hydrocarbonée pouvant en outre être interrompue par un ou plusieurs hétéroatomes, donc sans spécifier par quel atome la chaîne hydrocarbonée s'attache au groupement carbonyle. De plus, les composés de formule (I) sont dénommés composés carbonylés, qui incluent clairement les groupements amides.

Cet argument de l'intimé doit donc être écarté.

2.2 Les exemples 1 à 4 aux pages 17 et 18 du document (5) divulguent des compositions comprenant le chlorure du

4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole, qui est une base d'oxydation selon la revendication 11 du brevet tel que délivré et le diéthanolamide d'acide oléique, qui est un composé carbonylé couvert par la formule (I) de la revendication 1 (voir point 2.1 ci-dessus).

- 2.3 L'objet de la revendication 1 du brevet délivré (requête principale), ainsi que des requêtes subsidiaires 1 et 2, manque par conséquent de nouveauté (Article 54 CBE). Ces requêtes doivent donc être rejetées.

Requête subsidiaire 3

3. *Modifications*

Dans cette requête la base d'oxydation est limitée à la 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole listée dans la revendication 11 de la demande telle que déposée. Les composés de formule I ont été limités aux composés dont R_1 et R_2 ne forment pas ensemble avec le groupe CO un cycle. La revendication 1 modifiée satisfait donc aux exigences de l'Article 123(2) et (3) CBE.

4. *Nouveauté*

Le document (5) ne divulgue pas la 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole et donc n'anticipe pas l'objet de la revendication 1 modifiée. La Chambre est aussi arrivée à la conclusion que l'objet de la revendication 1 n'est anticipé par aucun des autres documents de l'art antérieur opposés par le requérant et la partie de droit à la procédure (Article 54 CBE). En raison des conclusions négatives quant à l'activité inventive, il n'est pas nécessaire de donner de raisons

plus détaillées au soutien de la nouveauté de la revendication 1 modifiée.

5. *Activité inventive*

5.1 Le brevet en litige concerne des compositions pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques conduisant à des colorations puissantes et résistantes aux diverses agressions que peuvent subir les cheveux (voir paragraphe [007] du brevet litigieux). Ces compositions comprennent un 4,5-diamino pyrazole et un composé carbonylé.

L'intimé a argumenté que le document (7) constituait l'état de la technique le plus proche de l'invention et donc le point de départ pour l'analyse de l'activité inventive. La Chambre est d'avis que ce document par la divulgation de compositions tinctoriales comprenant un 4,5-diamino pyrazole comme base d'oxydation est un point de départ adéquat pour l'évaluation de l'activité inventive.

5.2 L'intimé a fait valoir que le problème technique à résoudre vis-à-vis de ce document (7) était l'amélioration de l'intensité de la coloration capillaire.

5.3 La solution proposée par le brevet en litige est la composition selon la revendication 1 caractérisée par la présence d'un composé carbonylé de formule (I), (II) ou (III) ou un polyimide.

Il est à noter que l'objet de la revendication 1 se différencie aussi du document (7) par le choix d'un

4,5-diamino pyrazole particulier, à savoir le 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole. En effet, dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 3, la base d'oxydation a été limitée à la seule 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole.

Cependant, le 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole tombe dans la définition générale des bases d'oxydation de formule I selon le document (7), à savoir R^1 est un hydroxyalkyl ayant deux atomes de carbone, R^2 , R^3 et R^4 sont un atome d'hydrogène et les groupes amino sont en position 4,5.

En outre, l'intimé n'a jamais prétendu que cette limitation contribuait à l'activité inventive. La Chambre constate par ailleurs que les essais comparatifs de l'intimé du 5 mai 2010 comparent entre elles uniquement des compositions comprenant le 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole et, par conséquent, ne peuvent pas montrer que le choix spécifique de cette base d'oxydation contribue à une amélioration de l'intensité de la coloration. Le choix du 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole apparaît donc comme un choix purement arbitraire au sens de l'enseignement du document (7) et, conformément à la jurisprudence constante des Chambre de recours, ne peut pas être pris en considération lors de l'appréciation de l'activité inventive ne contribuant pas à la solution du problème technique (voir T 37/82, JO OEB 1984, 71).

- 5.4 L'intimé a déposé avec la lettre datée du 5 mai 2010 des essais comparatifs afin de démontrer l'amélioration de l'intensité de la coloration. Dans le cas d'espèce il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces essais sont suffisants pour démontrer l'amélioration alléguée. En effet, les objections du

requérant dans l'analyse de l'évidence de la solution revendiquée l'emportent même si, en faveur de l'intimé, le problème technique de l'amélioration de l'intensité de la coloration peut être considéré comme ayant été effectivement résolu (voir le point 5.5 ci-dessous).

- 5.5 Procédant de ce postulat, il reste à déterminer si la solution proposée par le brevet litigieux au problème posé découle de façon évidente de l'état de la technique disponible, en d'autres termes s'il était évident pour l'homme de métier se proposant d'améliorer l'intensité de la coloration d'associer au 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole un composé carbonylé de formule (I), (II) ou (III) ou un polyimide.

Le document (8) concerne l'utilisation de dérivés de 2 hydroxy-1-ethanone pour la coloration des fibres kératiniques (voir page 1, premier paragraphe). Ce document divulgue, entre autres, que ces dérivés associés avec des amines primaires ou secondaires, par exemple des amine primaires hétéroaromatiques, permettent d'obtenir des couleurs brillantes. Ce document dévoile de plus que si ces amines sont des bases d'oxydation utilisées dans la coloration des cheveux, alors leur association avec un dérivé de 2-hydroxy-1-ethanone permet d'améliorer la brillance, l'intensité et la tenue de la coloration (voir paragraphe entre les pages 3 et 4). Ces dérivés de 2-hydroxy-1-ethanone incluent entre autres l'acétoïne, la butyroïne et la benzoïne, tous couverts par la formule (I) selon la revendication 1 du brevet litigieux (voir document (8), page 3, deuxième paragraphe complet).

Les compositions tinctoriales divulguées dans le document (7) comprennent justement comme base d'oxydation des 4,5-diaminopyrazoles, qui sont des composés hétéroaromatiques ayant des groupement amines primaires (voir formule I, revendication 1). Par conséquent, l'homme du métier désirant améliorer l'intensité de la coloration des compositions tinctoriales décrites dans le document (7) et comprenant un 4,5-diamino pyrazole de formule (I) comme base d'oxydation, incluant le 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole, trouverait dans le document (8) la solution d'y ajouter un dérivé de 2-hydroxy-1-éthanone, par exemple l'acétoïne ou la butyroïne couvertes par la formule (I) du brevet litigieux et arriverait ainsi à l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 sans faire preuve d'activité inventive (Article 56 CBE).

L'intimé a argumenté qu'une combinaison du document (7) avec le document (8) n'était pas envisageable, puisque ce dernier concernait la coloration de cheveux par réaction de plusieurs entités en l'absence d'oxydant, alors que le brevet litigieux et le document (7) concernaient la coloration oxydative.

Cependant les méthodes de coloration divulguées dans document (8) ne sont pas limitées aux colorations sans agent d'oxydation. Au contraire, si le document (8) souligne que les dérivés de 2-hydroxy-1-éthanone peuvent aussi être utilisés en l'absence d'agent oxydant, il indique clairement que l'utilisation d'un agent oxydant n'est en aucun cas exclue (page 2, premier paragraphe). De plus, le document (8) évoque explicitement l'association des dérivés de 2-hydroxy-1-éthanone avec

des bases d'oxydation utilisables pour la coloration des cheveux (voir page 3, dernière ligne). Cet argument de l'intimé doit par conséquent être écarté.

La Chambre en conclut que l'enseignement du document (8) conduit à l'évidence l'homme du métier désireux d'améliorer l'intensité des colorations obtenues à l'aide des compositions tinctoriales décrites dans le document (7) aux compositions revendiquées. Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 3 découle de manière évidente de l'état de la technique et n'implique donc pas d'activité inventive (Article 56 CBE).

Requête subsidiaire 4

6. Dans la requête subsidiaire 4 seuls les composés carbonylés de formules (II), (III), et les polyimides ont été limités. Par conséquent, la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 comprend toujours les compositions contenant le 4,5-diamino 1-hydroxyéthyl pyrazole et les composés carbonylés de formule (I) incluant les dérivés de 2-hydroxy-1-éthanone décrits dans le document (8), lesquelles n'impliquent pas d'activité inventive (voir point 5 ci-dessus). En outre, l'intimé n'a donné aucun argument visant à montrer que la limitation des composés carbonylés de formules (II), (III) et des polyimides contribuait à l'activité inventive.

En conséquence, la requête subsidiaire 4 doit être écartée pour défaut d'activité inventive pour les mêmes raisons que la requête subsidiaire 3 (Article 56 CBE).

Requête subsidiaire 5

7. *Modifications*

7.1 Au cours de la procédure orale devant la Chambre tenue en l'absence de l'intimé, le requérant a objecté que les modifications apportées à la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 n'avaient pas de support dans la demande telle que déposée. L'intimé absent à la procédure orale qu'il avait requise et à laquelle il avait été régulièrement cité, pouvait s'attendre à ce que cette question fût examinée, et connaissait les critères selon lesquels cette question serait appréciée (cf. décision G 4/92, JO OEB 1994, 149).

En conséquence, la présente décision peut être fondée sur le motif soulevé par le requérant selon lequel le brevet aurait été modifié de manière à étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (voir T 341/92, JO OEB 1995, 373).

7.2 La revendication 1 de cette requête a été modifiée par rapport à la revendication 1 du brevet délivré en limitant la base d'oxydation à la seule 4,5-diamino-1-hydroxyéthyl pyrazole et ses sels et les composés carbonylés aux trois composés spécifiques qui sont l'acide maléique, l'anhydride maléique et le polyimide obtenu à partir du dianhydride pyroméllitique ou de la benzophénone dianhydride.

7.3 La revendication 1 de la demande telle que déposée divulgue une composition comprenant au moins une base d'oxydation choisie parmi les 4,5 ou 3,4-diamino pyrazole et les triamino pyrazoles et au moins un

composé carbonylé sélectionné parmi les composés carbonylés de formule (I), (II), (III), et les polyimides.

La revendication 6 de la demande telle que déposée, dépendante de la revendication 5, elle-même dépendante de la revendication 1 indique que le polyimide est obtenu à partir du dianhydride pyroméllitique ou de la benzophénone dianhydride.

La Chambre observe d'abord que la caractéristique de la revendication 5 originale, dont dépendait la revendication 6 originale, à savoir que le polyimide est aromatique, n'a pas été intégrée dans la revendication 1, mais fait l'objet de la revendication dépendante 2 de la requête subsidiaire 5. Déjà de ce fait, la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 contrevient aux exigences de l'Article 123(2) CBE, car le polyimide défini dans la revendication 1 modifiée peut être aromatique ou semi-aromatique alors que la revendication 6 originale ne fournit un support que pour un polyimide aromatique.

Par ailleurs, en intégrant la revendication 6 dans la revendication 1, on obtient une revendication où le composé carbonylé est à choisir parmi les composés de formule (I), (II), (III) et un polyimide. D'après les revendications 3 et 4 dépendantes, les composés de formules (II) et (III) sont respectivement l'acide maléique et l'anhydride maléique.

La revendication 11, dépendante entre autres des revendications 1 à 6, liste la 4,5-diamino-1-ydroxyéthyl pryrazole, mais parmi quatre autres bases d'oxydation.

Ainsi, en restreignant la base d'oxydation à la seule 4,5-diamino-1-hydroxyéthyl pryrazole et ses sels et les composés carbonylés au trois composés spécifiques, la revendication 1 modifiée individualise 3 combinaisons spécifiques (base d'oxydation/composé carbonylé), à savoir les combinaisons du 4,5-diamino-1-hydroxyéthyl pryrazole avec l'acide maléïque, l'anhydride maléïque et le polyimide particulier.

Ces couples spécifiques ne sont cependant pas divulgués dans la demande telle que déposée puisque la combinaison des revendications 1, 6 et 11 ne définit pas quelle base particulière est combinée avec quel composé carbonylé de formule (I), (II), (III) ou polyimide.

Ainsi la combinaison spécifique du 4,5-diamino-1-hydroxyéthyl pryrazole avec l'acide maléïque, l'anhydride maléïque ou le polyimide de la revendication 6 originale, objet de la revendication 1 modifiée, ne peut pas être déduite directement et de façon non équivoque de la demande de brevet telle que déposée.

L'objet de la revendication 1 modifiée selon la requête subsidiaire 5 s'étend donc au-delà du contenu de la demande telle que déposée et par conséquent ne satisfait pas les exigences de l'Article 123(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

La greffière

Le Président

I. Aperribay

P. Gryczka