

**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 10 novembre 2016**

**N° du recours :** T 1521/13 - 3.3.10

**N° de la demande :** 02292743.8

**N° de la publication :** 1312344

**C.I.B. :** A61K8/898, A61Q5/10

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Composition de teinture pour fibres kératiniques comprenant  
une silicone aminée particulière

**Titulaire du brevet :**

L'Oréal

**Opposantes :**

Henkel AG & Co. KGaA  
Kao Germany GmbH

**Référence :**

Composition de teinture / L'OREAL

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54, 56

**Mot-clé :**

Nouveauté - (oui)

Activité inventive - (non) amélioration non crédible dans l'ensemble de la portée de la revendication- essais comparatifs réalisés avec des produits commerciaux de structure indéterminée.

**Décisions citées :**

**Exergue :**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 1521/13 - 3.3.10

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.3.10**  
**du 10 novembre 2016**

**Requérant II :** L'Oréal  
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale  
75008 Paris (FR)

**Mandataire :** Fevrier, Murielle Françoise E.  
L'Oréal  
Service DIPI  
9 Rue Pierre Dreyfus  
92110 Clichy (FR)

**Requérant I :** Kao Germany GmbH  
(Opposant 2) Pfungstädter Strasse 92-100  
64297 Darmstadt (DE)

**Mandataire :** Grit, Mustafa  
Kao Germany GmbH  
Pfungstädterstrasse 92-100  
64297 Darmstadt (DE)

**Intimé :** Henkel AG & Co. KGaA  
(Opposant 1) Henkelstrasse 67  
40589 Düsseldorf (DE)

**Adresse de correspondence:** Henkel AG & Co. KGaA  
CLI Patents  
Z01  
40191 Düsseldorf (DE)

**Décision attaquée :** **Décision intermédiaire de la division  
d'opposition de l'office européen des brevets  
postée le 6 juin 2013 concernant le maintien du  
brevet européen No. 1312344 dans une forme  
modifiée.**

**Composition de la Chambre :**

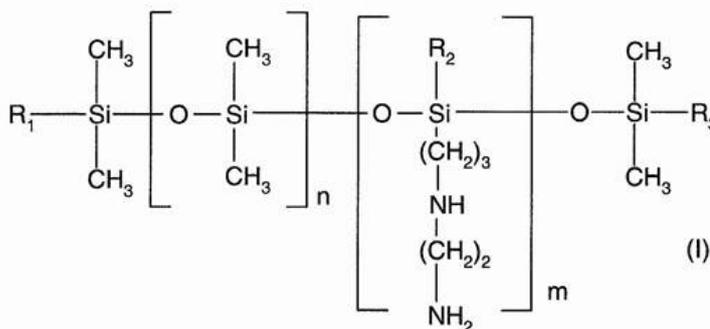
**Président**            P. Gryczka  
**Membres :**            J.-C. Schmid  
                              F. Blumer

## Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant I (opposant 2) et le requérant II (propriétaire du brevet) ont introduit un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition établissant que le brevet européen n° 1 312 344 pouvait être maintenu sur la base des revendications 1 à 33 de la requête subsidiaire 1 reçue le 26 février 2013 sous forme électronique.

La revendication 1 de la revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit:

"1. Composition de teinture pour fibres kératiniques humaines, comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un colorant direct ou au moins un colorant d'oxydation, qui est caractérisée par le fait qu'elle contient en outre au moins une silicone aminée de formules (I) ou (II) suivantes :

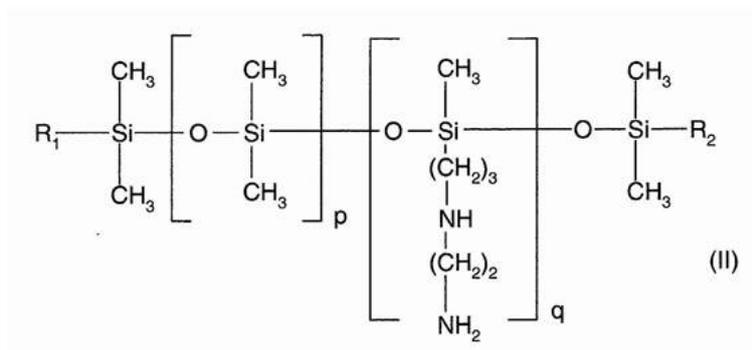


formule (I) dans laquelle :

m et n sont des nombres tels que la somme (n + m) varie de 1 à 1 000,

n désignant un nombre de 0 à 999 et m désignant un nombre de 1 à 1 000;

R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, identiques ou différents, représentent un radical hydroxy ou alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ; l'un au moins des radicaux R<sub>1</sub> à R<sub>3</sub> désignant un radical alcoxy ;



formule (II) dans laquelle :

p et q sont des nombres tels que la somme (p + q) varie de 1 à 1 000,

p désignant un nombre de 0 à 999

et q désignant un nombre de 1 à 1 000;

R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, différents, représentent un radical hydroxy ou alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, l'un au moins des radicaux R<sub>1</sub> à R<sub>2</sub> désignant un radical alcoxy."

II. Des oppositions avaient été formées par l'intimé (opposant (1)) et le requérant I en vue d'obtenir la révocation du brevet dans sa totalité en invoquant les motifs de manque de nouveauté et d'activité inventive (Article 100(a) CBE), se fondant, entre autres, sur les documents suivants:

- (2) Fiche technique "Wacker-Belsil® ADM 652, ADM 656, ADM 1100, ADM 1600, ADM 1650", janvier 2000,
- (6) GB-A-2 186 889 et
- (9) EP-A-0-890 355.

Selon la division d'opposition, les composés de formule (5) du document (9) ne présentaient pas de groupements diméthylsilyl en bout de chaîne. En outre, plusieurs choix étaient à faire dans les composés de formule (5) du document (9) pour arriver aux silicones aminées de formules (I) ou (II) selon la revendication 1 du brevet

litigieux. L'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était donc nouveau par rapport à ce document. Le document (6) étant le seul document cité posant le problème d'une meilleure tenue de la couleur, qu'elle soit obtenue par coloration directe ou d'oxydation, et proposant comme solution l'apport d'une silicone organo-fonctionnelle, représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Les silicones aminées de formule (I) selon la revendication 1 du brevet tel que délivré se différenciaient des amodiméthicones divulguées dans le document (6) en ce qu'au moins un des groupes terminaux était un groupe alcoxy. Les résultats des essais comparatifs déposés avec une lettre datée du 26 février 2013 (document (12)) ne pouvaient pas être pris en considération car ils n'étaient pas crédibles en raison d'une parfaite similitude de valeurs de coloration obtenues avec d'autres compositions ayant des teneurs différentes en peroxyde d'hydrogène, comme il apparaissait des résultats des d'essais déposés lors de la procédure orale du 26 avril 2013 devant la division d'opposition (document (13)). Les seuls essais comparatifs pouvant être pris en considération, à savoir ceux déposés pendant la procédure d'examen les 8 octobre 2009 et 28 janvier 2010 (documents (10) et (11) respectivement) concernaient uniquement la coloration d'oxydation. Les résultats de ces essais ne pouvaient donc pas être extrapolés à la coloration directe. Il était évident pour l'homme du métier d'employer une amodiméthicone connue ou commerciale, comme par exemple celles divulgués dans le document (2), pour obtenir une composition alternative à celle de l'état de la technique le plus proche de l'invention. L'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'impliquait donc pas d'activité inventive. Les compositions de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 étaient

limitées à celles comprenant un colorant d'oxydation. Les résultats des essais comparatifs (document (10) et (11)) montraient une augmentation de la résistance de la coloration d'oxydation aux shampooings répétés. Aucun document cité n'était de nature à motiver l'homme du métier à employer une silicone selon la revendication 1 dans le but d'obtenir un tel effet. L'objet des revendications de la requête subsidiaire 1 alors pendante impliquait donc une activité inventive.

III. Au cours de la procédure orale tenue le 10 novembre 2016 devant la Chambre, le requérant II a défendu son brevet sur la base des revendications du brevet tel que délivré et sur la base de la requête subsidiaire 1 déposée avec une lettre datée du 16 octobre 2013.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de la revendication 1 du brevet délivré en ce qu'elle est limitée aux compositions colorantes requérant un colorant d'oxydation.

IV. Selon le requérant I, l'objet des revendications manquait de nouveauté par rapport aux compositions colorantes comprenant une amodiméthicone de formule 5 divulguées dans le document (9). L'état de la technique le plus proche de l'invention était représenté par les documents (6) et (9) divulguant des compositions de coloration comprenant des amodiméthicones se différenciant des amodiméthicones des compositions du brevet litigieux uniquement par la présence d'un groupe alcoxy à la place d'un groupe hydroxy. Les essais comparatifs sur lesquels le requérant II s'appuyait pour montrer une amélioration, n'étaient pas pertinents. De plus ils étaient effectués avec des amodiméthicones dont la structure n'était pas divulguée. Les résultats ne pouvaient donc pas être

extrapolés aux amodiméthicones de formules (I) et (II) tels que définis dans le brevet. Le problème technique résolu était donc simplement celui de la mise à disposition de compositions de teinture alternatives. L'utilisation d'amodiméthicones portant des groupements alcoxy dans des compositions de coloration était évidente à la lumière de la divulgation des composés de formule (5) dans le document (9), et aussi du document (2) qui préconisait l'emploi dans des compositions pour le soin des cheveux du produit Wacker-Belsil®ADM 652, qui était selon le brevet litigieux une silicone de formule I. L'objet des revendications de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 n'impliquait donc pas d'activité inventive.

- V. Selon le requérant II l'objet des revendications du brevet tel que délivré était nouveau par rapport au document (9). Il manquait aux composés de formule (5) dudit document une partie diméthylsilyl terminale. En outre, plusieurs sélections devaient être effectuées pour arriver aux silicones de formule (I) ou (II) du brevet litigieux.

L'état de la technique le plus proche de l'invention était représenté indifféremment par le document (6) ou (9) qui divulguaient des compositions de coloration comprenant des amodiméthicones se différenciant des amodiméthicones des compositions du brevet litigieux par la présence d'un groupe alcoxy à la place d'un groupe hydroxy. Le problème technique à résoudre était celui de l'amélioration de la résistance des colorations aux lavages. L'amodiméthicone présente dans le produit commercial DC939 de Dow Corning était une silicone aminée utilisée dans les compositions de l'état de la technique. Elle correspondait à une amodiméthicone dans laquelle les radicaux  $R_1$  à  $R_3$

représentaient tous un groupement hydroxy. Cette amodiméthicone était comparée aux amodiméthicones présentes dans les produits commerciaux Wacker-Belsil ADM 652®, Wacker-Belsil ADM LOG1 et Wacker-Finish WR 1300 qui selon une attestation du fournisseur répondaient aux formules I ou II du brevet litigieux et étaient parmi les amodiméthicones disponibles celles structurellement les plus proches du produit commercial DC939 de Dow Corning. Les essais comparatifs étaient donc pertinents. Même si le problème était celui de la simple mise à disposition de compositions de coloration alternatives, la solution proposée n'était pas évidente, car rien dans les documents (6) ou (9) n'incitait l'homme du métier à remplacer un groupe hydroxy par un groupe alcoxy. L'objet des revendications de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 impliquait donc une activité inventive.

VI. L'intimé a annoncé qu'il ne participera pas à la procédure orale devant la Chambre. Il n'a soumis ni argument, ni requête dans la procédure de recours.

VII. Le requérant II a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et le maintien du brevet tel que délivré, ou subsidiairement le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête subsidiaire 1 déposée avec une lettre datée du 16 octobre 2013.

Le requérant I a demandé le l'annulation de la décision de la division d'opposition et la révocation du brevet.

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

## **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

### *Nouveauté*

2. Selon le requérant I, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux manquait de nouveauté au vu des revendications 1, 2 et 5 du document (9) en combinaison avec la silicone modifiée de formule (5) de la page 4.

Cependant, pour arriver à une silicone aminée selon la formule I ou II du brevet litigieux, plusieurs choix sont à faire dans la formule (5) du document (9), à savoir choisir une unité diméthylsilane en position finale de part et d'autre de la chaîne, choisir qu'un des groupes  $R^2$  représente un groupe méthoxy et que le groupe  $R^3$  représente un groupement  $-(CH_2)_3-NHC_2H_4NH_2$ . Cette combinaison de caractéristiques n'est pas divulguée dans le document (9). Par conséquent, la Chambre arrive à la conclusion que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré est nouveau par rapport au document (9).

### *Activité inventive*

3. *Art antérieur le plus proche*

Le document (6) divulgue des compositions de teinture d'oxydation comprenant un polysiloxane comprenant au moins un groupe fonctionnel lié à l'atome d'azote par un groupe alkylène afin d'améliorer l'intensité de la coloration sur les cheveux et accroître sa résistance (voir revendication 1). Le polysiloxane est notamment de formule  $HO(SiMe_2O)_x-(OHR'SiO)_y$  dans laquelle  $R'$

représente  $-(\text{CH}_2)_3\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$  (voir polysiloxane 2, page 4, lignes 5 à 8).

Le document (9) divulgue des compositions de coloration d'oxydation comprenant un dérivé de silicone de formule (5) (voir revendication 1, 2 et 5, page 4, ligne 39 à 55). Dans les exemples 1 à 3 l'amodiméthicone SM8702C de Toray Dow Corning Silicone est utilisée.

Selon les parties, les amodiméthicones divulguées dans les compositions colorantes des documents (6) et (9) sont similaires et correspondent aux composés de silicone aminées de formule (I) dans lesquels les groupes  $\text{R}_1$ ,  $\text{R}_2$  et  $\text{R}_3$  représentent tous les trois un groupe hydroxy. C'est pourquoi, en accord avec les parties, la Chambre considère que l'état de la technique le plus proche est constitué indifféremment par le document (6) ou le document (9).

4. *Problème technique*

Le requérant II a défini le problème à résoudre comme étant celui de l'amélioration de la résistance de la coloration aux lavages.

5. *Solution proposée*

La solution proposée par le brevet litigieux est la composition selon la revendication 1 caractérisée en ce que le dérivé de silicone aminée est alkoxylé, à savoir dans les silicones aminées de formules I ou II, au moins un des radicaux  $\text{R}_1$ ,  $\text{R}_2$  ou  $\text{R}_3$  représente un groupe alcoxy.

6. *Succès*

Pour montrer que les compositions de la revendication 1 du brevet tel que délivré sont solutions au problème de l'amélioration de la coloration, le requérant II s'est référé à des essais comparatifs comparant d'une part une composition reflétant l'état de la technique et comprenant l'amodiméthicone présente dans le produit commercial DC939 de Dow Corning et, d'autre part, des compositions selon l'invention comprenant l'amodiméthicone présente dans les produits commerciaux Wacker-Belsil ADM 652®, Wacker-Belsil ADM LOG1 et Wacker-Finish WR 1300 (voir documents (10) à (12)).

Selon le requérant II, le produit commercial DC939 de Dow Corning comprenait une amodiméthicone de formule I dans laquelle les radicaux  $R_1$  à  $R_3$  représentaient tous un groupement hydroxy. Une déclaration du fournisseur Wacker attestait que l'amodiméthicone présente dans le produit commercial Wacker-Belsil ADM 652® tombait sous la formule I, alors que les amodiméthicones présentes dans les produits Wacker-Belsil ADM LOG1 ou Wacker Finish WR 1300 tombaient sous la formule II.

Cependant, lorsqu'on procède à des essais comparatifs pour fonder une activité inventive sur un effet se produisant dans le 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 bien sa cause dans la caractéristique distinctive de l'invention. Dans le cas d'espèce, les essais devraient démontrer que la présence d'un groupement alcoxy dans l'amodiméthicone soit à l'origine de l'amélioration de la résistance de la coloration obtenue.

Or, les amodiméthicones disponibles commercialement se distinguent généralement entre elles par plusieurs facteurs, à savoir leur structure (branchée ou linéaire), leur viscosité (masse moléculaire) et leur quantité de groupement amine (rapport m/n) (voir document (2), premier paragraphe de la page 1, et la table de la page 2 répertoriant les caractéristiques de certaines amodiméthicones présentes dans les produits Wacker-Belsil®).

En outre, les caractéristiques des amodiméthicones choisies par le requérant II dans les essais comparatifs, à savoir celles du produit DC 939 vendu par Dow Corning, ainsi que celles des produits Wacker-Belsil ADM LOG1, Wacker-Belsil ADM 652 ou Wacker Finish WR 1300 ne sont pas divulguées. Dans ces circonstances, il n'est donc pas possible de lier l'amélioration alléguée de la résistance de la coloration obtenue à la seule caractéristique différenciant les amodiméthicones présentes dans les compositions revendiquées de celles de l'état de la technique, à savoir la présence d'au moins un groupe alcoxy.

La déclaration du requérant II selon laquelle les amodiméthicones vendues par la société Wacker sont structurellement les plus proches de l'amodiméthicone DC939 vendu par la société Dow Corning ne change pas cette conclusion puisqu'elle ne peut écarter le fait que l'amélioration alléguée puisse être due à d'autres différences de structure.

En conséquence, les essais comparatifs proposés par le requérant II ne permettent pas de conclure que l'introduction de groupe(s) alcoxy dans les amodiméthicones présentes dans les compositions de

coloration du document (6) ou (9) permet d'améliorer la résistance de la coloration.

Par conséquent, le problème technique doit donc être reformulé en la mise à disposition de compositions de coloration alternatives.

7. *Evidence*

Il reste donc à déterminer si la solution proposée au problème reformulé découle de manière évidente de l'état de la technique.

Le document (9) divulgue des compositions de coloration d'oxydation comprenant des amodiméthicones de formule (5) (voir revendication 1,2 et 5, page 4, lignes 39 à 55). Dans la formule (5) les radicaux  $R^2$  peuvent représenter indifféremment un groupe hydroxy ou un groupe méthoxy, qui est un groupe alcoxy. A la lumière de cette enseignement montrant l'équivalence des groupes hydroxy et alcoxy dans les amodiméthicones, l'homme du métier considérerait des compositions de coloration d'oxydation comprenant une amodiméthicone ayant un ou plusieurs groupes méthoxy à la place du groupe hydroxy comme une solution évidente au problème de fournir une composition de coloration alternative et arriverait ainsi à l'objet de la revendication 1 sans faire preuve d'activité inventive.

Le requérant fait valoir que plusieurs choix étaient à faire dans la formule (5) du document (9) pour arriver aux composés revendiqués, et que rien dans ce document n'incitait l'homme du métier à remplacer un groupe hydroxy par un groupe méthoxy. Cependant, cette argumentation n'est pas pertinente dans le cas d'espèce à due considération de la reformulation du problème

technique en la simple mise à disposition de compositions cosmétiques alternatives sans amélioration. En effet, une solution évidente pour l'homme du métier désirant mettre à disposition des compositions de colorations alternatives est d'envisager les divers possibilités de substitution proposées par la formule (V) du document (9), entre autres la présence d'un groupe méthoxy.

En conséquence, pour les raisons énoncées ci-dessus, la requête principale doit être rejetée pour défaut d'activité inventive (Article 56 CBE).

8. *Requête subsidiaire 1*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 a été limitée à des compositions de coloration d'oxydation. Cependant les documents (6) et (9) concernent la coloration d'oxydation (voir document (6), page 1, lignes 31 à 50 ; document (9), exemples 1 à 3, revendication 5). Par conséquent, la restriction aux compositions de coloration d'oxydation n'apporte aucune contribution en ce qui concerne l'activité inventive.

Dans ces circonstances, cette requête doit être également écartée pour manque d'activité inventive.

## Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



N. Schneider

P. Gryczka

Décision authentifiée électroniquement