

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 19 novembre 2020**

N° du recours : T 2134/17 - 3.3.10

N° de la demande : 07290051.7

N° de la publication : 1810663

C.I.B. : A61K8/86, A61K8/39, A61K8/81,
A61Q5/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition cosmétique capillaire coiffante comprenant un polymère fixant non ionique particulier et un ester de polyéthylèneglycol et d'acide gras, procédé de fixation de la coiffure et utilisations

Titulaire du brevet :

L'Oréal

Opposantes :

Kao Germany GmbH
Beiersdorf AG

Référence :

Composition cosmétique capillaire coiffante/ L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56
RPCR Art. 13(1)

Mot-clé :

Décisions citées :

G 0009/92

Exergue :



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 2134/17 - 3.3.10

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.10
du 19 novembre 2020

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

Mandataire : Casalonga, Axel
Casalonga & Partners
Bayerstrasse 73
80335 München (DE)

Requérant II: Kao Germany GmbH
(Opposant 1) Pfungstädter Strasse 92-100
64297 Darmstadt (DE)

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

Requérant I: Beiersdorf AG
(Opposant 2) Unnastrasse 48
20253 Hamburg (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 24 juillet 2017 concernant le maintien
du brevet européen No. 1810663 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président P. Gryczka
Membres : J.-C. Schmid
 W. Van der Eijk

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérants I et II (opposants 2 et 1 respectivement) et le propriétaire du brevet ont introduit un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition établissant que le brevet européen n° 1 810663 pouvait être maintenu sur la base des revendications 1 à 17 de la requête subsidiaire 1 reçue le 11 août 2016.

Par lettre datée du 22 juillet 2020, le propriétaire du brevet a retiré son recours.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 maintenue par la division d'opposition s'énonce comme suit:

"1. Composition cosmétique comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable,
-au moins polymère fixant non ionique de type poly(vinylpyrrolidone/vinylacétate) et
-au moins un ester de polyéthylèneglycol et d'acide gras, l'ester de polyéthylèneglycol et d'acide gras correspondant à la formule :



R_2 correspond à l'hydrogène ou à un groupe $(CH_2CH_2O)_{n_3}COR_4$ n_1 est un entier égal à 0 ;
 n_2 représente un entier allant de 2 à 300 ;
 n_3 représente un entier allant de 1 à 300 ;
 n_0 est un entier allant de 0 à 300.

R_3 correspond à un groupe hydroxyle ou à un groupe R_5COO ,

R₁, R₄, R₅ indépendamment l'un de l'autre, correspondent à un groupe alkyle en C₁₀ à C₃₀ ou alkylène en C₁₀ à C₃₀, la concentration en ester de polyéthylèneglycol et d'acide gras allant de 1 à 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition."

II. Les requérants I et II avaient déposé des mémoires d'opposition en vue d'obtenir la révocation du brevet dans sa totalité pour manque de nouveauté et d'activité inventive (Article 100(a) CBE), se basant entre autres sur les documents suivants :

(5) Database GNPD Mintel; Database accession number 10243450; Hair Styling Products from Alberto Culver Launched in Canada in December 2005,

(6) Database GNPD Mintel; Database accession number 347431 ; Rework Hair wax from Alberto Culver Launched in Italy in March 2005,

(7) EP-A- 0 919 219,

(9) EP-A-1 043 011, et

(11) EP-A-1 055 407.

III. Selon la division d'opposition, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux manquait de nouveauté, notamment par rapport aux documents (5) et (6).

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 était nouveau par rapport aux documents (5) et (6), en raison de la concentration entre 1 et 10% en poids d'esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras requise

pour les compositions revendiquées. Ces documents constituaient l'état de la technique le plus proche de l'invention. Le problème technique à résoudre visait à mettre à disposition une composition coiffante présentant des propriétés de fixation de la coiffure améliorées. La première série d'essais présentée dans le document (19) déposé avec une lettre datée du 11 août 2016 montrait que les compositions revendiquées étaient solutions au problème de l'amélioration de la fixation de la coiffure. Aucun des documents cités n'établissait un lien entre la présence des esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras dans la composition et les propriétés de fixation de la coiffure. La solution proposée à ce problème d'amélioration de la fixation de la coiffure, à savoir la présence d'une concentration entre 1 et 10% en poids d'esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras, n'était donc pas évidente à la lumière de l'état de la technique. L'objet des revendications de la requête subsidiaire 1 impliquait donc une activité inventive.

IV. Selon les requérants I et II le document (5) ou le document (6) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Les essais comparatifs présentés dans le document (19) ne montraient pas que les compositions revendiquées avaient un pouvoir de fixation supérieur à celui des compositions divulguées dans les documents (5) ou (6). Le problème objectif à résoudre était donc celui de la mise à disposition de compositions coiffantes alternatives.

Les documents (7), (9) et (11) concernaient des compositions coiffantes. De ces documents, il ressortait qu'une teneur en esters PEG comprise entre 1 et 10 % en poids était usuelle. En outre, les compositions coiffantes des exemples 8 à 12 étaient

décrites comme ayant de bonnes propriétés de fixation des cheveux avec une teneur en esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras comprise entre 1 et 10% en poids.

Ainsi, l'homme du métier considérerait une teneur entre 1 et 10% en esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras comme évidente dans le but de mettre à disposition une composition coiffante alternative et arriverait à l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 sans exercer d'activité inventive.

- V. Selon l'intimé (propriétaire du brevet) chacun des documents (5) et (6) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention. Ces documents ne divulguaient pas la concentration des divers ingrédients des compositions. Par conséquent, afin de reproduire les compositions décrites dans ces documents, il fallait respectivement fixer de manière arbitraire les teneurs de 19 ou 30 composés. En choisissant de comparer la composition A, correspondant à la composition de l'exemple 1 du brevet, aux compositions comparatives B et C dans lesquelles les teneurs en ester de polyéthylène glycol et d'acide gras étaient respectivement égales à 0,7 et 13% en poids, par rapport au poids de la composition, l'intimé s'était placé dans une position moins favorable en ne faisant varier que la teneur de l'ester de polyéthylène glycol et d'acide gras. Ainsi, les compositions A et B, et A et C du rapport d'essais du document (19) ne se distinguaient entre elles que par les teneurs en ester de polyéthylène glycol et d'acide gras, ce qui montrait que l'amélioration de la fixation était due à cette caractéristique.
- L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 impliquait donc une activité inventive.

- VI. Dans la notification datée du 16 avril 2020 accompagnant la citation à une procédure orale fixée au 10 novembre 2020, la Chambre a fait part de ses conclusions préliminaires, à savoir que les essais comparatifs présentés dans le document (19) ne démontraient pas une amélioration du pouvoir de fixation des compositions revendiquées par rapport à celles divulguées dans les documents (5) et (6). L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 manquait donc d'activité inventive. De plus la Chambre a signalé qu'elle tendait à ne pas accepter les requêtes subsidiaires 2 à 5 dans la procédure de recours car le dépôt de ces requêtes n'était pas motivé.
- VII. Par une lettre datée du 22 juillet 2020, l'intimé a demandé l'annulation de la procédure orale fixée au 10 novembre 2020.
- VIII. Par une notification datée du 26 octobre, les parties ont été informées que la procédure orale prévue le 10 novembre 2020 était annulée.
- IX. L'intimé (propriétaire du brevet) a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré ou subsidiairement, le maintien du brevet sur la base de la requête subsidiaire 1 déposée avec une lettre datée du 22 juin 2018 (requête maintenue par la division d'opposition), ou encore, sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 2 à 5 déposée avec une lettre datée du 12 février 2019.

Les requérants I et II (opposants) ont demandé par écrit l'annulation de la décision et la révocation du brevet

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale- brevet tel que délivré

2. Le propriétaire de brevet n'étant pas requérant dans la procédure de recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition maintenant le brevet sous une forme limitée, la requête visant au rejet des oppositions et au maintien du brevet tel que délivré doit être rejetée en vertu du principe d'interdiction de *reformatio in peius*, voir décision G9/92, JO OEB, 1994, 875.

Requête subsidiaire 1

3. *Activité inventive*

- 3.1 *Etat de la technique le plus proche de l'invention*

Les documents (5) et (6) divulguent une composition cosmétique commercialisée pour la fixation des cheveux en indiquant la liste des ingrédients. La composition cosmétique comprend, entre autres, un polymère poly(vinylpyrrolidone/vinylacétate (VP/VA Copolymer) et un ester de polyéthylèneglycol et d'acide gras (PEG-20 Stearate). Les teneurs des ingrédients dans les compositions ne sont pas indiquées.

Il n'est pas contesté que ces compositions divulguées dans les documents (5) ou (6) représentent l'état de l'état de la technique le plus proche de l'invention.

3.2 *Problème technique*

Selon l'intimé, le problème technique à résoudre était la mise à disposition de compositions permettant d'améliorer la fixation de la coiffure.

3.3 *Solution*

La solution proposée par le brevet litigieux consiste à sélectionner une teneur en l'ester de polyéthylèneglycol et d'acide gras comprise entre 1 à 10% en poids de la composition.

3.4 *Succès*

L'intimé s'est référé aux essais comparatifs soumis avec une lettre datée du 11 août 2016 (document 19) pour montrer que ce problème était résolu par les compositions revendiquées. Les requérants I et II ont argumenté que ces essais ne démontraient pas que le choix d'une concentration en esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras comprise entre 1 et 10 % en poids permettait une amélioration de la fixation de la coiffure.

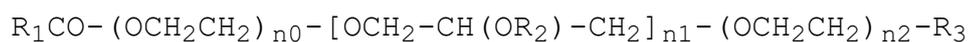
3.4.1 Sur le choix des compositions comparées dans le document (19)

Les compositions comparées comprennent 6% en poids d'un copolymère PVP/VA, 2% en poids d'un ester PEG-200 glyceryl stéarate, 5% en poids de glycérol, 0,6% en poids d'un polymère d'acide acrylamidopropane sulfonique en inversion inverse (Sepigel 305), 10% en poids d'éthanol, 0,1% en poids du PEG-40 huile de castor hydrogénée.

Les compositions (B) et (C) représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention comprennent en plus respectivement 0,7 et 13% en poids d'ester PEG-100 stéarate, alors que la composition A selon l'invention en comprend 3%.

Cependant la composition du document (6) comprend l'ester PEG-20 stéarate, et non l'ester PEG-100 stéarate utilisé dans les compositions (B) et (C) selon l'invention. Ces essais ne peuvent donc pas démontrer qu'une composition ne différant de la composition du document (6) que par le choix d'une concentration en ester PEG-20 stéarate comprise entre 1 et 10% présente une amélioration des propriétés de fixation de la coiffure.

De plus, les compositions (A), (B) et (C) comparées comprennent toutes également 2% en poids d'ester PEG-200 glyceryl stéarate, qui est un ester de polyéthylène glycol et d'acide gras répondant à la formule



dans laquelle n_1 est égal à 1. Selon la demande telle que déposée les esters pour lesquels $n_1 = 0$ ou 1 sont analogues (voir page 4, lignes 30 à 32). L'effet sur l'amélioration de la fixation de la coiffure montrée dans les essais est donc atteinte avec des compositions ayant une concentration en esters de polyéthylène glycol et d'acide gras augmentée de 2% par rapport à celle indiquée dans le document (19). Ainsi, les compositions comparées (B), (A), (C) comprennent une concentration totale en esters de polyéthylène glycol et d'acide gras respectivement de 2,7%, 5% et 15% en poids. Par conséquent, la composition comparative (B) qui représente une composition de l'état de la technique a une concentration en esters de polyéthylène glycol et

d'acide gras égale à 2,7%, qui est comprise entre de 1 à 10% en poids.

Les essais présentés dans le document (19) ne peuvent donc pas démontrer que le choix d'une concentration en esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras comprise entre 1 et 10% soit à l'origine d'une amélioration des propriétés de fixation de la coiffure.

3.4.2 De ce qui précède, la Chambre arrive à la conclusion que les essais présentées dans le document (19) ne montrent pas que le problème de l'amélioration la fixation de la coiffure a été résolu.

3.5 *Reformulation du problème technique*

Le problème technique est donc à reformuler en la mise à disposition d'une composition alternative pour la fixation des cheveux.

3.6 *Evidence*

Une teneur en d'esters de polyéthylèneglycol et d'acide gras comprise entre 1 et 10% en poids est usuelle pour les compositions coiffantes (voir documents (7), (9) et (11)). La solution proposée au problème technique de l'alternative, à savoir la présence de 1 à 10 % en poids d'ester de polyéthylèneglycol et d'acide gras, est donc évidente à la lumière de l'état de la technique.

En outre, l'intimé n'a pas contesté l'évidence de la solution dans le cas où le problème à résoudre était la mise à disposition de compositions alternatives pour la fixation de coiffure.

3.7 Dans ces circonstances, la Chambre arrive à la conclusion que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 n'implique pas d'activité inventive.

Requêtes subsidiaires 2 à 5

4. Dans la notification accompagnant à la citation à la procédure orale prévue le 10 novembre 2020, la Chambre a indiqué qu'elle tendait à ne pas admettre les requêtes subsidiaires 2 à 5 dans la procédure de recours, l'intimé ayant simplement indiqué la nature et la base des modifications dans la demande telle que déposée sans indiquer les motifs pour lesquels ces requêtes pouvaient résoudre les objections des requérants. De plus, la requête subsidiaire 3 correspondait à une requête qui avait été retirée devant la division d'opposition.

En réponse à cette notification, le requérant a demandé l'annulation de la procédure orale.

Par conséquent, la Chambre n'a aucune raison de dévier de ses conclusions provisoires présentées dans la notification selon lesquelles les requêtes subsidiaires 2 à 5 ne sont pas admissibles dans la procédure de recours (Article 13(1) RPBA).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Décision authentifiée électroniquement