

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 6 juin 2002

N° du recours : T 0357/99 - 3.3.1

N° de la demande : 92920522.7

N° de la publication : 0603322

C.I.B. : C07D 209/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition tinctoriale à base de dérivés d'hydroxyindoline

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposant :

Henkel KGaA Patente (TTP)

Référence :

Dérivés d'hydroxyindoline/L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54(3), (4)

Mot-clé :

"Nouveauté (oui) - famille de composés revendiquée se superposant en partie à une famille plus générale de composés de l'état de la technique - sélection multiple"

Décisions citées :

G 0009/91, G 0010/91, T 0012/90

Exergue :

-



N° du recours : T 0357/99 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 6 juin 2002

Requérant : Henkel KGaA
(Opposant) Patente (TTP)
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE)

Mandataire : -

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

Mandataire : DOSSMANN, Gérard
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Paul-Heyse-Strasse 33
D-80336 München (DE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 25 mars 1999 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 603 322 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P. F. Ranguis
J. P. B. Seitz

Exposés des faits et conclusions

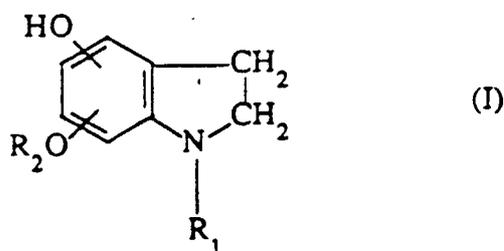
- I. La requérante (opposante) a formé un recours contre la décision de la Division d'opposition signifiée le 25 mars 1999 rejetant, en vertu de l'article 102(2) CBE, l'opposition formée à l'encontre du brevet européen n° 0 603 322 (numéro de dépôt 92 920 522.7).
- II. L'opposition était formée à l'encontre des revendications 1-6, 8-12, 21-24 et 27 du brevet européen au motif que lesdites revendications étaient dépourvues de nouveauté au vu du contenu de la demande de brevet

(1) WO-A- 91/17739

qui était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) de la CBE.

- III. Les revendications indépendantes 1, 4, 10, 22, 23 et 24 sont reproduites ci-après pour les besoins de la présente décision.

"1. Utilisation pour la teinture des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines, d'un dérivé d'hydroxyindoline de formule:



dans laquelle:

R₁ représente un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄;

R₂ représente un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ;
OH et -OR₂ occupent les positions 4, 5, 6 ou 7 du cycle benzénique sous réserve que lorsqu'ils occupent les positions 5 et 6, R₂ désigne un alkyle en C₁-C₄ ;
ainsi que leurs sels d'addition d'acides, à titre de seul précurseur de colorant."

"4. Composition tinctoriale destinée à être utilisée pour la teinture des fibres kératiniques, caractérisée par le fait qu'elle contient à titre de seul précurseur de colorant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un dérivé d'hydroxyindoline de formule (I) tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 3."

"10. Procédé de teinture des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines, caractérisé par le fait que l'on applique sur ces fibres au moins une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 4 à 9, que l'on maintient cette composition au contact des fibres pendant un temps suffisant pour développer une coloration, soit à l'air, soit à l'aide d'un système oxydant et qu'on rince ensuite."

"22. Agents de teinture des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines, à plusieurs composants, caractérisé par le fait qu'il comprend un premier composant constitué par une composition (A) contenant un dérivé d'hydroxyindoline de formule (I) définie dans l'une quelconque des revendications 12 à 20, et un second composant constitué par l'une des compositions (B) définie dans l'une

quelconque des revendications 12 à 21."

"23. Dispositif à plusieurs compartiments ou "kit de teinture", caractérisé par le fait que ces différents compartiments contiennent les différents composants de l'agent de teinture défini dans la revendication 22."

"24. Composés constitués par les bromhydrates des dérivés d'hydroxyindoline de formule (I), tels que définis dans l'une quelconque des revendications 1 à 3."

- IV. La Division d'opposition a considéré que l'objet des revendications en cause était nouveau vis-à-vis du document (1) pour les raisons suivantes :

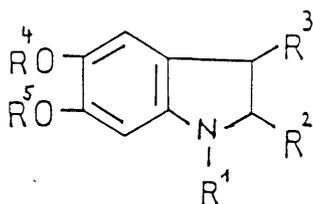
L'objet des revendications impliquant les composés de formule (I) dans laquelle les radicaux -OH et -OR₂ occupent les positions -5 et -6 et R₂ désigne un alkyle résulte d'une sélection précise et non anticipée parmi les significations des substituants R², R³, R⁴ et R⁵ indiqués pour la formule générale (I) du document (I). Par ailleurs, les modes de réalisation préférés, les exemples et les procédés décrits dans le document (1) ne concernent que des composés 5,6-dihydroxy ou 5,6-dialkoxy et non les composés mixtes 5(6)-alkoxy-6(5)-hydroxy. De ce fait, la divulgation constituée par le document (1) ne décrit pas directement et sans ambiguïté les composés revendiqués.

- V. Les arguments présentés par la requérante lors de la procédure écrite et pendant la procédure orale qui eut lieu le 6 juin 2002 peuvent être résumés comme suit :

Contrairement à la conclusion à laquelle la Division d'opposition est arrivée, l'utilisation pour la teinture

des fibres kératiniques des composés de formule (I) du brevet en cause est clairement décrite par la divulgation du document (1).

En effet, ce document décrit des indolines de formule (I) :



dans laquelle les radicaux R^4 et R^5 représentent indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un radical C_1 - C_4 alkyle. Par ailleurs, ces composés peuvent tous être préparés sans difficulté comme l'indique la description de ce document, page 3, paragraphe 2. De plus, sachant que, comme l'enseigne le document (1) à la page 3, lignes 1 à 5, l'analogie chimique des colorants à base de mélanine constituée d'indolines décrites dans le document (1) avec le colorant naturel à base de mélanine permet de s'attendre à ce que les préparations colorantes ainsi fabriquées présentent des propriétés toxicologiques et dermatologiques remarquables, il était clair pour l'homme du métier de choisir n'importe laquelle des indolines de formule (I) en vue de la préparation de compositions colorantes. La formule (I) du document (1) devait être interprétée comme une formule Markush divulguant individuellement toutes les indolines englobées par ladite formule (I) et la sélection d'une sous famille particulière ne saurait, dans ce cas, constituer un sélection nouvelle.

Cette conclusion est, de plus, en accord avec la

décision T 12/90 qui estima que la nouveauté d'une sélection à partir d'un domaine défini de manière générale ne pouvait être reconnue qu'à la condition que cette sélection y ajoute un élément nouveau et, de ce fait, implique un autre enseignement par rapport à l'état de la technique (cf. point 2.6 des motifs), ce qui n'était pas le cas dans l'affaire en cause.

VI. Les arguments présentés par l'intimée lors de la procédure écrite et pendant la procédure orale peuvent être résumés comme suit :

Il convient d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible et ce qui reste ignoré. Pour qu'une mise en oeuvre particulière soit considérée comme divulguée, il faut qu'elle soit désignée directement et sans ambiguïté dans l'état de la technique. Selon une jurisprudence constante des Chambres de recours un groupe de composés choisi parmi une définition plus générale de composés n'est pas divulgué s'il résulte d'une sélection parmi deux listes de substituants énumérés dans ladite définition.

Dans le cas présent, l'objet des revendications impliquant les composés de formule (I) dans laquelle les radicaux -OH et -OR₂ occupent les positions -5 et -6 et R₂ désigne un alkyle résulte de quatre sélections successives à partir de la formule (I) du document (1), à savoir: sélection de l'atome d'hydrogène pour le groupe R³, de l'atome d'hydrogène pour le groupe R², de l'atome d'hydrogène pour le groupe R⁵ et du radical C₁-C₄ alkyle pour le groupe R⁴ ou du radical C₁-C₄ alkyle pour le groupe R⁵ et de l'atome d'hydrogène pour le groupe R⁴. La formule (I) du document (1) ne désigne donc pas directement et sans ambiguïté l'objet des revendications

en cause.

Dans l'affaire qui a conduit à la décision T 12/90, les faits étaient différents car la formule divulguée dans l'état de la technique enseignait une famille préférée illustrée par deux exemples particuliers contribuant à divulguer un sous-groupe qui faisait obstacle à la nouveauté. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

VII. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé le rejet du recours.

VIII. La décision de la Chambre fut annoncée à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Portée du recours*

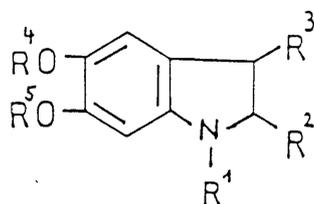
La compétence de la Chambre, dans la présente affaire est limitée à l'examen de la conformité des revendications 1-6, 8-12, 21-24 et 27 aux dispositions de l'article 54 CBE (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408, Dispositif et G 10/91, JO OEB 1993, 420, Conclusion, point 3).

3. *Article 54 CBE - Nouveauté*

3.1 La Chambre constate que la date de priorité du

12 septembre 1991 doit être considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen. Ceci ne fut pas contesté par la requérante. Le document (1) doit être considéré comme faisant partie de l'état de la technique pour tous les Etats contractant désignés en vertu de l'article 54 (3), (4) CBE et de l'article 158 (1) CBE.

- 3.2 Le document (1) est relatif à l'utilisation d'indolines de formule (I)



dans laquelle R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 représentent *inter alia* indépendamment les uns des autres l'hydrogène ou des groupes alkyle comportant 1 à 4 atomes de C, ou leurs sels comme précurseurs de colorants d'oxydation pour la fabrication de teintures d'oxydation (cf. page 2, premier paragraphe).

- 3.3 Il n'est pas contesté que la revendication 1 du brevet en cause est relative à une utilisation pour la teinture de fibres kératiniques, identique à celle décrite dans le document (1), d'un dérivé d'hydroxyindoline.
- 3.4 Il n'est pas contesté non plus qu'il existe une zone de recouvrement entre la formule (I) des dérivés d'indoline telle que divulguée dans le document (1) et la formule (I) des dérivés d'hydroxyindoline selon la revendication 1 du brevet en cause (cf. point III ci-dessus), lorsque le groupe OR_2 est en position -6 et le groupe OH en position -5 ou vice-versa.

- 3.5 Il s'agit donc de décider si l'objet de la revendication 1 du brevet en cause est nouveau pour ce qui concerne la zone de recouvrement (cf. point 3.4 ci-dessus) au vu du contenu du document (1).
- 3.6 Le premier argument présenté par la requérante selon lequel l'homme du métier aurait considéré individuellement tous les composés décrits dans la formule (I) du document (1) pour leur utilisation en tant que colorants des fibres kératiniques au vu de la description de ce document à la page 3, premier paragraphe (cf. également, point V ci-dessus) est un argument juridiquement inacceptable. Cet argument revient, en effet, à se demander si pour un homme du métier, guidé par un objectif ou un problème technique à résoudre, il aurait été évident de sélectionner un, plusieurs ou même tous les composés pour ses ou leurs propriétés tinctoriales. Bien que dissimulée, il s'agit donc d'une objection sous l'article 56 CBE qui ne concerne pas le motif d'opposition invoqué, à savoir l'absence de nouveauté de certaines revendications (cf. points 2 et 3.1 ci-dessus).
- 3.7 Au contraire, selon une jurisprudence constante des Chambres de recours de l'OEB, la question centrale pour l'examen de la nouveauté consiste à identifier les informations qui se dégagent sans ambiguïté pour le public du contenu du document (1).
- 3.8 Comme l'a fait remarqué l'intimée et ce que n'a pas contesté la requérante, l'objet des revendications correspondant à la zone de recouvrement d'avec le document (1) résulte de plusieurs choix combinés à partir de la formule (I) du document (1), à savoir : sélection de l'atome d'hydrogène pour le groupe R³, de

l'atome d'hydrogène pour le groupe R², de l'atome d'hydrogène pour le groupe R⁵ et du radical C₁-C₄ alkyle pour le groupe R⁴ ou du radical C₁-C₄ alkyle pour le groupe R⁵ et de l'atome d'hydrogène pour le groupe R⁴. La partie en cause du domaine revendiqué résulte donc d'une combinaison multiple de choix parmi, à chaque fois, deux alternatives. En absence d'une désignation expresse de cette combinaison particulière, la sélection simultanée de toutes ces caractéristiques n'émerge pas de façon non ambiguë du document (1). Cette constatation est suffisante pour conclure à la nouveauté de la revendication 1 du brevet européen.

3.9 Quant à la décision T 12/90 invoquée par la requérante, la Chambre observe que la situation était différente étant donné que certains des exemples de l'antériorité considérée se trouvaient à l'intérieur de la zone de recouvrement et fournissaient, de ce fait, une information essentielle au lecteur averti, alors que dans le cas présent il n'est pas contesté que les exemples décrits dans le document (1) sont relatifs au dérivé 5,6-dihydroxyindoline et sont par conséquent en dehors de la zone de recouvrement. En conséquence, la Chambre n'a aucune raison de considérer les attendus de cette décision antérieure pour les besoins de la présente décision.

3.10 En conclusion de ce qui précède, la revendication 1 du brevet en cause est nouvelle conformément aux dispositions de l'article 54 CBE. Il en va de même pour les revendications dépendantes 2 et 3.

La revendication 4 relative à une composition tinctoriale destinée à être utilisée pour la teinture des fibres kératiniques contenant au moins un dérivé

d'hydroxyindoline de formule (I) tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 3, est nouvelle pour les raisons qui ont conduit à constater que la revendication 1 est nouvelle. Il en va de même pour les revendications dépendantes 5, 6, 8, 9 et 27.

La revendication 10 relative à un procédé de teinture des fibres kératiniques consistant à appliquer sur ces fibres au moins une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 4 à 6, 8 et 9, est nouvelle pour les raisons qui ont conduit à constater que la revendication 1 est nouvelle. Il en va de même pour les revendications dépendantes 11, 12 et 21.

Les revendications 22, 23 et 24 relatives respectivement à un agent de teinture, à un dispositif à plusieurs compartiments et aux bromhydrates des dérivés d'hydroxyindoline de formule (I) sont nouvelles pour les raisons qui ont conduit à constater que la revendication 1 est nouvelle.

Le recours doit donc être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le Greffier:

Le Président:

E. Görgmaier

A. Nuss