

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 14 mai 1993

N° du recours : T 0658/91 - 3.3.1
N° de la demande : 88400346.8
N° de la publication : 0281459
C.I.B. : C07D 495/04
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Enantiomère dextrogyre de l'alpha-(tétrahydro-4,5,6,7 thiéno
(3,2-c)pyridyl-5) (chloro-2 phényl)-acétate de méthyle, son
procédé de préparation et les compositions pharmaceutiques le
renfermant

Demandeur :
ELF SANOFI

Opposant :
-

Référence :
Enantiomère/SANOFI

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54(1), 111(1)

Mot-clé :
"Nouveauté (requête principale - non, requête subsidiaire -
oui)"

Décisions citées :
-

Exergue :
Pour qu'un composé chimique soit regardé comme étant
"individualisé" dans une antériorité dans le sens de la

décision T 0296/87, il suffit que le composé puisse être identifié sans ambiguïté comme étant envisagé individuellement dans le document en cause (voir N° 2.4 des motifs de décision).



N° du recours : T 0658/91 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 14 mai 1993

Requérante : ELF SANOFI
32-34, rue Marbeuf
F - 75008 Paris
France

Mandataire : Polus, Camille
c/o Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
F - 75441 Paris Cédex 09
France

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets du 22 avril 1991 par laquelle la demande de brevet n° 88 400 346.8 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : K.J.A. Jahn
Membres : R.K. Spangenberg
J.-C. Saisset

Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet européen n° 88400346.8 déposée le 16 février 1988, publiée le 7 septembre 1988 sous le numéro de publication 281 459, a été rejetée le 22 avril 1991 par décision de la Division d'examen. Cette décision concerne 11 revendications pour 11 Etats contractants et 6 revendications pour les Etats contractants ES et GR, dont la première pour les Etats contractants autres que ES et GR s'énonçait comme suit :

"1'Isomère dextrogyre de l'alpha -(tétrahydro-4,5,6,7-thiéno(3,2-c)pyridyl-5)(chloro-2-phényl) -acétate de méthyle et ses sels pharmaceutiquement acceptables."

A l'encontre de cette revendication la Division d'examen a soulevé une objection de manque de nouveauté vis-à-vis de

(1) EP-A-0 099 802,

qui décrit dans son exemple 1 l'alpha (tétrahydro - 4,5,6,7- thiéno(3,2-c)pyridyl-5)(chloro-2-phényl)-acétate de méthyle, et qui revendique un groupe de composés, y compris le composé de l'exemple 1, ainsi que les deux énantiomères dudit groupe ou leur mélange. La Division d'examen a donc estimé que l'enseignement du document (1) permet à l'homme du métier de désigner d'une manière certaine et univoque chacun des deux énantiomères du composé de l'exemple 1.

2. Le 20 juin 1991 la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision en acquittant simultanément la taxe prévue. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 août 1991.

.../...

Le 5 mai 1993 la requérante a soumis un jeu de revendications à titre de requête subsidiaire, dont les revendications 1 à 3 pour les Etats contractants autres que ES et GR concernent trois sels du composé initialement revendiqué, à savoir l'hydrogénosulfate, le bromhydrate et le taurocholate.

3. Pendant la procédure orale qui a eu lieu le 14 mai 1993 ainsi que dans ses motifs de recours, la requérante a fait référence à la décision T 296/87 de la Chambre de recours (voir JO OEB 1990, 195) et développé que le document (1) ne décrivait de manière individualisée que le racémate du composé revendiqué et le chlorhydrate de ce racémate. Même si l'on admet que la séparation de l'énantiomère revendiqué à partir du racémate connu n'est qu'un procédé d'analogie, il faut sélectionner un acide optiquement active et un solvant approprié. En l'absence d'information concrète concernant un tel procédé de séparation dans le document (1) la mention d'énantiomères dans ce document n'est, à son avis, plus qu'une constatation conceptuellement évidente pour l'homme du métier qui ne saurait détruire la nouveauté du composé revendiqué. En outre, la revendication 8 du document (1) est une revendication indépendante qui ne doit pas être lue en combinaison avec la revendication 1 de ce document. Or les revendications du document (1) ne divulguent pas non plus le composé faisant l'objet de la présente demande.

4. La requérante, à titre de requête principale, sollicite l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet européen avec les revendications déposées le 16 février 1988. Subsidiairement, la requérante demande la délivrance du brevet sur la base du jeu de

revendications auxiliaires soumis le 5 mai 1993.

A la fin de la procédure orale la Chambre a décidé de renvoyer le cas devant la Division d'examen avec l'ordre de poursuivre la procédure de délivrance sur la base du jeu de revendications selon la requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Requête principale
 - 2.1 La question la plus importante à trancher dans cette procédure de recours est celle de la nouveauté de l'objet de la revendication 1 de la requête principale vis-à-vis le contenu du document (1).

Les parties pertinentes dudit document sont l'exemple 1 et la page 1, lignes 1 à 26, où il est constaté que l'invention décrite dans ce document est relative à de nouvelles thiéno(3,2-c)pyridines répondant à une formule générale qui comprend le composé de l'exemple 1 mentionné ci-dessus en précisant que "ces composés comportant un carbone asymétrique peuvent exister sous la forme de 2 énantiomères. L'invention concerne aussi bien chacun des énantiomères que leur mélange"(lignes 24 à 26).

- 2.2 Il est vrai que dans ce document aucun énantiomère n'est spécifiquement cité, pas plus ne sont indiqués les moyens de l'obtenir.

Or, selon la requérante, il ne suffit pas de "permettre" d'individualiser un énantiomère spécifique, mais il

.../...

convient de l'individualiser effectivement pour remplir la condition de divulgation. De plus, la requérante a exposé que le document (1) ne décrit pas de manière "individualisée" tous les énantiomères de tous les composés compris par la formule générale, car il ne suffit pas pour qu'un produit chimique soit individualisé qu'on soit certain qu'il existe et qu'on sache qu'il pourra être préparé. Bien qu'on sache que tout racémate comprend 2 énantiomères, l'isolement de chaque énantiomère à partir de son racémate par l'intermédiaire d'un dérivé diastéréoisomère n'était pas évident car il fallait parfois de nombreux essais avant de trouver un dérivé dont on pourrait ensuite isoler l'un des diastéréoisomères par des méthodes physiques. Toujours selon son opinion, d'une part, les énantiomères du document (1) ne sont en aucun cas individualisés : ils ne sont révélés que sous forme d'un ensemble de composés répondant à une formule développée générale et, d'autre part, aucun des éléments de ce groupe n'est spécifiquement décrit : que le racémate correspondant soit ou non lui-même décrit, seule la généralité est révélée et tout produit sélectionné dans cet ensemble est nouveau au sens du droit des brevets. Si cela n'était pas admis, cela reviendrait, prétend-t-elle, à considérer que tous les produits d'une formule générale sont décrits quels que soient les exemples et les citations spécifiques qui accompagnent la formule, ce qui entraînerait la négation des inventions de sélection.

- 2.3 Cependant, cette opinion ne saurait se fonder sur la décision T 296/87 de la Chambre, car, dans ce cas, les documents pertinents ne mentionnaient ni la présence d'énantiomères ni un procédé au cours duquel ils pourraient apparaître (voir point 7.1 de la décision).

Dans cette décision antérieure, le seul document qui faisait mention d'énantiomères d'une façon générale, comme dans le cas présent, était un document publié après la date de priorité du brevet en cause, dans lequel la mention d'énantiomères avait une date de priorité postérieure au dit brevet. La Chambre n'avait donc pas statué sur la pertinence de cette divulgation générale pour la nouveauté de l'objet du brevet en cause (voir point 7.3).

- 2.4 D'autre part, il n'est pas conforme à la jurisprudence de la Chambre qu'une divulgation spécifique d'un composé chimique ne soit reconnue que dans le cas où ce composé est nommément indiqué ou même décrit dans un exemple. Il suffit, par contre, que le composé puisse être identifié sans ambiguïté comme étant envisagé individuellement dans le document en cause, car l'article 54(2) de la CBE a pour but d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité. Selon cet article, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt et ce, de quelque façon que ce soit (voir T 12/81, JO OEB 1982, 296, point 5). Cependant, l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis par les exemples de réalisation mais par toute information tirée du contenu de cette antériorité (voir T 12/81, point 7). Dans le cas présent, la mention d'énantiomères dans la description du document (1) n'est pas limitée à l'information conceptuelle sur l'existence de tels énantiomères, information qui peut être tirée de la première phrase citée ci-dessus, mais cette mention se réfère, dans la deuxième phrase, expressément au fait que ces énantiomères sont considérés comme une partie intégrale de l'invention décrite. De plus, cette dernière phrase citée ci-dessus ne se réfère pas

.../...

exclusivement à la formule générale, mais à tous éléments de l'invention décrite, y compris les exemples individuels. Elle rend donc accessible à l'homme du métier de façon non-équivoque tous les énantiomères des composés racémiques individuellement décrits dans les exemples, donc l'énantiomère revendiqué dans la présente demande de brevet, qui, comme admis par la requérante, peut être préparé par l'homme du métier en utilisant ses connaissances de base sur les méthodes de la résolution des composés racémiques, à savoir par un procédé d'analogie. L'homme du métier n'a donc pas besoin d'informations supplémentaires pour obtenir cet énantiomère individuel.

- 2.5 Or, la divulgation des énantiomères, y compris les énantiomères de l'exemple 1, dans le document (1) n'est pas de nature purement conceptuelle. Contrairement à la situation dans la décision T 296/87, dans le cas présent l'énantiomère individuellement revendiqué est décrit dans le document (1) sous forme d'un enseignement technique individuel et reproductible par l'homme du métier. Pour cette raison, la Chambre de recours estime que l'énantiomère revendiqué n'est plus nouveau. La requête principale doit donc être rejetée.

3. Requête subsidiaire.

- 3.1 Les trois sels revendiqués dans les revendications 1 à 3 du jeu de revendications de cette requête sont les objets des revendications 3 à 5 de la demande telle que déposée. Ces sels ne sont pas décrits dans le document (1). Donc, l'objection contre la nouveauté soulevée à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale ne s'applique pas aux revendications 1 à 3 de la requête subsidiaire.

3.2 La Division d'examen n'a pas statué sur les autres revendications de la demande en cause, notamment sur la question de l'activité inventive. Pendant la procédure orale, la requérante a indiqué que ces sels ont des propriétés surprenantes, mais sans en fournir de preuves. La Chambre de recours l'estime donc utile d'exercer les pouvoirs qui lui confère l'article 111(1) CBE et de renvoyer le cas devant la Division d'examen pour suite à donner à la procédure de délivrance sur la base de ce jeu de revendications subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. La requête principale est rejetée.
3. Le cas est renvoyé à la Division d'examen avec ordre de poursuivre la procédure sur la base du jeu de revendications de la requête subsidiaire.

Le Greffier

Le Président