

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 3 juillet 1997

N° du recours : T 0077/97 - 3.3.1

N° de la demande : 94901993.9

N° de la publication : 0673372

C.I.B. : C07D 305/14

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Nouveaux taxoïdes, leur préparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent

Demandeur/Titulaire du brevet :

RHÔNE-POULENC RORER S.A.

Opposant :

-

Référence :

Taxoïdes/RHÔNE-POULENC

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 87(1), 88(3), 88(4), 54(1), 54(3), 111(1)

Mot-clé :

"Reconnaissance du droit de priorité pour une revendication dépendante déposée ultérieurement (non)"

"Requête principale : nouveauté (non)"

"Requête auxiliaire : motif de rejet écarté - renvoi devant la Division d'examen"

Décisions citées :

T 0012/81, T 0181/82, T 0007/86, T 0016/87, T 0081/87,

T 0572/88, T 0409/90, T 0255/91, T 0671/94

Exergue :

Afin qu'un droit de priorité puisse être reconnu pour un composé chimique faisant l'objet d'une revendication dépendante d'une demande de brevet européen, il ne suffit pas de constater simplement que le composé en question est couvert par ce qui est divulgué dans le document de priorité, dans le sens qu'il tombe sous la portée des revendications de celui-ci, et qu'il peut être préparé sans difficulté selon les informations contenues dans ce document. Encore faut-il selon l'article 88(4) CBE que les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée, à savoir **toutes** les caractéristiques essentielles pour définir le composé chimique, y compris celles permettant de le distinguer du groupe générique divulgué et revendiqué dans le document de priorité, soient révélés **de façon précise** dans le document de priorité (point 6 des motifs).

N° du recours : T 0077/97 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 3 juillet 1997

Requérant : RHÔNE-POULENC RORER S.A.
20, Av. Raymond Aron
F - 92160 Antony (FR)

Mandataire : Savina, Jacques
RHÔNE-POULENC RORER S.A.
Direction Brevets (t144)
20, Av. Raymond Aron
F - 92165 Antony Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 18 décembre 1996 par laquelle la demande de brevet n° 94 901 993.9 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

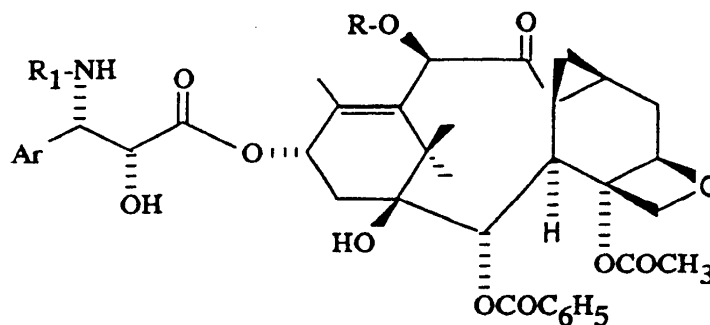
Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : R. K. Spangenberg
W. Moser

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 94 901 993.9 a été déposée le 7 décembre 1993 comme demande de brevet internationale PCT/FR93/01201 (n° de publication WO 94/13654) en revendiquant la priorité d'un premier dépôt en France en date du 9 décembre 1992. La Division d'examen a rejeté cette demande de brevet européen par décision du 18 décembre 1996. Cette décision concernait les revendications 1 à 38 déposées le 15 novembre 1996 dont la revendication 33 a été modifiée après accord au cours d'un entretien téléphonique le 9 décembre 1996. La revendication 1 s'énonçait comme suit :

"1. Nouveaux taxoïdes de formule générale :



dans laquelle

R représente un atome d'hydrogène ou un radical acétyle, alcoxyacétyle ou alcoyle, R₁ représente un radical benzoyle ou un radical R₂-O-CO- dans lequel R₂ représente un radical alcoyle, alcényle, alcynyle, cycloalcoyle, cycloalcényle, bicycloalcoyle, phényle ou hétérocyclyle éventuellement substitué, et Ar représente un radical aryle éventuellement substitué."

Selon la revendication 3, R représentait un atome d'hydrogène ou un radical acétyle, alcoxyacétyle ou alcoyle, R_1 représentait un radical benzoyle ou un radical R_2 -O-CO- dans lequel R_2 représentait un radical t-butyle, et Ar représentait un radical phényle.

Les revendications 4 à 6 concernaient quelques composés individuels tombant dans le groupe défini par la formule de la revendication 1, à savoir le composé pour lequel R représentait un radical acétyle, R_1 représentait un radical R_2 -O-CO- dans lequel R_2 représentait un radical t-butyle, et Ar représentait un radical phényle (revendication 4), le composé pour lequel R représentait un radical acétyle, R_1 représentait un radical benzoyle, et Ar représentait un radical phényle (revendication 5) et le composé pour lequel R représentait un atome d'hydrogène, R_1 représentait un radical R_2 -O-CO- dans lequel R_2 représentait un radical t-butyle et Ar représentait un radical phényle (revendication 6).

La Division d'examen a constaté que les composés selon les revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit de priorité du 9 décembre 1992, car ces deux composés n'étaient ni explicitement ni implicitement divulgués dans le document de priorité. Etant donné que ces composés étaient, entre autres, divulgués dans le document

(1) EP-A-0 577 083,

faisant part de l'état de la technique selon l'article 54(3) de la CBE, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen pour manque de nouveauté.

II. La requérante a formé un recours contre cette décision.

III. Dans une notification accompagnant la citation à la procédure orale la Chambre de recours a observé que les objets des revendications 3 et 7 du jeu de revendications rejetées par la Division d'examen semblaient être identiques.

IV. Au début de cette procédure orale, qui a eu lieu le 3 juillet 1997, la Chambre a aussi observé

- que la demande de brevet européen correspondant au document (1) cité dans la décision contestée revendiquait, entre autres, la priorité d'une demande antérieure déposée le 1^{er} juillet 1992 aux Etats-Unis, donc une date antérieure à la date de priorité revendiquée par la présente demande,
- qu'il semblait à première vue que les exemples 19 à 21 de cette demande, qui décrivaient une méthode pour obtenir un composé selon la présente demande, à savoir celui de l'exemple 2, bénéficiaient de cette date de priorité, et
- qu'il se posait donc la question de savoir si la nouveauté de la revendication 1 actuelle était affectée ou non par cet état de la technique.

Au vu de cette observation, la Chambre a proposé de limiter les débats à la question de savoir si la date de priorité revendiquée pouvait être accordée aux objets des revendications 4 et 5 rejetées par la décision

attaquée. La requérante a accepté cette façon de procéder.

- V. Pendant la procédure orale, la requérante a soumis deux jeux de revendications modifiées à titre de requêtes principale et auxiliaire. Le jeu de revendications selon la requête principale, contenant 37 revendications, se distinguait du jeu rejeté par la Division d'examen par la suppression de la revendication 7, et par l'adaptation de la numérotation et des références à d'autres revendications dans les revendications suivantes.

Dans le jeu de revendications selon la requête auxiliaire, contenant 36 revendications, les revendications 1 à 3 du jeu selon la requête principale étaient restées inchangées, tandis que la revendication 4 était libellée comme suit :

"4. Nouveau dérivé selon la revendication 1 pour lequel R représente un atome d'hydrogène ou un radical acétyle, R_1 représente un radical benzoyle ou un radical R_2 -O-CO- dans lequel R_2 représente un radical t-butyle, et Ar représente un radical phényle."

Les revendications 5 et 7 du jeu selon la requête principale étaient supprimées et la numérotation ainsi que les références à d'autres revendications étaient adaptées en conséquence.

- VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours et pendant la procédure orale, la requérante n'a pas contesté que le document (1) divulguait les composés

selon les revendications 4 et 5 et que cette divulgation bénéficiait d'une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la présente demande de brevet européenne, à savoir le 7 décembre 1993. Mais la requérante a contesté que les composés des revendications 4 et 5 selon la requête principale concernaient une invention autre que celle décrite dans la demande dont la priorité était revendiquée, et en particulier dans la revendication 3 de ce document. Elle a donc invoqué que ces composés bénéficiaient du droit de priorité du 9 décembre 1992, une date antérieure à la date de priorité du document (1) qui n'appartenait donc pas à l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et, par conséquent, ne pouvait pas détruire la nouveauté des composés revendiqués. Plus particulièrement, elle a constaté que les composés selon les revendications 4 et 5 étaient **couverts** par les revendications 1 à 3 du document de priorité et que ce document contenait également toutes les informations nécessaires pour que l'homme du métier puisse obtenir ces composés. Selon elle, les conditions de l'article 88(3) CBE étaient donc bien remplies, car la formulation "éléments ... qui sont contenus" figurant dans cet article ne permettait pas d'exiger, comme critère de divulgation additionnel, une individualisation ou concrétisation de chaque composé chimique couvert par un groupe étroit décrit ou revendiqué dans un document de priorité au moyen d'une formule (générale) condensée. De plus, elle a exposé, tout en s'appuyant sur les décisions T 16/87, T 255/91, T 81/87, T 671/94, T 7/86 et T 12/81 des chambres de recours, que la demande dont la priorité était revendiquée divulguait de façon implicite quatre composés individuels, y compris ceux selon les

revendications 4 et 5 selon la requête principale, la différence entre ces revendications et la revendication 3 du document de priorité n'étant rien d'autre qu'une différence de libellé, donc formelle, qui ne correspondait pas à une différence quant au fond.

VII. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un brevet européen sur la base des :

- a) revendications 1 à 37 soumises pendant la procédure orale à titre de requête principale
- b) revendications 1 à 36 soumises pendant la procédure orale à titre de requête auxiliaire.

VIII. A la fin de la procédure orale, la décision de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen afin de poursuivre la procédure d'examen sur la base du jeu de revendications soumis à titre de requête auxiliaire a été annoncée.

Motifs de la décision

- 1. Le recours est recevable.
- 2. La Chambre considère que les deux jeux de revendications soumis pendant la procédure orale satisfont aux conditions de l'article 123(2) CBE.
 - 2.1. En ce qui concerne les revendications selon la requête principale, la Chambre fait siennes les conclusions de la décision attaquée, la seule modification par rapport

aux revendications alors en vigueur consistant dans la suppression de la revendication 7.

- 2.2. La seule modification quant au fond dans le jeu de revendications selon la requête auxiliaire concerne la revendication 4, qui se fonde sur la revendication 3 ainsi que les exemples 1 à 3 de la demande telle qu'elle a été déposée.

3. *Requête principale*

Le motif de rejet de la présente demande était le défaut de nouveauté de l'objet des revendications 4 et 5, déposées avec lettre du 15 novembre 1992, qui correspondent aux revendications 4 et 5 de la requête principale actuelle. Selon la décision attaquée, le défaut de nouveauté vis-à-vis du document (1) était seulement dû au fait que la date de priorité, à savoir le 9 décembre 1992, ne pouvait pas être valablement revendiquée pour l'objet de ces revendications et que, pour cette raison, le document (1) faisait partie de l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.

4. La requérante n'a pas contesté que les composés selon les revendications 4 et 5 actuelles étaient divulgués dans le document (1) qui revendique à juste titre au moins une date de priorité entre la date de priorité et la date de dépôt de la présente demande. Par conséquent, si la Chambre de recours n'était pas en mesure de reconnaître la priorité revendiquée pour ces deux composés, la nouveauté de ces composés ne serait pas établie et la requête principale devrait être rejetée pour ce motif. Il s'ensuit que la seule question

pertinente qui se pose dans cette procédure de recours est celle de savoir si ces composés bénéficient du droit de priorité revendiqué.

5. La requérante a développé l'idée que le droit de priorité, qui, selon l'article 88(3) CBE **couvre** les éléments de la demandé de brevet européen qui sont **contenus** dans la demande dont la priorité est revendiquée, s'étend à tous les éléments de la demande de brevet européen qui sont **supportés** par le document de priorité, et que cette exigence de suffisance de support correspond à l'exigence de suffisance de l'exposé de l'invention conformément à l'article 83 CBE. Etant donné que, en l'espèce, le document de priorité décrit dans la revendication 3 un groupe de composés chimiques ne comportant que quatre composés individuels, parmi lesquels les composés selon les revendications 4 et 5 actuelles ainsi que le procédé de préparation du composé selon la revendication 6 actuelle, la Chambre accepte que ce document contient suffisamment d'information pour que l'homme du métier puisse obtenir sans aucune difficulté les quatre composés chimiques selon la formule générique de la revendication 3 du document de priorité.

6. Cependant, la Chambre estime que cette conclusion positive ne peut pas automatiquement conduire à la reconnaissance de la priorité en relation avec les deux revendications en cause, car, si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée

ultérieurement ait déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité (voir décision T 409/90, JO OEB 1993, 40, point 2.3). Par conséquent, bien que l'exigence de suffisance de support invoquée par la requérante constitue l'un des critères nécessaires pour reconnaître un droit de priorité, il est clair que ceci n'est pas le seul critère qui doit être rempli. Selon l'article 87(1) CBE le droit de priorité ne peut être revendiqué que "pour la même invention" déjà décrite dans le document de priorité. De même, l'article 88(4) CBE exige, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée révèle **d'une façon précise les éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée**. Contrairement à l'opinion de la requérante, il ne suffit donc pas de constater que les composés en question sont couverts par la divulgation de la demande antérieure, dans le sens qu'ils tombent sous la portée de ses revendications, et qu'ils peuvent être préparés sans difficulté selon les informations contenues dans cette demande. Par conséquent, avant qu'une décision sur la priorité revendiquée puisse être prise, il faut d'abord établir **les éléments** pour lesquels cette priorité est revendiquée en l'espèce.

- 6.1 Selon la requérante seul le groupement cyclopropyle présent en position 7,8 du noyau cyclique de la formule générale selon la revendication 1 actuelle devrait être pris en considération à cette fin, puisqu'il s'agit du seul élément nécessaire pour distinguer les composés chimiques selon la présente demande de brevet européen de ceux de l'art antérieur.
- 6.2 Il est vrai que l'article 87(1) CBE ne contient pas l'exigence que l'invention pour laquelle une priorité est demandée doive être décrite dans la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, en utilisant exactement les mêmes mots ou des caractéristiques techniques rigoureusement identiques et que, conformément à la jurisprudence en la matière, il suffit que les caractéristiques essentielles soient dérivables de façon claire et sans ambiguïté de la demande antérieure (voir les décisions T 81/87, JO OEB 1990, 250 et T 16/87, JO OEB 1992, 212). Le point de vue défendu par la requérante ne peut cependant pas convaincre la Chambre, car l'expression "la même invention" utilisée dans l'article 87(1) CBE doit être interprétée en conformité avec les exigences de l'article 88(2) à (4) CBE. Selon l'article 88(2) CBE des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une seule demande de brevet européen et même pour une seule revendication ; selon l'article 88(3) CBE le droit de priorité ne couvre que **les éléments** de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande dont la priorité est revendiquée; et selon l'article 88(4) CBE **ces éléments** doivent y être révélés d'une façon précise. Pour cette raison la Chambre estime que, pour qu'une priorité puisse être accordée à l'objet

d'une revendication dépendante ajoutée ultérieurement et caractérisée par des éléments additionnels ne figurant pas parmi les caractéristiques essentielles énoncées dans la revendication indépendante correspondante, la demande antérieure doit également révéler de façon précise ces éléments additionnels.

6.3 Par conséquent, considérant les objets des revendications 4 et 5 actuelles, lorsqu'on détermine les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée on ne saurait se limiter à déterminer les éléments nécessaires à distinguer ces objets de l'art antérieur. Bien au contraire, il faut également prendre en considération **tous** les éléments qui sont nécessaires à définir ces objets de façon précise. Il n'est d'ailleurs contesté ni par la Division d'examen ni par la Chambre que l'élément le plus important qui distingue tous les composés revendiqués selon les revendications 1 à 6 actuelles de l'art antérieur, à savoir le groupement cyclopropyle en position 7,8, bénéficie bien du droit de priorité. Cependant, la requérante revendique en réalité ce droit non seulement pour cet élément, mais également pour la combinaison spécifique des substituants individuels définissant de façon précise deux composés chimiques concrets. C'est donc pour l'ensemble de ces éléments, y compris le groupement cyclopropyle en position 7,8, que la priorité est revendiquée.

6.4 Il faut donc examiner si cet ensemble de caractéristiques est révélé **de façon précise** par les pièces de la demande antérieure, comme l'exige l'article 88(4) CBE. Pour ce faire, la Chambre ne se limite pas à considérer la divulgation explicite

contenue dans le document de priorité, mais considère aussi sa divulgation implicite, conformément à ce qu'avait été fait dans les décisions T 81/87 (JO OEB 1990, 250), T 255/91 (JO OEB 1993, 318) et T 671/94 - 3.3.1 du 11 juin 1996 (non publiée au JO OEB), points 3.3 et 3.4 des motifs de la décision. Etant donné que la requérante n'a pas contesté que les composés en question n'étaient pas décrits explicitement dans le document de priorité, il reste à établir quelles sont les informations **implicites** que l'homme du métier peut obtenir de ce document.

- 6.5 Compte tenu du fait que la requérante a exprimé l'opinion que les chambres de recours de l'OEB appliquent un **"test de nouveauté"** pour répondre à la question si une certaine date de priorité peut être accordée, il y a lieu de constater qu'il n'est ni approprié ni nécessaire de procéder à un tel "test", les exigences de la nouveauté et de la divulgation suffisante dans un document de priorité (et, par ailleurs, la question de l'admissibilité d'une modification d'une demande de brevet par rapport au contenu de la demande telle qu'elle a été déposée) étant des sujets différents. Cependant, le traitement de toutes ces questions requiert très souvent l'établissement de l'ensemble des informations implicites dérivables par l'homme du métier d'un document, qu'il s'agisse d'une antériorité, d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou de la demande telle qu'elle a été déposée, et, sous condition que l'on s'adresse au même "homme du métier" pour interpréter le contenu d'un tel document, on devrait toujours arriver au même résultat, indépendamment de la nature du document considéré. La

Chambre applique donc, pour établir la divulgation implicite de la demande prioritaire, les principes qui en règle générale sont applicables dans tous les cas où la divulgation implicite dérivable d'un document doit être établie.

7. La requérante a invoqué que les composés chimiques selon les revendications 4 et 5 actuelles doivent être considérés comme appartenant à la divulgation implicite de la demande dont la priorité est revendiquée, parce que la revendication 3 du document prioritaire comportait deux substituants ayant chacun deux significations ne faisant pas partie de la même classe ou famille de groupes chimiques, puisque l'hydrogène et le groupe acétyle ne font pas partie d'une même classe homogène, de même que les groupes benzoyle et t-butyloxycarbone appartiennent à deux groupes différents. Selon elle, le fait que ces substituants ne faisaient pas partie d'une même famille démontrait à lui seul que chacun des quatre produits désignés par la formule de la revendication 3 du document de priorité était individualisé et ne saurait être considéré par l'homme du métier comme une "sélection" ou comme "de la matière ajoutée", sauf à tomber dans un hyperformalisme. Pour la requérante, la différence entre la revendication 3 du document de priorité et les revendications 4 et 5 actuelles n'était qu'une différence au niveau du libellé, mais en aucun cas une différence au niveau du contenu technique. Autrement dit, elle soutient que, contrairement à ce qui est dit dans la décision attaquée, la revendication 3 du document prioritaire ainsi que le passage complémentaire de la description de ce document (voir page 3, lignes 8

à 10) devaient être considérés comme une formulation condensée couvrant seulement quatre composés pour lesquels il ne faisait aucun doute que l'homme du métier envisagerait chacun des composés de façon individualisée. En outre, la différence considérable du point de vue nombre de composés couverts, d'une part, par les revendications 1 et 2, couvrant plusieurs milliers de composés, et, d'autre part, par la revendication 3, qui couvre seulement quatre composés, montrait selon elle une claire volonté du demandeur d'individualiser les quatre composés concevables.

- 7.1 Or, comme déjà exposé au point 6.5 ci-dessus, la question si les composés selon les revendications 4 et 5 actuelles peuvent ou non être regardés comme des "sélections" parmi le groupe défini par la revendication 3 du document de priorité ou comme "de la matière ajoutée" ne se pose pas ici. Par contre, la seule question pertinente qui se pose dans le cadre du présent recours est celle de savoir si les éléments pour lesquels la requérante revendique la priorité sont révélés **de façon précise** dans la demande dont la priorité est revendiquée. Etant donné que les deux composés individuels en cause se distinguent du groupe décrit dans la revendication 3 du document de priorité par la concrétisation de deux combinaisons de substituants spécifiques, sélectionnées parmi les quatre possibilités couvertes par cette revendication, il est évident que lesdites combinaisons représentent des "éléments de l'invention" pour lesquels la priorité est revendiquée, car la suppression de ces éléments aurait comme résultat inévitable que la priorité ne serait plus revendiquée pour des composés individuels mais pour un

groupe ou ensemble comportant plusieurs possibilités et qui, de ce fait, ne représenterait plus qu'un amas de composés non concrétisés. Par conséquent, il résulte de l'application de l'article 88(4) CBE que si des combinaisons spécifiques sont envisagées, celles-ci doivent être révélées **de façon précise** par le document de priorité, pour que la priorité ne soit pas mise en cause.

- 7.2 La Chambre considère que l'identité de contenu technique entre la revendication 3 de la demande prioritaire et les revendications 4 et 5 actuelles, invoquée par la requérante, n'existe pas, car la divulgation d'un groupe de composés chimiques n'est justement pas équivalente à une liste ou un tableau énonçant des composés chimiques individuels (voir T 7/86, JO OEB 1988, 381 et T 12/81, JO OEB 1982, 296). La Chambre tient à souligner qu'il faut rigoureusement séparer du contenu purement conceptuel des définitions leur teneur en information au sens d'un enseignement technique concret (voir la décision T 181/82, JO OEB 1984, 401, point 8 des motifs). Selon cette règle d'interprétation de l'enseignement tiré d'un document, il faut s'arrêter sur la teneur effective de son exposé au sens d'une règle technique concrète finie. Autrement dit, il est nécessaire d'utiliser la notion de "divulgation implicite" avec discernement pour éviter le danger d'interpréter le document de priorité de façon "rétrospective", c'est-à-dire en englobant des informations qui n'ont été fournies que plus tard (voir décision T 572/88 du 27 février 1991, point 4 des motifs).

7.3 Dans le présent cas, les faits invoqués par la requérante ne justifient pas une déviation de cette règle. Bien qu'il soit hors de doute que le document de priorité décrit en effet **un groupe très étroit** comme préféré, il ne distingue cependant pas entre les quatre composés de ce groupe et il ne précise pas non plus que la formule de la revendication 3 ou le passage correspondant de la description doivent être considérés comme une formulation "abrégée" d'une liste ou d'un tableau indiquant quatre composés chimiques individuels. En outre, la Chambre ne peut pas partager l'opinion de la requérante que l'interprétation de la divulgation implicitement fournie par un document comportant une formule générique dépendrait du nombre ou de l'homogénéité des composés chimiques couverts par cette formule, puisque ces particularités ne changent rien à la situation concernant la divulgation des relations spécifiques entre les substituants figurant sur deux listes différentes qui doit être considéré ici. Le fait que dans les décisions T 7/86 et T 12/81 (voir ci-dessus) la divulgation pertinente portait sur un groupe de produits limités sélectionnés à partir d'une liste de produits importante et homogène ne justifie donc pas d'appliquer dans le présent cas une interprétation du contenu technique d'une telle formule autre que celle adoptée par la Chambre, en accord avec l'interprétation donnée dans les décisions citées ci-dessus.

7.4 Certes, chacun des composés des présentes revendications 4 et 5 fait partie du "contenu purement conceptuel" de la revendication 3 du document de priorité, mais il n'appartient pas pour autant à son enseignement concret. Ces composés ne peuvent donc pas

être considérés comme révélés "de façon précise" par ce document. Par contre, les éléments en cause, à savoir l'indication postérieure des relations concrètes des substituants conduisant aux composés selon les revendications 4 et 5 actuelles, dont la requérante a seulement constaté plus tard, c'est-à-dire après la divulgation explicite des composés en cause dans le document (1), qu'ils sont essentiels, ne font pas partie de la divulgation du document de priorité. En outre, la Chambre fait observer que si l'on acceptait le point de vue de la requérante, on chercherait en vain une raison valable justifiant le remaniement du libellé original des revendications.

8. Par conséquent, les revendications 4 et 5 selon la requête principale ne bénéficient pas du droit de priorité revendiqué et l'objet de ces revendications n'est donc pas nouveau par rapport au contenu du document (1). Pour ce motif, la Chambre ne peut pas faire droit à la requête principale.

9. *Requête auxiliaire*

Par la suppression des revendications 4 et 5 selon la requête principale, le motif de rejet a été écarté avec comme conséquence que le jeu de revendications selon la requête auxiliaire n'est pas ouvert à l'objection sur laquelle se fonde la décision attaquée. Toutefois, lors de l'examen du présent recours, la Chambre a constaté que la demande de brevet européen correspondant au document (1) revendique, entre autres, la priorité d'une demande antérieure déposée le 1^{er} juillet 1992 aux Etats-Unis, une date qui est donc antérieure à la date de

priorité revendiquée par la présente demande. Puisqu'il semblerait, à première vue, que les exemples 19 à 21 de cette demande, qui décrivent une méthode pour obtenir le composé selon l'exemple 2 de la présente demande, bénéficient de cette date de priorité (voir les exemples 1 à 3 de la demande déposée le 1^{er} juillet 1992 aux Etats-Unis), il se pose la question de savoir si la nouveauté de la revendication 1 actuelle est affectée ou non par cet état de la technique. Pour ne pas priver la requérante de la possibilité d'avoir considéré cette question par deux instances, la Chambre s'est abstenue de statuer sur la nouveauté des revendications actuelles, et a décidé de renvoyer l'affaire à la Division d'examen en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 111(1) CBE, deuxième phrase, pour suite à donner, et notamment pour considérer ce point particulier au moment de la reprise de l'examen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 36 soumises lors de la procédure orale à titre de requête auxiliaire.

Le Greffier :

Le Président :

E. Görgmaier

A. Nuss