

**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 25 mai 2004**

**N° du recours :** T 0198/00 - 3.3.2  
**N° de la demande :** 90420274.4  
**N° de la publication :** 0403405  
**C.I.B. :** A01N 47/36  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Association herbicide à base de bromoxynil ou de l'un de ses dérivés

**Titulaire du brevet :**

RHONE-POULENC AGROCHIMIE

**Opposant :**

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd

**Référence :**

Association herbicide à base de bromoxynil/RHONE-POULENC

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54

**Mot-clé :**

"Nouveauté de la revendication d'utilisation (non) : une des compositions est divulguée dans l'état de la technique pour la même utilisation"

**Décisions citées :**

T 0007/86, T 0892/94

**Exergue :**

-



N° du recours : T 0198/00 - 3.3.2

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.3.2**  
**du 25 mai 2004**

**Requérante :** Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.  
(Opposante) 3 - 11 Edobori 1-chome, Nishi-ku  
Osaka-shi, Osaka 550 (JP)

**Mandataire :** Pearce, Anthony Richmond  
MARKS & CLERK  
Alpha Tower  
Suffolk Street Queensway  
Birmingham B1 1TT (GB)

**Intimée :** RHONE-POULENC AGROCHIMIE  
(Titulaire du brevet) 14 - 20, rue Pierre Baizet  
F-69009 Lyon (FR)

**Mandataire :** Bentham, Stephen  
J.A. KEMP & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
London WC1R 5JJ (GB)

**Décision attaquée :** Décision de la Division d'opposition de l'Office  
européen des brevets signifiée par voie postale  
le 10 décembre 1999 par laquelle l'opposition  
formée à l'égard du brevet n°0403405 a été  
rejetée conformément aux dispositions de  
l'article 102(2) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** J. Riolo  
**Membres :** M. Ortega-Plaza  
C. Rennie-Smith

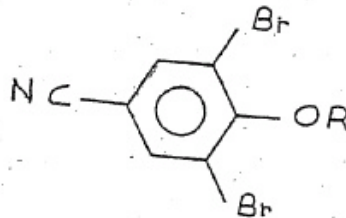
## Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 403 405 a été délivré avec 14 revendications, sur la base de la demande européenne n° 90 420 274.4.

Les libellés des revendications indépendantes 1 et 6 s'énoncent comme suit :

"1. Produit herbicide contenant une association synergique de bromoxynil sous forme ester (I) et de 2-[[-(4,6-diméthoxy pyrimidin-2-yl) aminocarbonyl]-amino sulfonyl]-N,N-diméthyl-3-pyridine carboxamide (II)."

"6. Utilisation de Bromoxynil ou l'un de ses dérivés répondant à la formule



dans laquelle R est l'atome d'hydrogène, de potassium ou de sodium, ou un groupe C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub> alkylcarbonyle, comme synergiste en compositions herbicides contenant du 2-[[-(4,6-diméthoxy pyrimidin-2-yl) aminocarbonyl]-amino sulfonyl]-N,N-diméthyl-3-pyridine carboxamide (II)."

II. L'opposante (requérante) a fait opposition à ce brevet et demandé sa révocation en application de l'article 100a) de la CBE, pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.

III. Le document suivant a, entre autres, été cité au cours des procédures d'opposition et de recours :

(1) EP-A-0 303 383

IV. Le recours est dirigé contre la décision de rejet de l'opposition (article 102(2) CBE) rendue par la Division d'opposition.

La Division d'opposition était d'avis que l'objet revendiqué dans le jeu de revendications tel que délivré est nouveau.

En particulier, l'objet selon la revendication 1 était nouveau car le document (1) ne divulguait pas des compositions comprenant les esters de Bromoxynil.

La Division d'opposition a estimé également que l'utilisation selon la revendication 6 était nouvelle car elle concernait du Bromoxynil, et ses dérivés, comme synergiste dans des compositions herbicides comprenant le dérivé (II), tandis que le document (1) divulguait des effets additifs quant au spectre d'action du mélange et non pas un effet synergique.

En ce qui concerne l'activité inventive, la Division d'opposition était d'avis que le document (1) représentait l'état de la technique le plus proche. Le problème concernait la fourniture de nouveaux produits ayant une activité herbicide améliorée ainsi que leur utilisation. Les exemples du brevet démontraient que le problème avait été résolu.

La solution a été considérée comme inventive par la Division d'opposition car un effet synergique n'était pas prévisible. Elle a aussi ajouté que le document (1) était silencieux au sujet d'un quelconque effet synergique.

La Division d'opposition a estimé que l'utilisation selon la revendication 6 était également inventive car elle représentait une solution non évidente au problème de la mise à point d'une nouvelle utilisation pour un composé herbicide connu.

- V. La requérante a introduit un recours contre cette décision.
- VI. Une procédure orale devant la Chambre s'est tenue le 25 mai 2004.
- VII. Les arguments de la requérante concernant le manque de nouveauté de l'objet de la revendication 6 peuvent être résumés comme suit :

Elle a argumenté que le document (1) divulguait une combinaison du bromoxynil et du 2-[[-(4,6-diméthoxy pyrimidin-2-yl) aminocarbonyl]-amino sulfonyl]-N,N-diméthyl-3-pyridine carboxamide (composé (II) selon le brevet contesté), à savoir le mélange A-1 et B-16, illustré dans les exemples de formulation d'herbicides. Ces exemples de formulation concernaient des combinaisons d'herbicide où chacune des combinaisons était spécifiquement divulguée.

La requérante a complété son argumentation en disant que seul le synergisme du mélange A-1 avec B-16 n'était pas

mentionné dans ce document. Cependant, selon elle, le synergisme n'était pas un effet technique nouveau impliquant une application nouvelle. En effet, du fait du synergisme, la combinaison des deux composés était simplement plus active que l'addition des activités des composés séparés, mais dans la **même** utilisation.

A ce sujet, elle s'est référée à la décision T 892/94 (J.O. OEB, janvier 2000, 1 ; point 3.4 de la décision) qui stipule qu'une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue à des fins non médicales connues n'est pas nouvelle même si un effet technique nouvellement découvert sous-tendant cette utilisation connue est spécifié dans ladite revendication.

La requérante a également fait remarquer que le spectre des activités herbicides décrit dans le brevet contesté n'était pas différent de celui mentionné dans le document (1).

En ce qui concerne l'activité inventive, la requérante a essentiellement argumenté que découvrir que le mélange A-1, B-16 était un mélange présentant une synergie ne requérait que des essais de routine qui s'imposaient à l'évidence lors de la mise en oeuvre de l'enseignement du document (1).

VIII. L'intimée (titulaire du brevet) a principalement contesté que le mélange A-1, B-16 (composé II, bromoxynil) soit divulgué dans le document (1) de façon individualisée. Elle a ainsi argumenté que cette combinaison était choisie arbitrairement parmi dix-huit autres, alors que rien dans le document (1) ne

l'individualisait. En outre, cette combinaison n'avait pas été testée dans le document (1). L'intimée a avancé que l'effet synergique était un nouvel effet technique car il n'était pas prévisible au vu du document (1). Cet effet permettait en outre une utilisation distincte et différente des produits en tant qu'herbicides, à savoir l'utilisation de quantités moindres. Le document (1) ne traitait pas du tout de ce problème car il ne s'intéressait qu'à l'obtention d'herbicides ayant un spectre d'action plus large et une activité plus longue.

En ce qui concerne l'activité inventive, l'intimée a fait valoir que, sans connaissance préalable de l'existence d'un effet synergique, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison de sélectionner les combinaisons revendiquées car rien dans le document (1) n'indiquait une quelconque préférence pour le mélange A-1, B-16.

IX. Les requêtes sont les suivantes :

La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 0 403 405.

L'intimée demande le rejet du recours.

## **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. *Nouveauté de la revendication 6*

La revendication 6 porte sur

- i) l'utilisation (parmi d'autres dérivés) du 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonnitrile (c'est-à-dire du bromoxynil en tant que dérivé phénolique, R étant un atome d'hydrogène)
- ii) comme synergiste
- iii) en compositions herbicides contenant du 2-[[-(4,6-diméthoxy pyrimidin-2-yl) aminocarbonyl]-amino sulfonyl]-N,N-diméthyl-3-pyridine carboxamide (II).

Le composé (II) est le composé A-1 dans le document (1) et il est divulgué à la page 5, tableau 1, composé de formule I où X est H et R est CH<sub>3</sub>. Le 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonnitrile apparaît dans le document (1) au tableau 2 à la page 6 avec le numéro de composé B-16 et il est signalé sur ce tableau avec le nom commercial de "Bromoxynil".

Des mélanges de bromoxynil et de 2-[[-(4,6-diméthoxy pyrimidin-2-yl) aminocarbonyl]-amino sulfonyl]-N,N-diméthyl-3-pyridine carboxamide (II) (A-1 et B-16) sont divulgués dans les exemples de formulations 1 à 9, 11, 13 et 15.

Dans les exemples de formulations, il est spécialement précisé que le composé A-1 est obligatoirement combiné avec **chacun** des composés B-1 à B-18. Pour la Chambre, cela implique donc que chacun des mélanges A-1 avec B-1



jusqu'à B-18, et notamment A-1 et B-16, est divulgué de façon individualisée dans les formulations du document (1).

De plus, dans le document (1) toutes les compositions sont divulguées en tant que compositions herbicides (page 3, lignes 48-50, page 4, lignes 11-18).

L'intimée a avancé comme argument que le document (1) ne divulguait pas de façon individualisée la combinaison A-1 et B-16 car elle n'était qu'une combinaison parmi dix-huit possibilités. La Chambre ne partage pas cet avis car, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un choix à opérer parmi deux listes d'options variables puisque le premier composant, le composé A-1, est toujours le même. Le deuxième composant est identifié comme étant chacun des composés B-1 à B-18. Il s'ensuit que chaque combinaison se trouve être divulguée de façon concrète et non conceptuelle. Comme cela a été discuté au cours de la procédure orale, il n'y a donc pas de parallèle avec l'affaire T 007/86 (J.O. OEB, octobre 1988, page 381). Dans cette affaire, en effet, on considérait qu'un composé chimique qui était le résultat d'une sélection dans deux listes variables était nouveau.

Dans le cas présent, contrairement au cas d'un choix opéré dans deux listes variables, le nombre de possibilités de combinaison est égal au nombre de constituants de la liste unique.

De plus, le fait que la composition A-1 et B-16 n'ait pas été choisie parmi les formulations pour les essais de contrôle de la croissance dans la demande de brevet

(1) n'est pas un élément pour ne pas reconnaître sa divulgation en tant que composition herbicide.

L'utilisation herbicide est, en effet, divulguée pour toutes les formulations selon l'enseignement technique du document, et cela vaut même s'il n'y a pas de données spécifiques démontrant l'activité herbicide particulière pour chacune des formulations spécifiquement décrites.

Il reste donc encore à décider si la revendication 6 concerne une deuxième utilisation non médicale nouvelle du fait de la présence du terme "synergiste" dans la revendication.

La Chambre considère qu'il existe bien un parallèle entre le cas présent et l'affaire T 892/94.

Dans l'affaire T 892/94, un effet technique était nouvellement découvert (propriété d'inhiber les microorganismes producteurs d'estérase présents dans la peau humaine), mais il s'agissait de la même utilisation (usage non médical connu) dans des compositions désodorisantes pour des produits "esters aromatiques" connus. La Chambre a estimé que l'état de la technique portait atteinte à la nouveauté car il importait peu que l'effet technique n'était pas décrit dans l'état de la technique. Cette découverte pouvait "être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur l'utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication (2) puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en

rapport avec l'application ou utilisation connue et qui s'en distingue nettement" (point 3.5 de la décision).

Dans le cas d'espèce la revendication 6 reflète uniquement le fait que l'utilisation a lieu avec le composé (II) dans une composition herbicide. L'usage qui débouche de l'effet de synergisme est donc un usage en tant qu'herbicide et rien d'autre, c'est à dire le même usage que celui divulgué dans le document (1).

En outre, en reproduisant l'utilisation du mélange divulguée dans le document (1), l'homme du métier serait inévitablement conduit à employer les mêmes quantités de produit pour la même application herbicide.

En effet, la Chambre est convaincue qu'à partir du moment où le mélange A-1 et B-16 est connu du document (1) en tant qu'herbicide, la mise en oeuvre de son utilisation aboutirait de toute façon à utiliser les quantités de produit les plus faibles possibles compte tenu des contraintes liées au coût et au respect de l'environnement. Par conséquent, dans le cas d'espèce, il n'y a donc pas une nouvelle utilisation qui pourrait être reconnue dans une synergie permettant l'emploi de quantités moindre d'herbicide, contrairement à ce qui a été soutenu par l'intimée.

En l'absence d'autres caractéristiques techniques dans la revendication, la Chambre conclut, au vu de ce qui précède, que l'objet de la revendication 6 manque de nouveauté par rapport au document (1) (article 54(1) et (2) CBE).

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de juger de l'activité inventive de cette revendication, ni de la validité des autres revendications.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

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

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

J. Riolo