

**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 10 novembre 2004**

**N° du recours :** T 0205/00 - 3.3.1  
**N° de la demande :** 96938266.2  
**N° de la publication :** 0861247  
**C.I.B. :** C07D 405/06  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Nouveaux dérivés d'imidazole N-benzyldioxol, leur procédé de préparation, intermédiaires obtenus, compositions pharmaceutiques et leur utilisation comme antagonistes d'endothéline

**Demandeur :**

Aventis Pharma S.A.

**Opposant :**

-

**Référence :**

Imidazole N-benzyldioxol/AVENTIS PHARMA

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54, 111(1), 123(2)  
CBE R. 71(2)

**Mot-clé :**

"Requête unique : modifications - admissibles (oui)"  
"Nouveauté (oui) - composés individuels non explicitement décrits dans l'état de la technique cité"  
"Renvoi à la première instance afin de poursuivre la procédure"

**Décisions citées :**

-

**Exergue :**

-



N° du recours : T 0205/00 - 3.3.1

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.1  
du 10 novembre 2004

**Requérant :** Aventis Pharma S.A.  
20, avenue Raymond Aron  
F-92160 Antony (FR)

**Mandataire :** -

**Décision attaquée :** Décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 9 décembre 1999 par laquelle la demande de brevet européen n° 96938266.2 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

**Composition de la Chambre :**

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

## Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a formé recours contre la décision de la Division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 96 938 266.2 (publiée sous le n° 861 247) conformément à l'article 97(1) CBE.

II. La Division d'examen a, en particulier, considéré que l'objet de la revendication 6 de la requête présente devant elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 56 CBE.

III. La revendication 6 s'énonçait comme suit :

"6. Produits de formule (I) telle que définie aux revendications 1 à 5, répondant aux formules suivantes :

- acide 4-((4-(carboxyméthylène) cyclohexyl) thio)-1-((6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylique,
- acide 4-((5-carboxypentyl) thio)-1-((6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl)-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1H-imidazole-5-carboxylique,
- acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio)-1-((6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylique,
- acide 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 4-((4-carboxycyclohexyl) thio) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide 4(((4-carboxycyclohexyl) méthyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide cis 4-(((2-((carboxyméthoxy) méthyl) cyclohexyl) méthyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique

- acide trans 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-(1,3-dioxolan-2-yl) 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-(2-furanyl) 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide trans 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-cyclopentyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide trans 3-((4-carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl)-2-(2-thiényl) 1H-imidazol-5-carboxylique
- acide 4-((4-carboxycyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-(2-furanyl) 1H-imidazole 5-carboxylique,
- sel de disodium de l'acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- sel de dipotassium de l'acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique.

IV. Dans sa décision, la Division d'examen a estimé que, sauf pour les trois premiers composés de cette revendication qui bénéficiaient de la priorité de la demande de brevet français n° 95/13189, le document

(2) WO-A-96 04276

était un document faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE à l'encontre des autres composés revendiqués. Lesdits composés représentaient une sélection nouvelle vis-à-vis des composés divulgués. Etant donné que la demanderesse (requérante) n'avait fait valoir aucun effet inattendu vis-à-vis des composés structurellement les plus proches

du document (2), l'objet de la revendication 6 était dépourvu d'activité inventive au regard du document (2).

V. Suite à deux notifications de la Chambre, la requérante fut convoquée à une procédure orale fixée le 10 novembre 2004.

VI. La requérante a déposé par fac-similé reçu le 8 novembre 2004 un nouveau jeu de quatre revendications et, à titre de seule requête, a demandé que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure.

VII. Les revendications indépendantes 1 à 4 s'énoncent comme suit :

1. Produits sélectionnés dans le groupe consistant en les produits dont les noms suivent :

- acide 4-((4-(carboxyméthylène) cyclohexyl) thio)-1-((6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylique,
- acide 4-((5-carboxypentyl) thio)-1-((6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl)-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1H-imidazole-5-carboxylique,
- acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio)-1-((6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylique,
- acide 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 4-((4-carboxycyclohexyl) thio) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide 4((4-carboxycyclohexyl) méthyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide trans 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-(1,3-dioxolan-2-yl) 1H-imidazole 5-carboxylique,

- acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-(2-furanyl) 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide trans 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-cyclopentyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- acide 4-((4-carboxycyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-(2-furanyl) 1H-imidazole 5-carboxylique,
- sel de disodium de l'acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique,
- sel de dipotassium de l'acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-((6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-carboxylique.

"2. A titre de médicaments, les produits tels que définis à la revendication 1, ainsi que les sels d'addition avec les acides minéraux et organiques ou avec les bases minérales et organiques pharmaceutiquement acceptables desdits produits."

"3. Les compositions pharmaceutiques contenant à titre de principe actif, l'un au moins des médicaments tels que définis à la revendication 2."

"4. Utilisation des produits tels que définis à la revendication 1, pour la préparation de compositions pharmaceutiques destinées au traitement d'affections résultant d'une stimulation anormale des récepteurs de l'endothéline et notamment destinées au traitement de l'hypertension induite par l'endothéline, de tous les spasmes vasculaires, au traitement des suites d'une hémorragie cérébrale, des insuffisances rénales, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance cardiaque, à la prévention des resténoses post-angioplastie ainsi que des fibroses cardiaques et vasculaires."

VIII. La requérante n'a pas comparu à la procédure orale quoique dûment convoquée. La procédure a été en conséquence poursuivie en son absence conformément aux dispositions de la règle 71(2) CBE.

IX. La décision de la Chambre a été prononcée à la fin de la procédure orale.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. *Article 123(2) CBE - modifications*

2.1 L'objet de la revendication 1 est supporté par la revendication 6 telle que déposée à l'origine. L'objet des revendications 2 à 4 est supporté par les revendications 8, 9 et 11 respectivement telles que déposées à l'origine.

2.2 Les revendications telles que modifiées ne donnent ainsi pas lieu à objection en vertu de l'article 123(2) CBE.

3. *Article 54(2) et (3) CBE*

3.1 Comme l'avait observé la Division d'examen, les trois premiers composés de la revendication 1 bénéficient de la priorité de la demande de brevet français n° 95/13189. Le document (2) pour ces trois composés fait donc partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.



- 3.2 Les autres composés revendiqués ne bénéficient pas de la priorité de la demande de brevet français n° 95/13189. Le document (2) pour ces composés fait donc partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.
- 3.3 La Chambre considère en accord avec la Division d'examen que l'objet de la revendication 1 est nouveau vis-à-vis de la divulgation constituée par le document (2) car ce document ne divulgue explicitement aucun de ces composés. L'objet des revendications 2 à 4 est également nouveau vis-à-vis de ce document car celui-ci ne divulgue pas l'application en tant que médicament des composés revendiqués.
4. *Article 111(1) CBE - renvoi à la première instance*
- 4.1 En ce qui concerne l'activité inventive de l'objet des revendications vis-à-vis du document (2) pour autant qu'elles se réfèrent aux composés qui ne bénéficient pas de la priorité de la demande de brevet français n° 95/13189 (cf. point 3.2 ci-dessus), la Division d'examen avait considéré qu'aucun effet inattendu vis-à-vis des composés structurellement les plus proches du document (2) n'avait été démontré ce qui avait motivé le rejet (cf. point IV ci-dessus).
- 4.2 Cependant lors de la procédure de recours, la requérante a soumis des essais comparatifs (cf. lettres reçues le 7 février 2000 et 10 mars 2003) tendant à prouver un tel effet inattendu pour la série de composés individuels désormais revendiqués. Ainsi, afin de ne pas priver la requérante du bénéfice de l'examen possible par deux instances successives de la présente requête, la Chambre estime justifié d'exercer son pouvoir discrétionnaire

conformément à l'article 111(1) CBE et de renvoyer l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure.

### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance afin de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 4, reçues par fac-similé le 8 novembre 2004.

Le Greffier :

Le Président :

N. Maslin

A. Nuss