

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 11 février 2014**

**N° du recours :** T 0284/11 - 3.3.07  
**N° de la demande :** 98921551.2  
**N° de la publication :** 980240  
**C.I.B. :** A61K9/16, A61K38/09  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

COMPOSITIONS PRESENTANT UNE LIBERATION PROLONGEE ET LEUR  
PROCEDE DE PREPARATION

**Titulaire du brevet :**

IPSEN PHARMA BIOTECH

**Opposants :**

Sandoz International GmbH  
Acino Pharma AG

**Référence :**

Composition présentant une libération prolongée et leur  
procédé de préparation/Ipsen Pharma Biotech

**Normes juridiques appliquées :**

RPCR Art. 12(4), 13(1)

**Mot-clé :**

Recevabilité des oppositions (oui)  
Recevabilité de documents (oui)  
Requête principale, Recevabilité, Article 12(4) RPCR (non)  
Requêtes subsidiaires 1-3, Recevabilité, Articles 12(4) et  
13(3) RPCR (non)

**Décisions citées :**

**Exergue :**



**Beschwerdekammern  
Boards of Appeal  
Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 0284/11 - 3.3.07

**D E C I S I O N  
de la Chambre de recours technique 3.3.07  
du 11 février 2014**

**Requérante :** IPSEN PHARMA BIOTECH  
(Titulaire du brevet) Parc d'Activités du Plateau de Signes,  
Ch. Dep. No. 402  
83870 Signes (FR)

**Mandataire :** Dannenberger, Oliver Andre  
Abitz & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 86 01 09  
81628 München (DE)

**Intimée :** Sandoz International GmbH  
(Opposant 1) Industriestrasse 25  
83607 Holzkirchen (DE)

**Mandataire :** Wittkopp, Alexander  
Maiwald Patentanwalts GmbH  
Jungfernstieg 38  
20354 Hamburg (DE)

**Intimée :** Acino Pharma AG  
(Opposant 2) Birsweg 2  
4253 Liesberg (BL) (CH)

**Mandataire :** Breuer, Markus  
Henkel, Breuer & Partner  
Patentanwälte  
Erika-Mann-Straße 23  
80636 München (DE)

**Décision attaquée :** **Décision de la division d'opposition de l'Office  
européen des brevets postée le 3 décembre 2010  
par laquelle le brevet européen n° 980240 a été  
révoqué conformément aux dispositions de  
l'article 101(3) (b) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président :** J. Riolo

**Membres :** D. Boulois

D. T. Keeling

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. Le brevet européen n° 0 980 240 a été délivré sur la base de 24 revendications.
- II. Le libellé des revendications indépendantes 1, 7 et 17 s'énonçait comme suit:

"1.Composition sous forme de microcapsules ou d'implants comprenant un excipient ou un mélange d'excipients polymères ou copolymères biodégradables et une substance active ou un mélange de substances actives, lesdites microcapsules ou lesdits implants pouvant libérer la substance active ou le mélange de substances actives sur une période prolongée pouvant aller jusqu'à trois mois ou plus selon un profil essentiellement monophasique, ladite composition étant caractérisée en ce que:

- lorsque la composition est sous forme de microcapsules, les excipients comprennent des copolymères dont la viscosité est comprise entre 0,9 dl/g et 1,6 dl/g dans CHCl<sub>3</sub>, et le procédé de préparation desdites microcapsules ne comporte pas d'étape de fusion desdites microcapsules,  
- ou bien, lorsque la composition est sous forme d'implants, la viscosité desdits polymères ou copolymères est comprise entre 0,5 dl/g et 1,6 dl/g dans CHCl<sub>3</sub>"

"7.Composition sous forme de microcapsules ou d'implants comprenant au moins un excipient ou un mélange d'excipients polymères ou copolymères biodégradables et au moins une substance active hydrosoluble présentant une surface spécifique élevée."

"17. Procédé de préparation d'une composition selon l'une des revendications précédentes comprenant la préparation d'une substance hydrosoluble présentant une surface spécifique élevée, comprenant les étapes suivantes:  
- une étape de lyophilisation de la substance hydrosoluble comprenant une trempe rapide d'une solution diluée de ladite substance hydrosoluble dans un milieu de température inférieure à -50°C, et de préférence inférieure à - 70°C;  
- éventuellement une étape de broyage, laquelle comprend de préférence un broyage ultrasonique."

- III. Les intimées 01 et 02 (opposantes) ont fait opposition au brevet européen et ont demandé sa révocation aux motifs de l'article 100(a)CBE, pour absence de nouveauté et d'activité inventive, de l'article 100(b) CBE pour insuffisance de l'exposé, et de l'article 100(c) CBE pour extension de l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
- IV. La division d'opposition a décidé de révoquer le brevet (Article 101(3) (b) CBE).
- V. Les documents suivants, cités au cours des procédures d'opposition et/ou de recours, restent pertinents pour la présente décision:  
(1): US 3 773 919  
(2): EP 0 709 085  
(7): EP 0 251 476  
(14): EP 052 510
- VI. Le présent appel est dirigé contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet. La

décision était basée sur 4 jeux de revendications, tous déposés pendant la procédure orale qui s'est tenue le 8 octobre 2010, en tant que requête principale et requêtes subsidiaires 1-3.

Le libellé des revendications indépendantes des requêtes mentionnées dans la décision de la division d'opposition s'énonçait comme suit:

a) *Requête principale*

La revendication 1 de la requête principale était identique à celle telle que délivrée.

b) *Requête subsidiaire 1*

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 différait de la revendication 1 de la requête principale par l'introduction du terme "*la substance active est une protéine ou un peptide*".

c) *Requête subsidiaire 2*

"1. Procédé de préparation d'une composition sous forme de microcapsules ou d'implants comprenant un excipient ou un mélange d'excipients polymères ou copolymères biodégradables et une substance active ou un mélange de substances actives, lesdites microcapsules ou lesdits implants pouvant libérer la substance active ou le mélange de substances actives sur une période prolongée pouvant aller jusqu'à trois mois ou plus selon un profil essentiellement monophasique, ladite composition étant caractérisée en ce que:

- lorsque la composition est sous forme de microcapsules, les excipients comprennent des copolymères dont la viscosité est comprise entre 0,9

dl/g et 1,6 dl/g dans CHCl<sub>3</sub>, et le procédé de préparation desdites microcapsules ne comporte pas d'étape de fusion desdites microcapsules, - ou bien, lorsque la composition est sous forme d'implants, la viscosité desdits polymères ou copolymères est comprise entre 0,5 dl/g et 1,6 dl/g dans CHCl<sub>3</sub>,

comprenant la préparation d'une substance hydrosoluble présentant une surface spécifique élevée, comprenant les étapes suivantes:

- une étape de lyophilisation de la substance hydrosoluble comprenant une trempe rapide d'une solution diluée de ladite substance hydrosoluble dans un milieu de température inférieure à -50°C, et de préférence inférieure à -70°C;
- éventuellement une étape de broyage, laquelle comprend de préférence un broyage ultrasonique."

19. Composition telle qu'obtenue par un procédé selon l'une des revendications 1 à 18."

d) *Requête subsidiaire 3*

La revendication 1 de cette requête était identique à celle de la requête subsidiaire 2. Cette requête ne comportait plus de revendication de produit.

VII. La décision de la division d'opposition peut être résumé comme suit.

L'opposition formée par l'opposante 01 était recevable. L'opposante 01 (Sandoz International GmbH) avait été correctement identifiée par l'indication des informations indiquant le nom, l'adresse et la nationalité de "Sandoz International GmbH" dans le formulaire utilisé pour former l'opposition. L'utilisation du nom de "Hexal AG" comme opposante,



comme indiqué dans la lettre de motivation de l'opposition, en lieu et place de "Sandoz International GmbH" résultait d'une erreur corrigeable sous la règle 139 CBE.

Les informations contenues dans la description du brevet attaqué étaient suffisantes, pour conclure à une suffisance de l'exposé de l'invention (Article 100(b) CBE)

Les documents (1), (2) et (7) étaient pertinents pour la nouveauté de la requête principale et de la requête subsidiaire 1.

Le document (2) restait pertinent quant à la nouveauté de la revendication 19 de la requête subsidiaire 2.

Le document (2) avait été considéré comme l'état de l'art le plus proche pour l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3, qui était considéré comme évident pour l'homme du métier, d'où un manque d'activité inventive.

- VIII. La titulaire (requérante) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.
- IX. Avec la la lettre datée du 12 avril 2011, la requérante déposait une requête principale correspondant à la requête principale déposée en procédure orale devant la division d'opposition et douze requêtes subsidiaires. En outre, la requérante contestait la recevabilité de l'opposition formée par l'opposante 01 (intimée 01) et donc tous les documents et requêtes de cette dernière, ainsi que la recevabilité du document (14).
- X. Dans sa réponse au mémoire de recours datée du 9 août 2011, l'intimée 01 (opposante 01) a déposé des

- observations. Entre autre, les documents (2) et (14) étaient mentionnés.
- XI. Dans sa lettre datée du 22 août 2011, l'intimée 02 (opposante 02) répondait également au mémoire de recours et commentait également les documents (2) et (14).
- XII. La requérante a déposé des observations par la lettre datée du 16 mars 2012. Elle contestait en outre la recevabilité du document (2).
- XIII. L'intimée 02, en l'occurrence la firme "Acino Pharma AG" informait la Chambre et les parties par lettre datée du 5 décembre 2012 de son changement d'adresse.
- XIV. En réponse à la lettre de l'intimée 02, la requérante a objectée par la lettre du 4 juin 2013 la recevabilité de l'opposition par ladite intimée.  
Elle a déposé en outre 7 nouvelles requêtes subsidiaires, en l'occurrence les requêtes subsidiaires 11 à 17, à prendre en considération par la Chambre dans le cas où celle-ci donnerait suite aux objections quant à l'insuffisance d'exposé.
- XV. Par lettre datée du 10 janvier 2014, l'intimée 02 a fourni des observations ainsi qu'un extrait du registre de commerce du canton de Bâle-Ville ("Handelregister des Kantons Basel-Stadt").
- XVI. Aux fins de la préparation de la procédure orale, la Chambre a envoyé une notification datée du 4 février 2014. Dans cette notification, la Chambre a exprimé son avis préliminaire. Cet avis était positif en ce qui concerne la recevabilité des oppositions des intimées 01 et 02, et des documents (2) et (14).

XVII. La procédure orale s'est tenue le 11 février 2014. Durant la procédure orale, la requérante a déposé 4 nouvelles requêtes, à savoir une requête principale et trois requêtes subsidiaires. Les requêtes déposées au cours de la procédure écrite ont été retirées. L'intimée 02 a produit un extrait tamponné du registre de la chambre de commerce du canton de Bâle-Ville ("Handelregister des Kantons Basel-Stadt").

Le libellé des revendications indépendantes de la requête principale et de la requête subsidiaire 1 s'énonce comme suit, les rajouts dans les requêtes subsidiaires par rapport à la requête principale étant mis en évidence:

a) *Requête principale*

"1. Composition sous forme de microcapsules ou d'implants comprenant au moins un PLGA préparé à partir de 70 à 80% de lactide et 20 à 30% de glycolide comme excipients polymères ou copolymères biodégradables, caractérisée en ce que la viscosité du polymère ou du copolymère est comprise entre 0,7 et 1,6 dl/g dans CHCl<sub>3</sub>, et

au moins une substance active hydrosoluble choisie parmi la triptoréline, le lanréotide, l'octréotide, la goséréline, la leuproréline, la buséréline et leurs sels, présentant une surface spécifique déterminée par la méthode BET supérieure à 2 m<sup>2</sup>/g, et de préférence supérieure à 3 m<sup>2</sup>/g."

b) *Requête subsidiaire 1*

"1. Composition sous forme de microcapsules ou d'implants comprenant au moins un PLGA préparé à partir de 70 à 80% de lactide et 20 à 30% de glycolide comme excipients polymères ou copolymères biodégradables, caractérisée en ce que la viscosité du polymère ou du copolymère est comprise entre 0,7 et 1,6 dl/g dans CHCl<sub>3</sub>, et

au moins une substance active hydrosoluble choisie parmi **l'acétate de triptoréline, l'acétate de lanréotide et l'acétate d'octréotide**, présentant une surface spécifique déterminée par la méthode BET supérieure à 2 m<sup>2</sup>/g, et de préférence supérieure à 3 m<sup>2</sup>/g."

c) *Requête subsidiaire 2*

"1. **Procédé de préparation** d'une composition sous forme de microcapsules ou d'implants comprenant au moins un PLGA préparé à partir de 70 à 80% de lactide et 20 à 30% de glycolide comme excipients polymères ou copolymères biodégradables, caractérisée en ce que la viscosité du polymère ou du copolymère est comprise entre 0,7 et 1,6 dl/g dans CHCl<sub>3</sub>, et

au moins une substance active hydrosoluble choisie parmi **l'acétate de triptoréline, l'acétate de lanréotide et l'acétate d'octréotide**, présentant une surface spécifique déterminée par la méthode BET supérieure à 2 m<sup>2</sup>/g, et de préférence supérieure à 3 m<sup>2</sup>/g,

**comprenant les étapes suivantes:**

- **une étape de lyophilisation de la substance hydrosoluble comprenant une trempe rapide d'une solution diluée de ladite substance hydrosoluble dans un milieu de température inférieure à -50°C, et de préférence inférieure à - 70°C;**

**- éventuellement une étape de broyage, laquelle comprend de préférence un broyage ultrasonique."**

"5. Composition, telle qu'obtenue par un procédé selon l'une des revendications 1 à 4".

*d) Requête subsidiaire 3*

La revendication 1 de cette requête est similaire à celle de la requête subsidiaire 2. Cette requête ne comporte plus de revendication de produit.

XVIII. Les arguments essentiels suivants ont été avancés par la requérante:

*Recevabilité des oppositions*

L'opposition formée par l'opposante 01 ne pouvait être considérée comme admissible, puisque l'identité de l'opposante ne pouvait être établie de façon formelle.

L'acte d'opposition déposé sous la forme du formulaire EPO 2300 mentionne "Sandoz International GmbH" comme opposante, alors que la lettre concomitante mentionne "Hexal AG". Cette contradiction fut corrigée par l'intimée 01 par une lettre ultérieure au délai d'opposition et acceptée par la division d'opposition au titre d'une correction d'erreur sous l'article 139 CBE.

La décision de la division d'opposition ne donnait cependant pas de raisons pourquoi il était évident que cette erreur se fût produite sur la lettre concomitante et non sur le formulaire 2300 ("EPO form 2300"). Il s'avérait en outre que "Sandoz International GmbH" et "Hexal AG" partageaient la même adresse.

Selon la requérante, il n'avait pas été possible d'identifier l'opposante 01 au terme de la période

d'opposition, et l'opposition de ce fait n'était pas recevable.

L'opposition formée par l'opposante 02 ne pouvait non plus être considérée comme recevable, puisque le transfert de droits, en l'occurrence le transfert du statut de l'opposant, de la société "Acino Pharma AG" vers une autre société n'avait pas été prouvé. Aucune preuve n'avait été donnée également en ce qui concerne le changement de nom de la société de "Acino Supply AG" vers "Acino Pharma AG".

*Recevabilité des documents (2) et (14)*

Le document (2) avait été soumis sous sa forme B1 par l'opposante 01 dans l'acte d'opposition, et l'argumentation de l'opposante se basait sur le document EP 709 085 sans indication de type de document. Ce document a été ensuite redéposé ultérieurement sous sa forme A1, en l'occurrence après le délai d'opposition, donc tardivement. La version A1 du document (2) n'était pas de façon évidente le document auquel l'opposante 01 faisait référence dans l'acte d'opposition. Ce document ne pouvait donc faire partie de la procédure d'opposition.

Le document (14) avait été introduit par la division d'opposition durant la procédure orale. La requérante avait contesté la recevabilité de ce document. En outre, le document n'avait pas été pris en compte durant la procédure d'opposition. Puisque ensuite la décision de la division d'opposition n'en avait pas fait usage, il fallait donc supposer que ce document ne fût pas partie de la procédure de recours.

Par ailleurs, les documents (2) et (14) ayant été déposés par un opposant dont l'opposition n'était pas recevable, ne pouvaient faire partie de la procédure.

*Recevabilité des requêtes*

La requête principale déposée pendant la procédure orale correspondait à la requête subsidiaire 7 déposée par lettre datée du 12 avril 2011 et les requêtes subsidiaires 1-3 déposées pendant la procédure orale correspondaient respectivement aux requêtes subsidiaires 11, 13 et 17 déposées par lettre datée du 4 juin 2013.

La revendication 1 de la requête principale résultait d'une simple combinaison des revendications 7, 8 et 13 avec les peptides préférentiels des revendications 15 et 16, toutes telles que délivrées, et du paramètre de viscosité qui trouvait son origine dans la description (paragraphe [0035]), mais était compris dans l'intervalle de la revendication 11 telle que délivrée.

Cette requête ne pouvait donc constituer un nouveau cas et une surprise pour les intimées. Elle était par ailleurs une tentative de réponse aux nouveaux documents (2) et (14) déposés en recours, et se rapportait aux viscosités et substances actives préférées, et donc constituait un mode de réalisation préféré.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 comportait en outre une restriction aux substances actives préférentielles de la revendication 15 telle que délivrée.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 se rapportait à un procédé et résultait de la combinaison des revendications 17 et 16 et comportait une revendication de produit-par procédé.

La requête subsidiaire 3 ne comportait plus de revendication de produit.

XIX. Les arguments essentiels suivants ont été avancés par les intimées:

*Recevabilité des oppositions*

L'intimée 01 rappelait que la règle 77 CBE faisait une distinction entre les irrégularités auxquelles il pouvait être remédié et les autres. En particulier, la règle 77(1) CBE faisait référence aux exigences de la règle 76 CBE en ce qui concernait les exigences de l'acte d'opposition, dont les irrégularités auxquelles il devait être remédiées avant l'expiration du délai d'opposition.

Dans le cas présent, l'acte d'opposition de l'intimée 01 contenait toutes les informations exigées par la règle 76 CBE et les taxes de recours avaient été réglées. Les exigences de la règle 77(1) CBE étaient donc remplies.

Toutes les autres erreurs tombaient sous les exigences de la règle 77(2) CBE et pouvaient être corrigées à l'invitation de la division d'opposition.

Dans le cas présent, c'est l'intimée 02 elle-même qui a produit pendant la phase d'opposition une demande de correction sous la règle 139 CBE de la mention de la firme "Hexal AG" sur la communication accompagnant l'acte d'opposition. La règle 139 CBE s'appliquait dans ce cas, puisque il s'agissait d'une pièce produite auprès de l'Office européen des brevets.

L'intimée 02 a soutenu, document du registre de commerce du canton de Bâle à l'appui, qu'elle ne constituait qu'une entité juridique et une firme unique, et qu'il n'y avait pas eu de transfert de



l'opposition vers une autre firme. La lettre du 5 décembre 2012 ne signalait qu'un changement d'adresse.

*Recevabilité des documents (2) et (14)*

En ce qui concerne la recevabilité du document (14), l'intimée 01 rappelait que ce document était cité dans la description et les exemples du brevet attaqué, et que ce document était *de prima facie* très pertinent. L'intimée 02 rappelait également que ce document (14) devait être connu de la requérante.

*Recevabilité des requêtes*

L'intimée 01 était de l'opinion que les requêtes déposées en recours au cours de la procédure orale étaient irrecevables eu égard à l'article 12(4) du RPCR.

Ces requêtes avaient été déposées tardivement et ne constituaient aucunement une continuation de la procédure de première instance, étant donné leur sujet. Il ne s'agit donc pas d'une révision de la décision de première instance. Le dépôt de ces requêtes constituait un abus de procédure.

La combinaison des caractéristiques revendiquées par ces différentes requêtes n'avait jamais été discutée auparavant, et nécessitait une analyse eu égard à l'article 123(2) CBE.

Par ailleurs, le cas n'a pas changé entre la procédure d'opposition et la procédure de recours, puisque les documents (2) et (14) étaient déjà présents en première instance, et un dépôt de nouvelles requêtes basées sur le fait que ces documents constitueraient un nouveau cas ne tient pas.

L'intimée 02 soutenait que la requête principale ne devait pas être admise au titre de l'article 12(4) RPCR, ainsi que les requêtes subsidiaires 1-3, dont la recevabilité devait être évaluée de plus au titre de l'article 13 RPCR, puisque elles ont été déposées tardivement en phase de recours.

Les objets de ces requêtes constituent un nouveau cas qui n'avait jamais été discuté auparavant, vu la sélection de peptides spécifiques.

XX. Les requêtes finales sont les suivantes:

La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée, et le maintien du brevet sur la base de la requête principale ou de l'une des requêtes auxiliaires 1 à 3 déposées lors de la procédure orale.

La requérante a demandé, en outre, que l'opposition formée par l'opposante 01 soit rejetée comme irrecevable, que l'opposition formée par l'opposante 02 soit considérée comme ayant été retirée, et que les documents (2) (demande de brevet européen 0709 085) et (14) (demande de brevet européen 052 510) ne soient pas admis dans la procédure.

Les intimées ont demandé que le recours soit rejeté et que la requête principale ainsi que les requêtes auxiliaires déposées lors de la procédure orale ne soient pas admises dans la procédure.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. *Recevabilité de l'opposition formée par l'opposante 01*

L'existence d'une contradiction quant à l'identité de l'opposante 01 dans l'acte d'opposition, en particulier

entre l'indication de la firme "Sandoz International GmbH" dans les indications selon la règle 41(2)(c) CBE sur le formulaire EPO 2300 et l'indication de la firme "Hexal AG" dans la déclaration concomitante précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, est avérée.

Cette contradiction a été objectée par la titulaire dans la lettre datée du 2 octobre 2009, et a été corrigée ultérieurement par l'opposante 01 en première instance par lettre datée du 15 octobre 2009, dans laquelle la première page de la déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition était reproduite, sans la mention de la firme Hexal AG.

La Chambre constate que l'opposante 01 (Sandoz International GmbH) avait été correctement identifiée par l'indication des informations indiquant le nom, l'adresse et la nationalité de "Sandoz International GmbH" dans le formulaire EPO 2300 utilisé pour former l'opposition et intitulé "Notice of opposition of a European patent". En outre, les taxes d'opposition ont bien été payées à temps.

L'acte d'opposition était donc bien conforme aux exigences de l'article 99(1) et la règle 76(2) CBE et un rejet de l'opposition pour irrecevabilité au titre de la règle 77(1) CBE ne peut donc s'appliquer.

Par ailleurs, la mention de la firme "Hexal AG" en première page de la déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, déposée de façon concomitante à l'acte d'opposition, ne peut que se révéler être une erreur puisque une opposition conjointe entre les deux firmes n'avait pas été signalée sur l'acte d'opposition.

Cette erreur est corrigable au titre de la règle 77(2) CBE sur invitation de la division d'opposition, voire en cas d'absence de notification de la division d'opposition sous la règle 139 CBE.

La correction sous la règle 139 CBE a été effectuée après que la requérante eût signalé l'existence de l'erreur.

La Chambre ne voit pas de raison de dévier des conclusions et de la décision de la division d'opposition.

3. *Recevabilité de l'opposition formée par l'opposante 02*

L'intimée 02 a produit par la lettre du 5 décembre 2012 une requête d'enregistrement de changement d'adresse. Le changement d'adresse de la firme "Acino Pharma AG" est attesté par une copie du registre de commerce du canton de Bâle-ville ("Handelregister des Kantons Basel-Stadt") présentée par lettre datée du 10 janvier 2014 et dont un original tamponné a été remis durant la procédure orale.

Contrairement aux allégations de la requérante, il ne s'agit donc ni d'un transfert de droits vers une autre société ni d'un changement de nom de société, et cela ne peut non plus être considéré comme un retrait de l'opposition. §

Rien ne vient ainsi remettre en question la recevabilité de l'opposition formée par l'intimée 02, et rien ne permet de conclure que cette opposition ait été retirée.

4. *Recevabilité des documents (2) et (14)*

La recevabilité de ces deux documents en phase de recours a été objectée par la requérante.

- 4.1 La chambre constate que ces documents ont été déposés par les intimées 01 et 02 en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, et ont donc été produits en temps utile.
- Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, ces deux documents sont des faits et des preuves qui étaient présents en première instance et déjà à la disposition de la division d'opposition, soit parce qu'ils ont été admis dans la procédure, dans le cas du document (2), soit parce qu'ils y ont été introduits par la division d'opposition, dans le cas du document (14).
- 4.2 Le document (2) avait été soumis par l'intimée 01 sous sa version B avec l'acte d'opposition, et avait été soumis à nouveau ultérieurement en première instance, sous sa forme A1 cette fois-ci, par lettre datée du 31 août 2010, en l'occurrence avant la procédure orale devant la division d'opposition qui s'est tenue le 8 octobre 2010. La division d'opposition avait admis la version A1 du document dans la procédure en arguant de l'équivalence du contenu des documents et de la mention de la date de publication du dit document A1 sur l'entête du document B. Le document (2) avait été considéré et utilisé dans la procédure d'opposition dans le cadre de la discussion sur la nouveauté et l'activité inventive par la requérante et les intimées.
- La Chambre constate que la division d'opposition n'a pas dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire et ne voit aucune raison de revenir sur sa décision d'admettre ce document dans la procédure.

4.3 Le document (14) avait quant à lui été introduit par la division d'opposition dans la procédure durant la procédure orale en raison de sa pertinence de *prima facie* et du fait qu'il avait été évalué dans le brevet attaqué comme constituant l'état de la technique le plus proche. Ce document est cité en effet plusieurs fois dans la description du brevet attaqué, en particulier en référence pour le procédé utilisé dans plusieurs exemples (voir paragraphes [0005], [0024], exemples 1, 7, 13, 14). Ce document était donc connu de la requérante et son contenu ne pouvait constituer une surprise.

Ce document avait été discuté pendant la procédure orale dans le cadre de la nouveauté des nouvelles requêtes principales et subsidiaires 1 soumises par la titulaire (requérante) durant ladite procédure orale et son introduction par la division d'opposition avait occasionné le dépôt des requêtes subsidiaires 2 et 3 durant la procédure orale, comme en atteste le procès-verbal. Quoique pertinent, ce document n'avait pas été repris dans la décision de la division d'opposition, en raison de la pertinence d'autres documents sur la question de la nouveauté de ces requêtes.

La Chambre ne constate ainsi aucune irrégularité dans l'introduction *ex officio* de ce document par la division d'opposition, en particulier eu égard au droit d'être entendu (Article 113 CBE).

4.4 Rien ne s'oppose donc à la recevabilité de ces documents.

5. *Recevabilité de la requête principale déposée lors de la procédure orale en phase de recours*

La requête principale a été déposée durant la procédure orale en phase de recours et correspond à la requête

subsidaire 7 déposée par la lettre du 12 avril 2011 avec le mémoire de recours. Cette requête représente un nouveau cas qui aurait pu être produit au cours de la procédure de première instance.

L'objet de la revendication 1 de cette requête résulte en effet de la combinaison de l'objet de la revendication indépendante 7 telle que délivrée avec l'objet des revendications dépendantes 8 et 13. Cette revendication comporte en outre une restriction à un intervalle de viscosité du polymère ou du copolymère qui trouve son origine dans une combinaison de limites supérieures et inférieures d'intervalles de viscosité dans la description du brevet contesté (voir paragraphe [0035]), ainsi qu'une restriction à des substances actives spécifiques, qui résulte d'une sélection de 6 peptides dans la (longue) liste de substance actives de la revendication dépendante 15 telle que délivrée; ces 6 substances spécifiques ne constituaient pas non plus la réalisation préférentielle de l'invention selon la revendication dépendante 16 qui était constituée par le sel particulier d'acétate de seulement trois d'entre eux.

L'argument de la requérante selon lequel l'amendement se rapportant aux substances spécifiques trouverait une origine explicite dans les revendications 15 ou 16 et qu'il restreint l'objet de la revendication aux modes de réalisation préférés de l'invention est donc faux.

La requérante a par ailleurs elle-même reconnu dans son mémoire de recours que l'objet de la requête subsidiaire 7 déposée conjointement au dit mémoire et correspondant à la requête principale déposée durant la procédure orale, n'avait pas été discuté en première instance et que ladite requête devait être renvoyée

devant la division d'opposition (voir point 6.2 du mémoire de recours).

L'objet de la revendication 1 de la requête principale ne résulte donc pas d'une simple combinaison de revendications dépendantes et présente un nouveau cas pour lequel il n'y a pas eu de lecture en première instance, et que la Chambre aurait donc à examiner pour la première fois.

- 5.1 La Chambre constate également que la requérante avait eu plusieurs opportunités de déposer de nouveaux jeux de revendications en première instance devant la division d'opposition.

La requérante n'a en effet proposé aucun jeu de revendications subsidiaires après le dépôt des actes d'opposition par les intimées, qui objectaient un manque de nouveauté sur la base *inter alia* des documents (1), (2) et (7), et n'a réagi qu'après l'invitation de la division d'opposition à la procédure orale et de son opinion préliminaire quant à la nouveauté des revendications telles que délivrées. La division d'opposition avait en effet confirmé l'absence de nouveauté des revendications du brevet tel que délivré dans son invitation à la procédure orale vis-à-vis, entre autres, des documents (1), (2) et (7). La requérante avait alors produit en réponse à la dite invitation à la procédure orale 4 jeux de revendications, en l'occurrence une requête principale et trois requêtes subsidiaires, qui dérivait des revendications telles que délivrées.

De nouvelles requêtes, en l'occurrence une requête principale et une requête subsidiaire remplaçant les 4 requêtes produites en réponse à l'invitation à la procédure orale, ont été déposées pendant la procédure orale devant la division d'opposition en réponse à des



objections de recevabilité. Un manque de nouveauté de ces nouvelles requêtes fut constaté vis-à-vis des mêmes documents (1), (2) et (7).

La requérante, arguant qu'elle avait été prise par surprise par l'introduction des documents (2) et de EP 052 510 (document (14)) durant la procédure orale, a ensuite eu une opportunité supplémentaire de déposer deux nouvelles requêtes subsidiaires durant la procédure orale devant la division d'opposition, en l'occurrence les requêtes subsidiaires 3 et 4. Un manque de nouveauté de la requête subsidiaire 2 et un manque d'activité inventive de la requête subsidiaire 3 fut constaté vis-à-vis du document (2).

- 5.2 La requérante en outre a omis d'indiquer lors du dépôt de la requête principale durant la procédure orale devant la chambre de recours, ainsi que dans la phase écrite lors du dépôt de la requête subsidiaire 7 correspondante, la raison pour laquelle cette requête a été déposée pour la première fois en phase de recours, et n'a pas fourni d'arguments quant aux mérites de ce jeu de revendications, en particulier dans quelle mesure il pourrait surmonter les motifs de révocation donnés dans la décision attaquée.

L'argument de la requérante selon lequel le dépôt de cette nouvelle requête principale serait une réponse à de nouveaux documents produits en phase de recours, en l'occurrence les documents (2) et (14) ne peut tenir. Comme indiqué préalablement (voir point 4 ci-dessus), ces documents ont été introduits en première instance, et la requérante a eu plusieurs opportunités d'y répondre. Par ailleurs, le document (14) n'avait pas été utilisé dans la décision de la division d'opposition, et l'introduction de nouvelles requêtes en réponse à ce document ne peut tenir.

5.3 Afin de rendre la procédure transparente, équitable et efficace, l'article 12(4) RPCR requiert de toutes les parties à produire tous les faits, preuves et requêtes au cours de la procédure de première instance, et donne le pouvoir discrétionnaire à la chambre de considérer comme irrecevable les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits au cours de la procédure de première instance, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de modifier les dits faits, preuves et requêtes à un stade ultérieur.

Dans le cas présent, ces raisons n'existent pas et la requérante n'a présenté aucune bonne raison à cet égard.

L'admission de la requête principale qui a été déposée pour la première fois au cours de la procédure d'appel contrevient au principe d'économie de procédure, puisque, si ladite requête avait été admise, la Chambre aurait eu à se prononcer sur cette requête pour la première fois, ce qui n'est pas conforme à son rôle d'organe de révision, ou de renvoyer l'affaire, ce qui reviendrait à retarder considérablement la procédure. Comme l'article 12(4) RPCR a précisément pour objet d'éviter de telles situations, la Chambre considère la requête principale comme irrecevable.

6. *Recevabilité des requêtes subsidiaires 1-3 déposées lors de la procédure orale en phase de recours*

Les requêtes subsidiaires 1-3 ont été déposées durant la procédure orale devant la chambre de recours.

Ces requêtes correspondaient aux requêtes subsidiaires 11, 13 et 17, déposées par lettre du 4 juin 2013, déjà à un stade avancé de la procédure, et qui étaient des requêtes conditionnelles, à prendre en considération

par la Chambre dans le cas de conclusions négatives quant à la suffisance de divulgation du brevet attaqué.

L'objet des revendications de ces requêtes représente une modification substantielle de la ligne d'argumentation de la requérante.

Ces requêtes sont par ailleurs très tardives, puisque déposées effectivement le jour de la procédure orale, et leur recevabilité est laissée à la libre appréciation de la Chambre.

De fait, l'objet de la revendication 1 de ces requêtes se base en effet sur l'objet de la revendication indépendante 7 telle que délivrée, en ce qui concerne la requête subsidiaire 1, ou de la revendication de procédé 17 combinée avec la revendication 7 telles que délivrées, en ce qui concerne les requêtes subsidiaires 2 et 3.

Outre que ces revendications ont été restreintes par l'objet de plusieurs revendications dépendantes, en l'occurrence les revendications dépendantes 3, 5 et 16 telle que délivrées, qui portent sur le copolymère préféré, son intervalle de ratio de monomère préféré et sur les substances actives préférées, elles comportent une restriction touchant la viscosité du copolymère provenant de la description du brevet attaqué (paragraphe [0035]).

La chambre constate donc que les modifications apportées à ces jeux de revendications ne peuvent être considérées comme simples de nature, et que le sujet de ces revendications constitue un nouvel objet qui n'a jamais été l'objet d'une lecture par la première instance et ne peut faire l'objet d'un premier examen au stade de l'appel qui impliquerait un changement du champ de discussion nécessitant un ajournement de la procédure orale, voire un renvoi en première instance,

des situations qui seraient toutes deux contraires au principe d'économie de procédure.

- 6.1 La requérante n'a par ailleurs pas donné de raisons pour la production tardive de ces requêtes, et n'a pas fourni d'arguments quant aux mérites de ces jeux de revendications, en particulier dans quelle mesure ils seraient en mesure de surmonter les motifs de révocation donnés dans la décision attaquée.
- 6.2 Pour toutes ces raisons, la Chambre de recours exerce son pouvoir d'appréciation en n'admettant pas ces requêtes dans la procédure (Article 13(3) RPCR).
7. En l'absence de requêtes admises dans la procédure, la décision de la division d'opposition reste valide et le recours doit être rejeté.

### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :



L. Fernández Gómez

J. Riolo

Décision authentifiée électroniquement