

**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 19 janvier 2015**

**N° du recours :** T 2583/11 - 3.3.07

**N° de la demande :** 04742644.0

**N° de la publication :** 1622596

**C.I.B. :** A61K9/70, A61L15/00, A61K38/42

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
IMPLANT INJECTABLE DE GLOBINE INSOLUBLE

**Demandeur :**  
Khorionyx

**Référence :**  
IMPLANT INJECTABLE DE GLOBINE INSOLUBLE/Khorionyx

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

**Mot-clé :**  
Nouveauté - (oui)  
Renvoi à la première instance

**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 2583/11 - 3.3.07

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.3.07**  
**du 19 janvier 2015**

**Requérant :** Khorionyx  
(Demandeur) 1 rue des Greffières  
69890 La Tour de Salvagny (FR)

**Mandataire :** Colombet, Alain André  
Cabinet Lavoix  
62, rue de Bonnel  
69448 Lyon Cedex 03 (FR)

**Décision attaquée :** **Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets postée le 20 juillet 2011 par laquelle la demande de brevet européen n° 04742644.0 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(2) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président** J. Riolo  
**Membres :** D. Boulois  
D. Prietzel-Funk

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. La demande de brevet européen n°04742644.0 a été refusée sur la base du jeu de revendications déposé avec lettre du 2 février 2007.

Le libellé de la revendication indépendante 1 s'énonçait comme suit:

"1. Préparation injectable ou implantable dans l'organisme humain et animal caractérisée en ce qu'elle comporte, à titre de composant actif principal, de la globine insoluble au pH physiologique, biocompatible et stérile."

- II. Par la décision datée du 12 juillet 2011, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen en vertu de l'article 97(2) CBE.

- III. Les documents suivants ont été cités durant la phase d'examen :

(1) : WO99/17786

(2) : EP 0 134 729

(3) : Database FSTA, Accession no. 84-4-11-S2297 ; & Auti K. et al.; "Chemical and Functional Properties of Blood Globin Prepared by a New Method", J. of Food Science, Vol. 49, no. 3, 1984, pages 859-862

(4): Database FSTA, Accession no. 85-1-11-S0013; Autio K. et al.: "Penetration Studies of Blood Globin Gels", J. of Food Science, Vol. 50, no. 3, 1985, pages 615-617.

- IV. Selon la décision de la division d'examen, la revendication 1 ne remplissait pas la condition de nouveauté énoncée par l'article 54 CBE.

Le document (1) décrivait des compositions injectables

de chaînes de globine alpha ou bêta sans hème à titre d'agent antimicrobien. Puisque la revendication 1 de la demande ne définissait qu'une globine insoluble au pH physiologique, les chaînes alpha et bêta de la globine sans hème rentraient dans cette catégorie, étant elles mêmes insolubles au pH physiologique.

Les documents (2) à (4) décrivaient des compositions de globines à l'état précipité ou sous forme d'un gel sous une forme qui convient aux utilisations injectables ou parentérales indiquées dans la revendication 1 de la demande.

- V. La demanderesse a formé un recours contre cette décision.
- VI. Par sa lettre datée du 28 novembre 2011, la requérante a soumis une requête principale et deux requêtes subsidiaires. Par ailleurs, elle soumettait quatre nouveaux documents, les annexes (1) à (4).
- VII. Aux fins de la préparation de la procédure orale fixée le 9 janvier 2015, la Chambre a envoyé une notification par fax le 16 décembre 2014. Dans cette notification, la Chambre notait l'existence d'un problème mineur de clarté dans la requête principale du 28 novembre 2011 et constatait la nouveauté de cette même requête. La Chambre notait que les conditions relatives à l'activité inventive n'avaient pas été l'objet de la décision de la première instance, et qu'un renvoi du cas vers la première instance pour discuter de façon exhaustive l'activité inventive paraissait s'imposer a priori.
- VIII. Un entretien téléphonique à l'initiative de la Chambre s'est déroulé le 17 décembre 2014.

IX. Par lettre du 17 décembre, la requérante a soumis une requête principale modifiée.

Le libellé de la revendication indépendante 1 de la requête principale s'énonçait comme suit:

"1. Préparation solide ou pâteuse injectable ou implantable dans l'organisme humain et animal comportant, à titre de composant actif principal, de la globine insoluble au pH physiologique, biocompatible et stérile, en tant que médicament."

X. Par notification datée du 5 janvier 2015, la Chambre informait de l'annulation de la procédure orale.

XI. Les arguments suivants ont été avancés par la requérante:

Le document (1) décrivait l'utilisation pour le traitement des infections microbiennes et fongiques d'une substance choisie parmi l'hémoglobine, la chaîne  $\alpha$  ou la chaîne  $\beta$  de l'hémoglobine ou des fragments polypeptidiques de la chaîne  $\alpha$  ou la chaîne  $\beta$ . Ce document n'énumérait à aucun moment la globine, qui est la protéine directement dérivée de l'hémoglobine et qui combinait, en proportions égales, les chaînes  $\alpha$  et les chaînes  $\beta$  avant séparation.

Le document (2) décrivait un procédé de décoloration de la globine à pH acide. La globine était ensuite précipitée et pouvait être utilisée en thérapeutique, sans indication cependant de quelle utilisation il s'agissait.

Les documents (3) et (4) ne décrivaient que des applications dans le domaine alimentaire.

XII. Les requêtes finales sont les suivantes:

La requérante a demandé l'annulation de la décision de la division d'examen et la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale déposée avec la lettre datée du 17 décembre 2014 ou alternativement, sur la base des requêtes subsidiaires 1 ou 2 déposée avec la lettre du 28 novembre 2011.

### **Motifs de la décision**

#### *1. Requête principale - Nouveauté*

1.1 Le document (1) divulgue des compositions comprenant une substance choisie parmi l'hémoglobine, la chaîne  $\alpha$  ou la chaîne  $\beta$  de l'hémoglobine ou des fragments polypeptidiques de la chaîne  $\alpha$  ou la chaîne  $\beta$  de l'hémoglobine (voir page 1, lignes 16-27). La voie parentérale pour le traitement d'infections est mentionnée (voir page 11, lignes 3-5).

La globine en tant que telle n'est donc pas envisagée par ce document, puisque cette molécule est la protéine dont la liaison avec un groupement prosthétique constitue l'hémoglobine, et diffère en outre de l'hémoglobine par sa solubilité en milieu physiologique. Le document (1) précise en l'occurrence la différence entre les substances utilisées et la globine, en l'occurrence en précisant que la globine consistait en deux chaînes  $\alpha$  et deux chaînes  $\beta$  (voir page 3, lignes 5-6).

Une composition comprenant de la globine n'est donc pas divulguée par le document (1).

1.2 Le document (2) se rapporte à un procédé de préparation de globine à partir d'hémoglobine ainsi qu'à la globine

obtenue par ce procédé, en particulier sous forme de précipité ou de solution (voir page 1, lignes 3-5; exemple 1 ). Le document mentionne que cette globine est utilisable en thérapeutique ou dans le domaine alimentaire (voir page 4, lignes 3-16), sans préciser pour autant la forme thérapeutique sous laquelle on peut administrer le produit.

Le caractère injectable ou implantable d'un médicament nécessite que lesdites préparations pour usage parentéral présentent au minimum la propriété d'être stérile pour pouvoir les injecter ou les implanter. Cette propriété n'est pas divulguée dans le document (2), qui n'est ainsi pas pertinent pour la nouveauté de la revendication 1.

1.3 Le document (3) se rapporte à l'analyse d'une globine obtenue par une nouvelle méthode basée sur la précipitation de l'hème et le document (4) se rapporte à des gels de globine. Ces documents ne divulguent aucune composition médicamenteuse comprenant de la globine, et encore moins une composition stérile apte à être injectée ou implantée, et ne sont pas pertinents pour la nouveauté de la revendication 1.

1.4 L'objet de la revendication 1 de la requête principale est donc nouveau au vu de l'art antérieur.

2. *Renvoi à l'instance du premier degré - Article 111(1) CBE*

Quoique le droit à deux instances en application de l'article 111(1) CBE ne soit pas un droit absolu, il est reconnu que toute partie devrait, si possible, avoir la possibilité d'avoir deux lectures des éléments importants du dossier, la fonction essentielle d'un appel étant de déterminer si la décision qui a été

prise par le département de première instance est correcte. Par conséquent, un cas est normalement renvoyé si des questions essentielles relatives à la brevetabilité de l'objet revendiqué n'ont pas encore été examinées et décidées par la première instance.

En particulier, le renvoi est pris en considération par les chambres dans les cas où un département de première instance fonde sa décision uniquement sur une question en particulier qui est déterminante pour l'affaire et laisse d'autres questions essentielles en suspens. Si, suite à une procédure d'appel, l'appel sur cette question particulière est recevable, l'affaire est normalement renvoyée à la première instance pour l'examen des questions irrésolues.

Dans le cas présent, la division d'examen ne s'est prononcée que sur le motif de nouveauté quant à la seule revendication 1 de produit, et seulement sur la base des documents (1) à (4), alors que le rapport de recherche comprend des documents supplémentaires.

La question de l'évaluation de l'activité inventive des revendications de produits, ainsi que celle des revendications de "produit pour utilisation thérapeutique", voire la question de nouveauté de ces dernières, n'a cependant jamais été soulevée. Cette question doit être considérée comme une question de fond essentielle méritant d'être appréciée par deux instances.

Dans ces circonstances, la Chambre renvoie l'affaire à la première instance afin de poursuivre la procédure à partir du jeu de revendications de la requête principale, pour que la brevetabilité soit appréciée au vu de l'activité inventive des revendications de

produit, ainsi que la brevetabilité des revendications de "produit pour utilisation thérapeutique".

## **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 de la requête principale.

Le Greffier :

Le Président :



S. Fabiani

J. Riolo

Décision authentifiée électroniquement