

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 169/89 - 3.3.3

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 81 400 728.2

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0 040 144

Bezeichnung der Erfindung: Nouveaux polysaccharides sulfatés, procédés pour leur  
Title of invention: préparation et leur utilisation comme médicaments  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C08B 37/10

## ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 23 octobre 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent / PHARMUKA LABORATOIRES  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant : CHOAY S.A.

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE Article 108 ; règle 65(1)

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Mémoire exposant les motifs du recours - Insuffisance  
du contenu - Irrecevabilité du recours"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



N° du recours : T 169/89 - 3.3.3

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.3  
du 23 octobre 1990

Requérante :  
(Titulaire du brevet)

PHARMUKA LABORATOIRES  
35, Quai du Moulin de Cage  
F-92231 Gennevilliers

Mandataire :

SAVINA, Jacques  
RHONE-POULENC INTERSERVICES  
Service Brevets Pharma  
25, Quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cedex

Adversaire :  
(Opposante)

CHOAY S.A.  
48, Avenue Théophile Gautier  
F-75782 Paris Cedex 16

Mandataire :

GUTMANN, Ernest  
Ernest Gutmann-Yves Plasseraud  
67, Boulevard Haussmann  
F-75008 Paris

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de l'Office  
européen des brevets du 13 janvier 1989 par laquelle  
le brevet européen n° 40 144 a été révoqué  
conformément aux dispositions de l'article 102(1)  
CBE

Composition de la Chambre :

Président : F. Antony  
Membres : C. Gérardin  
W. Moser

## Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 81 400 728.2 déposée le 8 mai 1981, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 14 mai 1980 fondée sur un dépôt antérieur en France, a donné lieu le 8 août 1984 à la délivrance du brevet européen n° 40 144 sur la base de 19 revendications.

La revendication 1 s'énonçait comme suit :

"Mélanges de polysaccharides sulfatés ayant la structure générale des polysaccharides constitutifs de l'héparine et dont les groupes acides sont sous forme libre ou salifiée, caractérisés en ce que les polysaccharides constitutifs desdits mélanges possèdent une double liaison éthylénique à l'une des extrémités de leur chaîne et en ce que les mélanges présentent, à l'état de sel de sodium, les caractéristiques suivantes :

- pourcentage de soufre : 9% à 13,5%
- pourcentage d'azote : 1,8% à 2,5%
- pourcentage d'acides uroniques : 20% à 30%
- poids moléculaire moyen en poids : 2000 à 10000 daltons
- pouvoir rotatoire spécifique  
en solution aqueuse à 20°C :  $[\alpha]_D^{20} = +25^\circ \text{ à } 55^\circ$

La revendication 14 était une revendication de procédé de préparation des mélanges selon la revendication 1.

- II. Le 8 mai 1985 l'intimée (opposante) a fait opposition à ce brevet et a requis sa révocation tout à la fois pour insuffisance d'exposé de l'invention (article 100b) CBE) et défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive (article 100a) CBE).

En annexe de sa réponse parvenue le 12 février 1986 la requérante (titulaire du brevet) a déposé un nouveau jeu de 6 revendications, dans lequel les mélanges de polysaccharides sulfatés selon la revendication 1 étaient caractérisés par les paramètres suivants :

- pourcentage de soufre : 11,1%
- pourcentage d'azote : 2,2%
- pourcentage d'acides uroniques : 23,7%
- poids moléculaire moyen en poids déterminé par la méthode de Andersson : 4500 daltons
- pouvoir rotatoire spécifique en solution aqueuse :  $\alpha_{20}^D = +35^\circ$
- activité anticoagulante in vitro Codex : 54 ui/mg
- activité in vitro anti Xa déterminée selon la méthode de Teien : 110 ui/mg
- activité in vitro APTT : 33 ui/mg

Suite à une notification de la Division d'opposition en date du 5 mai 1987 confirmant, entre autres, l'objection d'insuffisance d'exposé soulevée par l'intimée, la requérante a déposé le 20 juillet 1987 trois nouveaux jeux de revendications à titre de requête principale, de première requête subsidiaire et de deuxième requête subsidiaire, dont la revendication 1 était dans les trois cas identique à celle déposée le 12 février 1986. Dans les trois jeux de revendications, la revendication 3 était une revendication de procédé de préparation du mélange selon la revendication 1 comprenant des combinaisons de caractéristiques différentes selon la requête.

III. Par décision signifiée le 13 janvier 1989, la Division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet des revendications 1 et 3 ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 100b) CBE. Dans cette décision, il était d'abord fait état de la complexité de l'héparine et de

l'influence de l'origine et des conditions d'extraction sur ses caractéristiques ; l'homme du métier était donc d'abord confronté à la variabilité de l'héparine de départ. La caractérisation analytique du mélange de polysaccharides sulfatés à l'aide de huit paramètres soulevait ensuite la question de la reproductibilité d'une telle combinaison ; en effet, même si certains exemples spécifiques de mise en oeuvre permettaient effectivement d'obtenir des produits conformes aux mélanges revendiqués, l'homme du métier ne pouvait pas sur cette seule base être assuré du succès en général sans expérimentation excessive.

IV. Le 8 mars 1989 la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision, en acquittant simultanément la taxe prescrite et en exposant les motifs du recours dans un mémoire déposé le 26 avril 1989. La requérante indiquait en préambule qu'elle entendait poursuivre la procédure sur la base d'un nouveau jeu de 7 revendications dont la première s'énonçait comme suit :

"Procédé de préparation de mélanges de polysaccharides sulfatés ayant la structure générale des polysaccharides constitutifs de l'héparine et ayant leurs groupes acide sous forme libre ou sous forme salifiée, lesdits polysaccharides possédant une double liaison éthylénique à l'une des extrémités de leur chaîne et lesdits mélanges ayant à l'état de sel de sodium les caractéristiques suivantes :

- pourcentage de soufre : 9% à 13,5%
- pourcentage d'azote : 1,8% à 2,5%
- pourcentage d'acides uroniques : 20% à 30%
- poids moléculaire moyen déterminé par la méthode de ANDERSSON : 2000 à 10000 daltons

- pouvoir rotatoire spécifique en solution aqueuse à 20°C :  $\alpha_D^{20}$  : +25° à 55°

dans lequel on fait réagir un ester d'héparine résultant de l'estérification partielle ou totale des groupes acide carboxylique de l'héparine, avec une base minérale ou organique soluble dans le solvant réactionnel, caractérisé en ce que l'on opère à une température de 20°C à 80°C

- soit en milieu aqueux si l'ester est soluble dans l'eau, neutralise, ajuste la concentration en chlorure de sodium par addition de chlorure de sodium, précipite par addition de méthanol et isole le produit,
- soit au sein d'un solvant organique inerte dudit ester, isole le produit de dépolymérisation formé à l'état de sel alcalin, hydrolyse ce dernier par une solution aqueuse d'hydroxyde alcalin au moins 1N à une température de 0°C à 5°C, neutralise, ajuste la concentration en chlorure de sodium, précipite par addition de méthanol et isole le produit."

Comme seul élément de réponse à l'objection soulevée au titre de l'article 100b) CBE, la requérante faisait simplement valoir que dans ce procédé les esters d'héparine étaient issus d'héparines commerciales de n'importe quelle origine et que par conséquent l'objection relative aux produits de départ n'était plus fondée. Elle indiquait par ailleurs que le libellé de cette revendication était conforme aux dispositions de l'article 123 CBE et que le procédé revendiqué satisfaisait à l'exigence de nouveauté et d'activité inventive.

- V. Dans son mémoire de réponse déposé le 29 septembre 1989 l'intimée mettait d'abord l'accent sur la non-conformité

du recours avec la règle 64b) CBE, étant donné que l'acte de recours n'indiquait ni la mesure dans laquelle la modification de la décision attaquée était demandée, ni la mesure dans laquelle la révocation de la décision attaquée était demandée; l'intimée soulignait par ailleurs que l'argumentation de la requérante ne réfutait nullement le bien-fondé des conclusions de la Division d'opposition. A l'encontre de la nouvelle revendication de procédé, l'intimée reprenait pour l'essentiel les objections soulevées antérieurement relatives à l'insuffisance d'exposé ; en particulier, en l'absence de toute indication sur la concentration en chlorure de sodium et l'étape de neutralisation, l'homme du métier n'était pas en mesure de réaliser une dépolymérisation partielle et contrôlée de l'héparine sans en altérer la structure.

Par ailleurs, le mémoire de réponse de l'intimée comportait diverses objections au titre des articles 100a) et 100c) CBE.

VI. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et, selon l'interprétation de la Chambre, au maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 7 déposées le 26 avril 1989.

L'intimée requiert que le recours soit déclaré irrecevable ou, à titre de requête subsidiaire, soit rejeté.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 106 et 107 et à l'article 108, 1<sup>ere</sup> et 2<sup>e</sup> phrases, ainsi qu'à la règle 64a) CBE. Dans l'acte de recours seule l'annulation de la décision de révocation du brevet attaqué est explicitement requise. Cependant, à

la page 3, premier paragraphe, du mémoire de recours, la requérante indique clairement qu'elle requiert que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 7 proposées en annexe. Aux yeux de la Chambre, cette requête ne peut concerner que la décision dans sa totalité et est donc conforme avec la règle 64b) CBE, de sorte que les dispositions d'application de la règle 64 sont satisfaites dans leur ensemble. La recevabilité du recours dépend donc uniquement de la question de savoir si le mémoire de recours, déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée, constitue réellement un "mémoire exposant les motifs du recours" au sens où l'entend l'article 108, 3<sup>e</sup> phrase, ou s'il y a lieu, au contraire, de rejeter le recours comme irrecevable pour non-conformité à cette exigence en application de la règle 65(1) CBE.

2. Dans la décision T 213/85 du 16 décembre 1986 publiée au JO OEB, 1987, 482, la Chambre a estimé qu'au sens littéral, dans l'article 108, 3<sup>e</sup> phrase CBE, l'expression "exposant les motifs" signifie que, pour satisfaire aux critères de recevabilité énoncés dans les dispositions en question, le mémoire exposant les motifs du recours doit préciser pourquoi, selon la requérante, la décision attaquée ne peut être maintenue (point 2). Le contenu du mémoire exposant les motifs du recours ne saurait donc se réduire à une simple contestation du bien-fondé de la décision attaquée, qui n'irait pas au-delà de ce qu'exprimait déjà implicitement la formation du recours en tant que telle.

Cette interprétation de l'expression "exposant les motifs" confirme l'approche suivie par la Chambre dans la décision T 220/83 du 14 janvier 1986 publiée au JO OEB, 1986, 249. Au point 4, dernier paragraphe, des motifs de la décision, la Chambre conclut en effet que le mémoire exposant les motifs du recours doit exposer les motifs de droit ou de



fait qui justifieraient l'annulation de la décision attaquée, de manière à permettre un examen objectif du bien-fondé du recours.

3. Il ressort de cette jurisprudence que, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit discuter en détail des motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée. Ce qui compte en l'occurrence, ce n'est pas que les arguments avancés emportent effectivement la conviction et permettent d'obtenir gain de cause ; ce qu'il faut, c'est exposer des faits qui puissent étayer le point de vue que l'on défend et qui soient en tout état de cause de nature à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision rendue en première instance (T 213/85 supra, point 3).
  
4. Dans le cas d'espèce, la première instance a révoqué le brevet au motif que l'objet des revendications 1 de produit et 3 de procédé ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 100b) CBE. La référence à l'article 100a) CBE dans le dernier paragraphe de la décision doit être interprétée comme une erreur manifeste au vu, d'une part, du point 1 de l'exposé des motifs, où il est dit explicitement que "l'objet de la revendication 1 n'est pas brevetable aux termes de l'article 100b) CBE", et, d'autre part, des arguments développés aux points 4 à 11 de ladite décision, qui portent exclusivement sur la reproductibilité de la combinaison de paramètres telle que revendiquée.

Le seul fait de mentionner dans le mémoire de recours (page 2, deux premiers paragraphes sous le tableau) que les esters d'héparine sont issus d'héparines commerciales de n'importe quelle origine et que l'objection de la Division d'opposition concernant la matière de départ n'est donc plus applicable, ne saurait constituer une réfutation de cette objection. En effet, celle-ci portait non seulement sur la variabilité de l'héparine de départ,

mais surtout, compte tenu des déficiences de la description du brevet en litige, sur l'impossibilité de mettre en oeuvre le procédé revendiqué avec des chances raisonnables de succès à partir des données spécifiques provenant des exemples et de préparer de manière reproductible des mélanges de produits caractérisés par une combinaison de plusieurs paramètres. Nulle part on ne retrouve dans le mémoire exposant les motifs du recours une contestation du bien-fondé de cette dernière objection.

5. Pour pouvoir contester la décision de la première instance, la requérante aurait dû exposer en détail dans le mémoire de recours les motifs de droit et de fait qui lui auraient permis d'affirmer que les informations contenues dans le fascicule de brevet, éventuellement complétées par les connaissances générales de l'homme du métier, constituaient en fait une divulgation suffisante des moyens à mettre en oeuvre pour préparer les mélanges de polysaccharides sulfatés. Tel n'ayant pas été le cas, les allégations avancées par la requérante à titre de mémoire de recours ne sauraient être considérées comme suffisantes quant au fond pour constituer véritablement un mémoire exposant les motifs du recours, au sens où l'entend l'article 108, 3<sup>e</sup> phrase CBE. De ce fait, le recours est irrecevable (règle 65(1) CBE).
6. Le recours n'étant pas recevable, il n'est pas possible à la Chambre d'examiner si c'est à juste titre que la Division d'opposition a rendu sa décision de révocation du brevet.

**Dispositif**

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté comme irrecevable.

== Le Greffier :



E. Gorgmaier

Le Président :



F. Antony