

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

N° de recours : T 0962/92 - 3.3.1
N° de la demande : 88 400 828.5
N° de la publication : 0 289 380
Classement : C07D 233/64
Titre de l'invention : Dérivés d'aryl-hétéroaryl carbinols avec activité
analgésique

DECISION
du 6 septembre 1993

Demandeur : LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.

Référence : Correction/ESTEVE

CBE : art. 123(2), règle 88

Mot clé : "Correction d'une formule générale - oui" - "Généralisation
admissible"



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N°. du recours : T 0962/92 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 6 septembre 1993

Requérante : LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
Av. Mare de Deu de Montserrat, 221
E - 08026 Barcelona (ES)

Mandataire : Ahner, Francis
CABINET REGIMBEAU
26, avenue Kléber
F - 75116 Paris (FR)

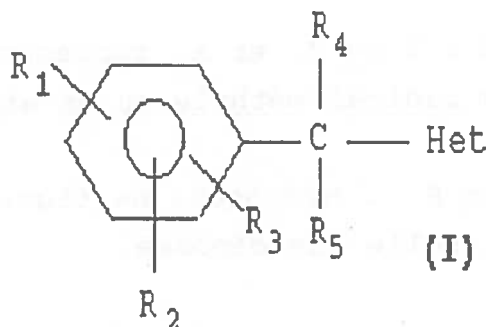
Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets du 18 mai 1992 par laquelle la demande de brevet n° 88 400 828.5 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

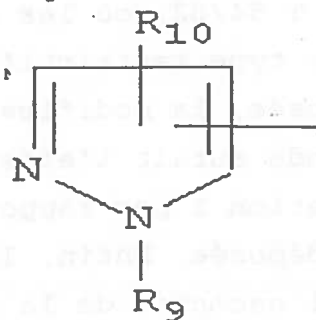
Président : K.J.A. Jahn
Membres : R.K. Spangenberg
J.-C. Saisset

Sommaire des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 88 400 828.5 déposée le 6 avril 1988, publiée le 2 novembre 1988 sous le numéro de publication 0 289 380 et revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur en France du 10 avril 1987, a été rejetée le 18 mai 1992 par décision de la division d'examen. Cette décision concernait 11 revendications déposées initialement, dont les revendications 1 à 7 ont été modifiées le 17 juin et le 14 octobre 1991, et dont la première concernait des dérivés d'aryl-hétéroarylcannabinols répondant à la formule générale I

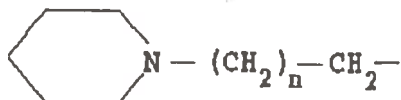


ainsi que leur sels thérapeutiquement acceptables, dans laquelle les substituants R₁ à R₅ ont un grand nombre de significations sans importance pour le présent recours, et où le substituant Het représente un pyrazole ou un imidazole, le pyrazole répondant à la formule générale



dans laquelle R₉ représente l'une des significations suivantes :

un radical alkyle inférieur en C₁ à C₄, le radical dodécyle le radical benzyle ou un radical du type



dans laquelle n = 1 ou 2, et R₁₀ représente un atome d'hydrogène, un radical méthyle ou un atome d'halogène.

La signification R₁₀ = hydrogène ne figurait pas dans la revendication 1 telle que déposée.

- II. La Division d'examen, après avoir signalé quelques autres défauts de la demande, a finalement rejeté celle-ci au seul motif que la revendication 1 avait été modifiée d'une manière qui ne pouvait être admise en vertu de la règle 88 et qui, de plus, ne respectait pas les exigences de l'article 123(2) CBE, parce que l'introduction de la définition R₁₀ = H ajoutait un élément nouveau au contenu de la demande telle que déposée. Contrairement à la situation traitée dans les décisions T 201/83 et T 54/82, où les modifications introduites étaient de type restrictif par rapport à la demande telle que déposée, la modification introduite dans la présente demande aurait l'effet d'étendre la portée de la revendication 1 par rapport au contenu de la demande telle que déposée. Enfin, la division d'examen a signalé à l'encontre de la revendication 1 modifiée, qu'une objection de manque de nouveauté

devrait être soulevée si l'on admettait l'admissibilité de la modification apportée.

- III. Le 20 juillet 1992 la requérante a formé un recours contre cette décision en acquittant simultanément la taxe prévue. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 septembre 1992.

Dans ce mémoire est invoqué le non-respect de l'exigence de l'article 113(1) CBE, car la division d'examen n'a motivé son rejet de la requête en correction du texte de la demande que dans la décision attaquée, donc sans que la requérante ait pu prendre position.

Par ailleurs, la Division d'examen n'aurait pas analysé l'admissibilité de la correction demandée conformément aux principes développés dans la décision T 200/89 (JO OEB 1992, 46). Selon la requérante, l'application de ces principes fait apparaître que l'existence d'une erreur découle clairement du fait que la revendication 2 telle que déposée se referait à la revendication 1 et, en même temps, énonçait un grand nombre de composés pour lesquelles le radical R_{10} était l'hydrogène, alors que cette possibilité n'était pas mentionnée dans la revendication 1. Le caractère évident de la correction proposée par la requérante se déduit de manière non-équivoque du texte de la demande telle que déposée car aucune distinction n'y est fait entre les composés de la formule I telle que déposée et les nombreux composés pour lesquels R_{10} est l'hydrogène, ces derniers constituant donc une partie intégrale du groupe de composés décrit par la formule générale I. Cette conclusion ne pouvait qu'être confirmée par une lecture plus attentive de la demande, notamment des tableaux IV, VII, XII, XVII et XVIII et de la page 70.

Pour tenir compte de quelques objections soulevées par la division d'examen pendant la procédure d'examen et dans la décision attaquée, et notamment de celle concernant le manque de nouveauté, la requérante a également déposé, en annexe 2 du mémoire, un jeu de revendications modifiées.

- IV. La requérante, à titre de requête principale, sollicite l'annulation de la décision attaquée; la rectification de la demande selon la requête déposée le 10 juin 1991 et le renvoi de la demande devant la division d'examen pour la poursuite de la procédure sur la base du jeu de revendications déposé en annexe 2 du mémoire de recours. Elle sollicite encore le remboursement de la taxe de recours et, à titre subsidiaire, la poursuite de la procédure sur la base d'un des deux jeux de revendications subsidiaires déposés en annexes 3 et 4 du mémoire précité.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La seule question à trancher dans le présent recours est relative à l'admissibilité de la correction concernant les significations du substituant R_{10} de la formule générale I.
 - 2.1. Dans son avis G 3/89 (JO OEB 1993, 117), donné en réponse à une question de droit soumise par le Président de l'OEB, la Grande Chambre de Recours a retenu que les parties d'une demande de brevet européen concernées par la divulgation, à savoir la description, les revendications et les dessins, ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88 que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en

mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents, tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction n'a donc qu'un caractère de constatation et ne saurait étendre le contenu de la demande en contravention des dispositions de l'article 123(2) CBE.

L'admissibilité de la correction en cause doit, comme cela a déjà été retenu par la Chambre dans la décision T 200/89 citée ci-dessus (voir notamment points 3.4 et 3.7), se fonder sur une lecture soigneuse de la demande telle que déposée et sur une évaluation objective de l'enseignement technique que l'homme du métier peut en tirer.

- 2.2. La revendication 1 telle que déposée définit l'invention décrite dans la demande en cause sous forme d'un ensemble de produits chimiques satisfaisant à une certaine formule générale, dans laquelle la possibilité que le radical R_{10} soit un atome d'hydrogène n'est pas prévue. Outre le fait qu'elle dépend de la revendication 1, la revendication 2 qui énumère 186 composés individuels indique explicitement que tous ces composés satisfont à la formule générale I selon la revendication 1. Cette énumération contient environ 60 dérivés du pyrazole qui permettent de définir le sous-groupe a) de la formule générale I. Il est cependant à première vue évident que ce n'est que dans 9 de ces composés divulgués comme tombant sous la formule générale I selon la revendication 1 que le radical R_{10} représente un groupement méthyle ou un atome d'halogène. Comme la revendication 2 est censée définir l'invention selon la revendication 1, une telle disproportion entre la définition voulue et la définition effectivement exposée dans la revendication 1 rend manifeste l'insuffisance de

cette revendication. En outre, il est évident pour l'homme du métier que la seule correction possible de cette erreur évidente réside dans la définition supplémentaire que R_{10} représente un atome d'hydrogène.

Une preuve supplémentaire de l'évidence de l'erreur consiste à relever que les composés énumérés dans les tableaux IV, VII et XII ne sont pas compris dans la revendication 1 défectueuse mais entrent effectivement dans le cadre de l'invention car ils résolvent le problème technique tel que défini dans l'introduction de la description, à savoir, l'indication de nouveaux composés appropriés pour prévenir ou traiter les douleurs d'intensité moyenne à forte (voir page 4, lignes 19 à 24 et les tableaux XVII et XVIII, ainsi que les exemples pour les formes galéniques décrites page 70 de la description telle que déposée).

Ainsi, bien que l'observation de la division d'examen relevant que le groupe de composés contenant le radical pyrazole dans lequel le substituant R_{10} est l'hydrogène se trouve décrit dans la revendication 6 et notamment dans la partie correspondante de la description telle que déposée, page 8, ligne 26 à page 9, ligne 4, comme composés de départ pour la préparation des composés correspondants dans lesquels R_{10} est un halogène, s'avère pertinente, il n'y a cependant aucun doute quant au fait que ces composés sont en premier lieu décrits comme des composés ayant les propriétés pharmaceutiques attribuées aux composés de la formule générale I, car ils sont toujours mentionnés dans ce contexte.

3. Or, l'homme du métier peut déduire directement et sans équivoque de la lecture attentive et soigneuse de la demande telle que déposée la conclusion que la formule I doit être corrigée de telle façon que la signification "hydrogène" soit incluse dans la liste des significations

possibles pour R₁₀. Conformément à l'avis G 3/89 de la Grande Chambre de Recours, la présente Chambre considère évident qu'une telle correction ne résulte en fait que d'une constatation de ce que l'homme du métier peut directement et sans équivoque déduire des revendications et de la description de la demande telle que déposée.

Il y a donc lieu, comme sollicité par la requérante, de renvoyer la demande devant la division d'examen pour la poursuite de la procédure sur la base du texte ainsi corrigé. Avant qu'un brevet soit délivré, il conviendrait notamment d'examiner si le présent jeu de revendications selon la requête principale remplit les exigences de l'article 84 CBE. La Chambre observe, dans ce contexte, que les exceptions (disclaimer) formulées à la fin de la présente revendication 1 visent à exclure de la portée de cette revendication des composés qui n'y avaient jamais été inclus (voir les significations du substituant R₁₁). En plus, il conviendra de clarifier la signification des mots "sels thérapeutiquement acceptables" dans la revendication 1. Dans la description telle que déposée, page 4, lignes 13 à 18 on se réfère uniquement aux sels d'addition avec des acides minéraux ou organiques, tandis que les composés 182 à 186 de la revendication 2 ainsi que les produits obtenus selon les revendications 7 et 8 sont des sels quaternaires contenant un radical méthyle additionnel. De tels composés ne sont pas, au sens strict, des sels des composés de la formule I, mais plutôt des sels des composés des formules VIII ou IX (voir revendications 7 et 8).

4. Au vu des motifs précédents qui concernent le jeu de revendications selon la requête principale, la Chambre n'a en principe à prendre position sur les jeux de revendications selon les requêtes subsidiaires. Toutefois, il est évident que les observations

concernant l'article 84 CBE s'appliquent également à ces jeux de revendications.

5. La requérante a aussi sollicité le remboursement de la taxe de recours. Pour que cette taxe soit remboursée, il ne suffit pas que la Chambre soit en mesure de faire droit au recours, il convient encore qu'un tel remboursement soit équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (règle 67 CBE). Selon la requérante, la Division d'examen n'avait exposé les motifs détaillés conduisant au rejet de la demande que dans les motifs de la décision attaquée, ce qui ne lui a pas permis de prendre position. Toutefois, la division d'examen a exposé de façon détaillée les motifs envisagés pour le rejet de la demande telle que modifiée dans sa notification du 24 juillet 1991. La requérante a donc été en mesure de prendre position, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans sa réponse du 23 septembre 1991, où elle a invoqué les deux décisions des Chambres de Recours T 201/83 (JO OEB 1984, 481) et T 54/82 (JO OEB 1983, 446) en faveur de ses vues. Ce n'est que sur la raison du rejet des arguments qu'elle avait développé sur la base de ces décisions que la requérante n'a pu prendre position. Toutefois, les motifs pertinents pour le rejet de la demande sont restés les mêmes que ceux exposés dans la notification de la division d'examen. Or, la CBE n'impose pas d'offrir une deuxième possibilité de prendre position lorsque la division d'examen n'a pas considéré convaincante la réponse faite à sa notification.

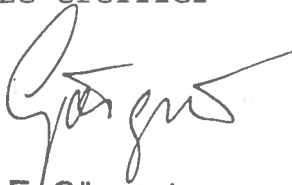
La Chambre n'ayant relevé aucun vice substantiel de la procédure d'examen, il n'y a pas lieu de rembourser la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

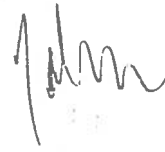
1. La décision attaquée est annulée.
2. Le texte de la demande telle que déposée est corrigé par l'addition de la signification "hydrogène" à la liste des significations du substituant R₁₀ dans la formule I.
3. La demande est renvoyée devant la division d'examen pour suite à donner à la procédure d'examen sur la base du texte corrigé.
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier



E. Görgmaier

Le Président



K. Jahn

