

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 7 août 1997

N° du recours : W 0004/97 - 3.3.1
N° de la demande : PCT/FR 96/00793
N° de la publication : W09638447
C.I.B. : C07D 471/08
Langue de la procédure : FR
Titre de l'invention :
Nouveaux dérivés du 2-azabicyclo[2.2.1]heptane, leur
préparation et leur application
Demandeur/Titulaire du brevet :
Rhône-Poulenc Rorer S.A.
Opposant :
-
Référence :
Azabicycloheptanes/RHÔNE-POULENC RORER
Normes juridiques appliquées :
CBE Art.155(3),
PCT Art. 34)3)a)
PCT R. 13.1, 68.2, 68.3 c), 68.3 e)
Mot-clé :
-
Décisions citées :
-
Exergue :
-



N° du recours : W 0004/97 - 3.3.1
Demande internationale n° PCT/FR 96/00793

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 7 août 1997

Déposant : RHÔNE-POULENC RORER S.A.
20, av. Raymond Aron
F - 92160 Antony (FR)

Mandataire : Morvan Michèle
RHÔNE-POULENC RORER S.A.
Direction Brevets
20, avenue Raymond Aron
F - 92165 Antony Cédex (FR)

Objet de cette décision :
Réserve formulée par le déposant à la règle 68.3(c) du
Traité de Coopération en matière de brevets à l'encontre de
l'invitation (fixation de taxes additionnelles) de l'Office
européen des brevets (administration chargée de l'examen
préliminaire international) du 21 avril 1997.

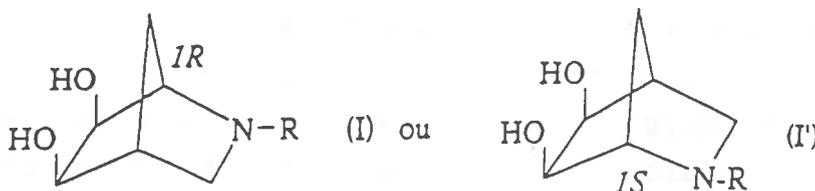
Composition de la Chambre :

Président : A. Nuss
Membres : P. P. Bracke
R. Teschemacher

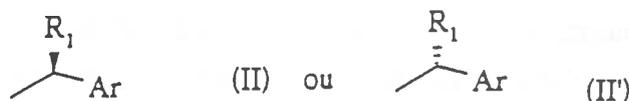
Exposé des faits et conclusions

I. Le 28 mai 1996, la demanderesse a déposé la demande internationale PCT/FR 96/00793 comportant 18 revendications avec, entre autres, les revendications indépendantes suivantes :

"1. Nouveaux dérivés du 2-azabicyclo[2.2.1]heptane 1R ou 1S de formules générales :

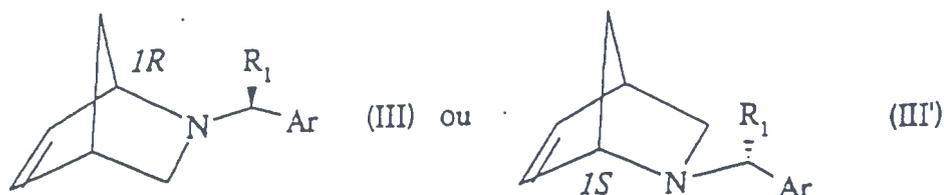


dans lesquelles R représente un atome d'hydrogène ou respectivement un radical de formule :



dans lesquelles R_1 représente un radical alcoyle contenant 1 à 4 atomes de carbone et Ar représente un radical phényle ou α - ou β -naphtyle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou radicaux identiques ou différents choisis parmi les atomes d'halogène et les radicaux alcoyles contenant 1 à 4 atomes de carbone, alcoxy contenant 1 à 4 atomes de carbone ou nitro."

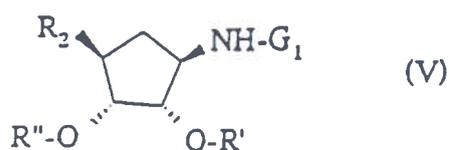
"4. Procédé de préparation d'un produit selon l'une des revendications 1, 2 ou 3 pour lequel R représente un radical de formule générale (II) ou (II') caractérisé en ce que l'on effectue une bis-hydroxylation sur un produit de formule générale :



dans laquelle R_1 et Ar sont définis comme dans l'une des revendications 1, 2 ou 3."

"7. Procédé de préparation d'un produit selon la revendication 1 de formule générale (I) pour lequel R représente un radical de formule générale (II) à partir d'un mélange d'un produit de formule générale (I) et d'un produit de formule générale (I') pour lesquels les symboles R représentent respectivement un radical de formule générale (II) ou (II') caractérisé en ce que l'on effectue la cristallisation diastéréosélective du produit de formule générale (I) pour lequel R représente un radical de formule générale (II) avec un acide optiquement actif, tel que l'acide L-diméthoxysuccinique en opérant dans un solvant organique choisi parmi les alcools aliphatiques contenant 1 à 3 atomes de carbone."

Les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1 ; la revendication 5 est dépendante de la revendication 4 ; la revendication 6 concerne un procédé de préparation d'un produit selon la revendication 1, et les revendications 8 à 13, 17 et 18 concernent des procédés de préparation de produits de formule



ou des procédés de préparation de produits intermédiaires utilisés dans la préparation des produits de formule (V) et les revendications 14, 15 et 16 concernent de tels intermédiaires.

II. Le 6 novembre 1996, la demanderesse a soumis une demande d'examen préliminaire international. Le 21 février 1997, l'Office européen des brevets, en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), a adressé à la demanderesse, conformément à l'article 34 3) a) et à la règle 68.2 du PCT, une invitation à limiter les revendications ou à payer une taxe additionnelle dans un délai de deux mois, au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

Dans une annexe jointe à cette invitation, l'IPEA a fait valoir que l'invention principale se rapportait à un procédé de préparation des composés de formule (V) à partir des composés de formule (I), qui peuvent être obtenus à partir de composés de formule (III). Etant donné que les composés de formules (I') et (III') ne peuvent être utilisés pour obtenir les composés de formule (V), elle a conclu que la demande contenait deux inventions distinctes, à savoir

- i) l'invention comme définie dans les revendications 1 à 6 relatives aux produits (I) et les revendications 7 à 18 et
- ii) l'invention comme définie dans les revendications 1 à 6 relatives aux produits (I').

III. Par lettre du 18 mars 1997, la demanderesse a payé, conformément aux dispositions de la règle 68.3 c) du PCT, la taxe additionnelle sous réserve.

Dans sa déclaration motivée accompagnant le paiement de la taxe additionnelle, la demanderesse a observé que les composés de formule (I) pouvaient être obtenus non seulement à partir de composés de formule (III) mais aussi par cristallisation diastéréosélective à partir d'un mélange des composés de formules (I) et (I') et que, par conséquent, la demande internationale remplissait la condition d'unité d'invention.

IV. Par notification du 21 avril 1997, l'IPEA a informé la demanderesse que l'instance de réexamen estimait que l'objection d'absence d'unité d'invention était bien fondée et l'a invitée, conformément à la règle 68.3.e) du PCT, à payer une taxe de réserve dans un délai d'un mois.

V. La taxe de réserve a été acquittée dans le délai prescrit.

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 155(3) CBE, les chambres de recours, en leur qualité d'"instance spéciale" de l'IPEA au sens de la règle 68.3 PCT, sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'IPEA en vertu de l'article 34 3) a) PCT. La Chambre a donc compétence pour examiner la présente réserve.
2. La réserve est recevable.
3. L'annexe à l'invitation à payer une taxe de réserve est muette quant à la composition de l'instance de réexamen. Le Président de l'OEB a prescrit la composition de l'instance de réexamen pour la mise en oeuvre de la procédure de réserve prévue par la règle 68.3 du PCT (JO OEB 1992, 547). Sur enquête, la Chambre a reçu du

dossier de l'IPEA des notes internes signées par les trois membres de l'instance de réexamen et contenant le résultat de la procédure de réexamen avec référence aux motifs cités dans l'invitation à payer une taxe de réserve. La Chambre accepte cette information comme confirmation que la composition de l'instance de réexamen était correcte et que l'invitation à payer une taxe de réserve était justifiée.

4. Conformément à la règle 13.1 du PCT l'exigence d'unité de l'invention ne peut être remplie que si les différentes inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul **concept inventif général**.

5. Dans le cas présent, le problème tel que posé dans la description est de rendre disponible des composés chimiques intermédiaires pour la préparation de composés de formule (V) utilisables dans la préparation d'agents actifs dans le traitement des maladies cardio-vasculaires et la solution proposée consiste en la mise à la disposition des produits de formule (I) (voir page 3, lignes 8 à 11 et 16 à 18, et page 4, lignes 14 et 15).

Or, comme il découle clairement de la description que la préparation des produits de formule (V) à partir des produits de la formule (I) est généralement réalisée en plusieurs étapes comprenant essentiellement la conversion des fonctions hydroxy en fonction ester ou acétal, éventuellement, en protégeant la fonction amino, suivie d'une conversion de la fonction amino en fonction lactame et se terminant par action d'une base minérale (voir la page 4, ligne 16 à la page 9, ligne 8), il n'y a aucun doute que la configuration fixée dans les

composés de formule (V) ne peut être obtenue qu'à partir d'un composé de formule (I) et non pas à partir d'un composé de formule (I').

Il est donc évident que les composés de formule (I') eux-mêmes ne peuvent pas servir à résoudre le problème tel que posé dans la demande. Ceci n'a jamais été contesté par la demanderesse.

6. La demanderesse a argumenté que les composés de formule (I) ne peuvent pas être obtenus seulement à partir des composés de formule (III) mais également à partir d'un mélange des composés de formule (I) et (I') par cristallisation diastéréosélective, ce mélange étant lui-même obtenu d'un mélange de diastéréoisomères (III) et (III') (voir page 3, lignes 3 à 7, exemple 4 et revendication 7) et, par conséquence, que le composé (I') fait partie de la même invention.

7. Certes, dans le cas présent, il va de soi que le concept inventif ne peut pas être réduit à la mise à la disposition des composés de formule (I) ; ce concept englobe évidemment les procédés pour obtenir de tels composés ainsi que les produits de départ utilisés dans de tels procédés, c'est à dire, d'une part, les composés de formule (III) et, d'autre part, les **mélanges de composés de formules (I) et (I')**.

Cependant, la revendication 1 ne concerne pas des mélanges de composés mais bien deux alternatives distinctes, l'une concernant les composés de formule générale (I) et l'autre ceux de formule générale (I'), ce qui ressort d'ailleurs clairement de la revendication 1 du fait de l'utilisation de la conjonction de coordination "ou" entre les deux formules générales.

8. Comme il est évident de ce qui précède que l'invention en cause ne prévoit à aucun stade un procédé destiné à préparer des composés de formule (I) à partir des composés de formule (I'), la Chambre en vient donc à la conclusion que les composés de formule (I') n'appartiennent pas au même concept inventif général au sens de la règle 13.1 du PCT. La réserve formée par la demanderesse n'étant donc pas justifiée, le remboursement de cette taxe ne peut être ordonné [Règle 68.3 c)].

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La réserve est rejetée.

Le Greffier :


E. Görgmaier



Le Président :


A. Nuss

Beglaubigt/Certified
 Certifiée conforme:
 München/Munich

Geschäftsstelle
 Registry/Greffe
 11. SEP. 1997