

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 3 mai 2007**

N° du recours : T 0954/05 - 3.3.02

N° de la demande : 95402502.9

N° de la publication : 0722736

C.I.B. : A61K 38/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition topique contenant un antagoniste de substance P

Titulaire du brevet :

L'OREAL

Opposantes :

BOEHRINGER INGELHEIM Pharma GmbH & Co. KG
HENKEL KGaA

Référence :

Composition topique contenant un antagoniste de substance P/
L'OREAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 83

Mot-clé :

"Exposé suffisant (non) : a) éléments structurels non
suffisants pour identifier les composés revendiqués,
b) défaut de règle pour vérifier si les composés soumis à
l'essai répondent ou non à une caractéristique fonctionnelle"

Décisions citées :

-

Exergue :

Dans une revendication, il n'est pas permis de substituer à la
définition structurelle d'un composé chimique la simple

juxtaposition d'une caractéristique prétendue représenter une structure chimique complète et d'une caractéristique fonctionnelle, si d'une part

- la première d'entre elles comprend un nombre indéfini de composés et qu'il n'y a pas de règle de choix systématique fondé sur ladite caractéristique mettant à même l'homme du métier d'identifier les composés revendiqués, et si d'autre part
- la caractéristique fonctionnelle seconde n'est pas identifiable dans la liste indéfinie de composés candidats à telle fonction à raison du défaut d'enseignement d'un essai type standardisé à telle fin d'en déterminer la présence ou l'absence.



N° du recours : T 0954/05 - 3.3.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.02
du 3 mai 2007

Requérante : BOEHRINGER INGELHEIM Pharma GmbH & Co. KG
(Opposante 01) Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein (DE)

Requérante : HENKEL KGaA
(Opposante 02) Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Mandataire : Jönsson, Hans-Peter
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Postfach 10 22 41
D-50462 Köln (DE)

Intimée : L'ORÉAL
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire : Bernstein, Claire Jacqueline
L'OREAL
D.I.P.I.
25-29, Quai Aulagnier
F-92665 Asnieres-sur-Seine (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 12 juillet 2005 concernant le
maintien du brevet européen n° 0722736 dans
une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : U. Oswald
Membres : H. Kellner
J.-P. Seitz

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen n° 0 722 736 se fondant sur la demande européenne n° 95 402 502.9 a été délivré avec 18 revendications pour les états contractants AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE.

Le libellé de la revendication 1 telle que délivrée s'énonçait ainsi qu'il suit :

"Composition thérapeutique à application topique contenant, dans un milieu pharmaceutiquement acceptable, au moins un produit à effet secondaire irritant, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, au moins un antagoniste de substance P."

- II. Les requérantes (opposantes 01 et 02) ont fait opposition à ce brevet européen demandant sa révocation en application de l'Article 100a) de la CBE invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive et en application de l'Article 100b) de la CBE motif pris de ce que le brevet européen n'exposerait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier la puisse exécuter.

Le document suivant a entre autres été cité au cours des procédures d'opposition et de recours :

- (1) EP-A-0 680 749 (Article 54(3); états contractants AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE)

- III. Dans la décision rendue par la Division d'Opposition à la fin de la procédure orale tenue le 11 avril 2005, égards pris des modifications apportées aux

revendications par la titulaire au cours de la procédure d'opposition, le brevet contesté a été reconnu remplir les conditions de la CBE.

La décision de la Division d'Opposition se rapporte à deux jeux différents de revendications ; l'un pour les mêmes états contractants que ceux désignés dans le document (1) et l'autre pour DK, GR, IE, LU, MC, PT.

- IV. Le texte de la revendication 1 du jeu de revendications pour les états contractants AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE tel que maintenu par la Division d'Opposition s'énonce ainsi qu'il suit :

"Composition thérapeutique à application topique contenant, dans un milieu pharmaceutiquement acceptable, au moins un produit à effet secondaire irritant, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, au moins un antagoniste de substance P choisi parmi le sendide, les composés comprenant au moins un hétérocycle et les composés azotés comprenant un ou plusieurs cycles benzéniques, étant entendu que la composition comprend en outre un actif choisi parmi les absorbeurs d'odeur; les gélifiants lipophiles choisis parmi les polyéthylènes et l'éthylcellulose; des actifs hydrophiles choisis parmi l'amidon et des extraits végétaux; des actifs lipophiles choisis parmi les antiseptiques."

Le libellé de la revendication 1 du jeu de revendications pour les états contractants DK, GR, IE, LU, MC, PT est le suivant :

"Composition thérapeutique à application topique contenant, dans un milieu pharmaceutiquement acceptable, au moins un produit à effet secondaire irritant choisi parmi les α -hydroxy-acides, les β -hydroxy-acides, les α -céto-acides, les β -céto-acides, les rétinoïdes, les anthralines, les anthranoïdes, les peroxydes, le minoxidil, les sels de lithium, les antimétabolites, la vitamine D et ses dérivés, les dépigmentants, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, au moins un antagoniste de substance P choisi parmi le sendide, les composés comprenant au moins un hétérocycle et les composés azotés comprenant un ou plusieurs cycles benzéniques."

V. La Division d'Opposition n'a pas vu d'objection relevant de l'Article 83 CBE à l'encontre des objets respectifs de ces revendications, au motif que le brevet contesté contenait suffisamment d'informations pour que l'homme du métier en puisse reproduire l'enseignement. Il était possible que le dit enseignement soit "vérifié directement et avec succès au moyen de tests et de procédures spécifiés de manière satisfaisante dans la description ou connus de l'homme du métier et ne nécessitant pas une somme déraisonnable d'expérimentations". Elle constatait alors que "Compte tenu de ce qui précède, il semble que le brevet opposé ne contrevienne pas aux dispositions de l'Article 83 CBE".

VI. Chacune des deux opposantes a formé un recours contre cette décision.

Entre autres, les deux requérantes ont soutenu que les deux jeux de revendications pour les différents états

contractants tels que maintenus par la Division d'Opposition et leur description respective n'exposeraient pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier la puisse exécuter (Article 83 CBE).

A cet égard, les arguments des requérantes soulevés pendant les procédures d'opposition et de recours, et à l'essentiel dans leurs motifs des recours se peuvent résumer comme suit :

Toute la divulgation du brevet ne contenait aucun enseignement permettant à l'homme du métier de trouver d'une manière systématique d'autres antagonistes de substance P que ceux divulgués concrètement, c'est à dire sans qu'il se trouve confronté à la nécessité d'opérer une suite indéfinie de choix et d'essais.

A l'aide de ces essais l'homme du métier devrait être notamment en mesure de vérifier pour chaque composé candidat à la fonction d'antagoniste de substance P, qu'il remplît ou non cette caractéristique essentielle.

Faute d'une définition claire et complète de tests permettant d'en faire l'épreuve il ne serait pas à même d'y procéder. En particulier, en essayant de diminuer l'extravasation du plasma au travers de la paroi vasculaire induite par la capsaïcine par exemple, il ne saurait pas comment et sous quelle concentration administrer la capsaïcine, voire même mesurer le seuil minimum de déclenchement d'un antagonisme pour qu'un composé se puisse qualifier antagoniste de substance P au sens du brevet contesté.

VII. L'intimée (propriétaire du brevet) a répliqué en avançant qu'elle considérerait non fondées les objections soulevées par les deux requérantes.

Au cours de la procédure d'opposition, elle avait fait valoir par écrit, entre autres, que la caractéristique fonctionnelle "antagoniste de substance P" était clairement définie dans le brevet contesté; et cela en particulier par les trois types de tests donnés "à titre d'exemples pour que l'homme du métier situe quelles sortes d'expérimentations il doit réaliser pour savoir si ses produits sont ou non des antagonistes de substance P".

En cas de doute affectant cette caractéristique d'une molécule, il suffisait de réaliser un de ces trois types de tests, notamment "un test pharmacologique visant à observer une activité antagoniste de substance P, c'est-à-dire une molécule capable de diminuer l'extravasation du plasma au travers de la paroi vasculaire induite par la capsaïcine ou par une stimulation nerveuse antidromique, ou de provoquer une inhibition de la contraction des muscles lisses induites par l'administration de substance P".

VIII. Dans une notification en date du 11 janvier 2007, la Chambre entre autres a attiré l'attention de l'intimée sur les dispositions de l'Article 83 CBE invoquées à l'encontre de toutes les revendications et sur celles de l'Article 84 CBE à raison des modifications opérées dans les revendications du brevet opposé.

IX. Par télécopies datées du 20 mars 2007 et du 27 avril 2007 respectivement, l'intimée et la requérante

(opposante 01) ont informé la Chambre de ce qu'elles ne seraient pas présentes à la procédure orale.

L'intimée propriétaire a requis une décision de la Chambre sur la base des revendications telles que maintenues à l'issue de la procédure d'opposition, des pièces versées au dossier et des arguments déjà développés.

- X. La procédure orale devant la Chambre de Recours s'est tenue le 3 mai 2007 en présence du mandataire de la requérante (opposante 02).

- XI. Les requérantes (opposantes), (01 par écrit), demandent l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 0 722 736.

L'intimée (titulaire du brevet) a demandé par écrit le rejet du recours.

Motifs de la décision

- 1. Le recours est recevable.

- 2. L'objet respectif des revendications 1 pour les deux groupes d'états contractants se rapporte à une :

composition thérapeutique ... caractérisée en ce qu'elle contient au moins un composé
 - a) étant un antagoniste de substance P et
 - b) étant choisi entre autres parmi les composés comprenant au moins un hétérocycle

Ainsi, ce composé contenu dans la composition est défini par les deux caractéristiques a) et b), savoir d'une part une caractéristique fonctionnelle et d'autre part une caractéristique contenant un élément structurel.

La caractéristique b), n'étant pas du type d'une structure "Markush" close, mais au contraire ouverte à tout ce que la chimie pourrait contenir pour peu qu'elle comprenne un hétérocycle quelconque, se présente en réalité comme contenant un nombre indéfini de composés. De cette manière l'objet de cette caractéristique est en tout cas plus vaste que le nombre de tous les composés divulgués dans le brevet contesté, qu'ils soient définis comme spantide ou sendide ou encore à l'aide de références à de nombreux documents de brevets déjà publiés.

En absence d'un enseignement dans le brevet contesté mettant à même l'homme du métier de trouver les antagonistes de substance P dans telle caractéristique, hôtesse d'un nombre indéfini de composés par le moyen d'un choix systématique fondé sur la caractéristique structurelle, il ne reste à cet homme de l'art d'autre latitude que de choisir par hasard et exécuter un essai pour résoudre la question de savoir si un composé relève de la définition fonctionnelle (caractéristique a)) au sens du brevet contesté. C'est ce que l'intimée elle-même recommande dans sa réplique à l'acte d'opposition (opposante 02), pour que se puisse exécuter l'enseignement du brevet contesté (voir page 11, paragraphes 4 et 5).

Pour les fins de l'exécution de tel essai l'enseignement du brevet contesté fournit en tout et pour tout trois types de tests cités page 4, lignes 7 à 10.

Il n'y a pas d'autre définition utile, en particulier dès lors que les caractéristiques mentionnées dans les lignes 11 à 15 (paragraphe [0036] et [0037]) page 4 du brevet ne sont que facultatives.

Les trois tests sont définis en leurs exigences fonctionnelles en deux phrases s'énonçant telles :

- La substance antagoniste doit diminuer l'extravasation du plasma au travers de la paroi vasculaire induite
 - par la capsaïcine (test 1) ou
 - par une stimulation nerveuse antidromique (test 2).

et

- La substance antagoniste doit provoquer une inhibition de la contraction des muscles lisses induites par l'administration de substance P (test 3).

Il ne se trouve pas de données ou informations quantitatives afférentes à la question de savoir de quelle façon exécuter ces tests, par exemple quelle quantité de capsaïcine ou bien de substance P utiliser ou moins encore de quelle façon mesurer la quantité de plasma extravasé comme l'inhibition de la contraction des muscles lisses.

De plus, et l'intimée n'a rien fait valoir de contraire, il ne s'agit là pas de tests standardisés pour l'homme du métier lui permettant de pouvoir distinguer exactement entre un composé constitutif d'un antagoniste

de substance P et un composé autre. Ce moyen de distinction est cependant nécessaire pour qu'une caractéristique fonctionnelle telle que "antagoniste de substance P" puisse autrement que par **une fonction assignée** définir valablement un composé dans une revendication.

Ainsi d'une part

- la caractéristique b) comprend-elle un nombre indéfini de composés et il n'y a pas de règle de choix systématique fondé sur ladite caractéristique mettant à même l'homme du métier d'identifier les composés revendiqués,

et d'autre part

- la caractéristique fonctionnelle a) n'est pas identifiable dans la liste indéfinie de composés candidats à telle fonction à raison du défaut d'enseignement d'un essai type standardisé à telle fin d'en déterminer la présence ou l'absence.

3. Il s'en suit qu'aucune des revendications 1 valable pour chaque groupe respectif d'états contractants ne répond aux exigences de l'Article 83 CBE et que le brevet contesté doit être révoqué dans son ensemble.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le Greffier

Le Président

N. Maslin

U. Oswald