

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 27 avril 2022**

N° du recours : T 2193/19 - 3.3.01

N° de la demande : 09720028.1

N° de la publication : 2249847

C.I.B. : A61K36/16, A61P25/28

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

NOUVEAU PROCEDE POUR LA PREPARATION D'EXTRAITS DE GINKGO
BILOBA

Titulaire du brevet :

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

Opposante :

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Référence :

Préparation d'extraits de Ginkgo biloba / IPSEN

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)

RPCR Art. 12(4)

Mot-clé :

Reformatio in peius - requête principale et requêtes
subsidiaries 1, 2, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8 (oui)
Modifications - extension au-delà du contenu de la demande
telle que déposée - requête subsidiaire 3 (oui)

Décisions citées :

G 0009/92, G 0004/93, G 0001/99



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 2193/19 - 3.3.01

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.01
du 27 avril 2022

Intimée: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
(Titulaire du brevet) 65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt (FR)

Mandataire : Plasseraud IP
66, rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09 (FR)

Requérante : Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
(Opposante) Willmar-Schwabe-Str. 4
76227 Karlsruhe (DE)

Mandataire : Adam, Holger
Kraus & Weisert
Patentanwälte PartGmbH
Thomas-Wimmer-Ring 15
80539 München (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 24 mai 2019 concernant le maintien du
brevet européen No. 2249847 dans une forme
modifiée**

Composition de la Chambre :

Président A. Lindner
Membres : S. Albrecht
L. Bühler

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen n° 2 249 847 (ci-après dénommé le "brevet") découle de la demande de brevet européen n° 09720028.1. Le brevet a été délivré avec un jeu de 43 revendications.
- II. La procédure d'opposition a été fondée sur les motifs d'opposition au titre de l'article 100a) CBE pour manque de nouveauté et d'activité inventive, de l'article 100b) CBE pour insuffisance d'exposé de l'invention, et de l'article 100c) CBE pour extension de l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
- III. Par une décision intermédiaire annoncée à l'issue de la procédure orale du 27 mars 2019, la division d'opposition a conclu que le brevet pourrait être maintenu sous forme modifiée (articles 101(3)a) et 106(2) CBE) sur la base du jeu de revendications de la requête subsidiaire 3 déposé lors de la procédure orale.
- IV. La titulaire du brevet et l'opposante ont introduit chacune un recours à l'encontre de cette décision.
- V. Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire du brevet a déposé dix jeux de revendications à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6 et 6a respectivement. Elle a également déclaré que la requête subsidiaire 7 correspondait au brevet tel que délivré.

Le jeu de revendications à titre de requête subsidiaire 3 est identique au jeu de revendications de la requête

subsidaire 3 servant de fondement à la décision contestée. La revendication 1 de celui-ci s'énonce comme suit :

"Procédé d'obtention d'un extrait de feuilles de Ginkgo biloba substantiellement dépourvu de polluants organiques persistants, ledit procédé comprenant les étapes suivantes:

(a) les feuilles de Ginkgo biloba sont extraites à une température d'approximativement 40 à 100° C avec de l'acétone aqueux, un alcool aqueux de 1 à 3 atomes de carbone ou du méthanol anhydre ;

(b) la majeure partie du solvant organique est séparée de l'extrait à une teneur maximale de 10 % en poids, de sorte que de l'eau peut être ajoutée au cours des dernières étapes de distillation,

(c) la solution aqueuse concentrée restante est diluée avec de l'eau à une teneur en matières solides de 5 à 25 % en poids, laissée refroidir, tout en étant agitée, à une température en dessous de 25°C, laissée reposer jusqu'à ce qu'un précipité se forme et le précipité résultant, constitué des composants lipophiles qui ne se dissolvent pas bien dans l'eau, est séparé,

(d) du sulfate d'ammonium est ajouté à la solution aqueuse restante et la solution formée est extraite avec de la méthyléthylcétone ou un mélange de méthyléthylcétone et d'acétone,

(e) l'extrait obtenu est concentré à une teneur en matières solides de 50 à 70 % et le concentré obtenu est dilué avec de l'eau et de l'éthanol de manière à obtenir une solution qui contient 50 % en poids d'eau

et 50 % en poids d'éthanol avec une teneur en matières solides de 10 % en poids,

(f) une solution aqueuse d'un sel de plomb est ajoutée à la solution ainsi obtenue jusqu'à ce qu'un changement de la couleur brune à la couleur ambre se produise, et le précipité formé est séparé, ou un polyamide est utilisé à la place d'un sel de plomb,

(g) la solution alcoolique aqueuse restante est extraite avec un solvant aliphatique ou cycloaliphatique avec un point d'ébullition de 60 à 100° C afin de séparer davantage les composés d'alkylphenol,

(h) la solution alcoolique aqueuse restante est concentrée sous pression réduite à une teneur en éthanol maximale d'approximativement 5 % et du sulfate d'ammonium est ajouté jusqu'à une teneur de 20 % en poids,

(i) la solution obtenue est extraite avec un mélange de méthyléthylcétone et d'éthanol dans un rapport de 8/2 à 5/5, de préférence de 6/4,

(j) la phase organique résultante est concentrée à une teneur en matières solides de 50 à 70 % en poids,

(k) au concentré ainsi obtenu, on ajoute de l'éthanol jusqu'à obtenir un contenu en éthanol d'au moins 80 %, puis on refroidit à une température maximale de 12° C pendant au moins deux heures et enfin les insolubles sont éliminés par filtration et on récupère le filtrat ;

(1) le filtrat est concentré et séché sous pression réduite à une température entre 60 à 80° C jusqu'à l'obtention d'un extrait sec avec une teneur en eau de moins de 5 %,

caractérisé en ce que le dit procédé comprend une étape supplémentaire qui consiste à faire passer une des phases organiques obtenues à l'une des étapes d, i ou k, sur un adsorbant qui est constitué de charbon actif synthétique, présentant une surface spécifique supérieure ou égale à 1000 m²/g, avec un solvant ou mélange de solvants dont la polarité est comprise entre 5 et 6."

- VI. Par la suite, la chambre a envoyé une citation à la procédure orale.
- VII. Dans une notification établie au titre de l'article 15(1) RPCR (ci-après dénommée "notification"), la chambre a notamment indiqué, à titre d'avis préliminaire, que la requête subsidiaire 3 était à prendre en considération dans la procédure de recours et que l'objet de la revendication 1 de celle-ci s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement aux dispositions de l'article 123(2) CBE.
- VIII. En réponse à cette notification, la titulaire du brevet a présenté des observations et a déposé un nouveau jeu de revendications à titre de requête subsidiaire 7, l'ancienne requête subsidiaire 7 étant renumérotée en requête subsidiaire 8.
- IX. Par lettre datée du 11 janvier 2021, reçue le 11 janvier 2022, la titulaire du brevet a retiré son recours, perdant ainsi, de fait, son statut de

requérante pour passer à celui de partie intimée. La titulaire du brevet a également informé la chambre qu'elle ne participerait pas à la procédure orale fixée aux 27 et 28 janvier 2022.

X. Par notification en date du 18 janvier 2022, les parties ont été informées que la procédure orale a été annulée.

XI. L'opposante a soumis par écrit pour l'essentiel les arguments suivants au sujet de l'article 123(2) CBE pour la requête subsidiaire 3 :

La revendication 1 de cette requête se distinguait de la revendication 1 telle que déposée notamment par l'ajout de la caractéristique "avec un solvant ou mélange de solvants dont la polarité est comprise entre 5 et 6". Cette caractéristique apparaissait uniquement dans l'exemple 3b de la demande telle que déposée. Or, ni l'exemple 3b ni l'exemple 2, auquel l'exemple 3b faisait référence, n'étaient des exemples de réalisation de l'invention revendiquée. Par conséquent, l'introduction de la caractéristique précitée dans la revendication 1 telle que déposée étendait l'objet du brevet modifié au-delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

XII. La titulaire du brevet a soumis par écrit pour l'essentiel les arguments suivants au sujet de l'article 123(2) CBE pour la requête subsidiaire 3 :

La caractéristique "avec un solvant ou mélange de solvants dont la polarité est comprise entre 5 et 6" ressortait de l'exemple 3b, plus particulièrement de la page 19, lignes 3 à 8 de la demande telle que déposée.

Cet exemple décrivait de manière générale que l'étape de passage sur un adsorbant correspondant à l'étape supplémentaire de la revendication 1 devait être réalisée au moyen d'un charbon actif, avec un solvant ou mélange de solvants ayant un indice de polarité situé entre 5 et 6. Le fait que l'étape de passage de la phase organique sur charbon actif illustrée dans cet exemple ne soit pas liée aux autres étapes du procédé revendiqué démontrait précisément que les caractéristiques testées dans l'exemple 3b pouvaient être généralisées à tout procédé d'extraction de *Gingko biloba* selon la revendication 1. Par conséquent, l'objection de l'opposante soulevée au titre de l'article 123(2) CBE était dénuée de fondement.

XIII. Requêtes

L'opposante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet. Par ailleurs, elle a contesté la décision de la division d'opposition relative à la recevabilité de la requête subsidiaire 3 faisant l'objet de la décision contestée.

La titulaire du brevet a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base de la requête principale déposée avec son mémoire de recours, ou à titre subsidiaire sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a déposées avec son mémoire de recours, ou sur la base de la requête subsidiaire 7, déposée avec sa lettre du 9 février 2021, ou sur la base de la requête subsidiaire 8 correspondant au brevet tel que délivré.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale et requêtes subsidiaires 1, 2, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7 et 8 - interdiction de la "reformatio in peius"

2. Lesdites requêtes ont été déposées par la titulaire du brevet en qualité de requérante. Par la suite, la titulaire du brevet (ci-après dénommée "l'intimée") a retiré son recours, prenant ainsi le statut de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE. L'opposante demeure par conséquent l'unique requérante (ci-après dénommée "requérante").
3. Dans une telle situation, il y a lieu d'examiner si le principe de l'interdiction de la "reformatio in peius" (voir décisions G 9/92 et G 4/93, JO OEB, 1994, 875 ; G 1/99, JO OEB 2001, 381) s'applique aux jeux de revendications de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1, 2, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7 et 8. Selon ledit principe, la chambre n'a pas le pouvoir d'examiner une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.
4. Dans le cas en l'espèce, la division d'opposition avait décidé que le brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 3 et l'invention qui en constitue l'objet satisfaisaient aux conditions énoncées dans la CBE.
5. Le jeu de revendications de cette requête subsidiaire comprend un ensemble de 33 revendications définissant toutes un procédé d'obtention d'un extrait de feuilles de *Gingko biloba*.

6. En revanche, les jeux de revendications des requêtes subsidiaires 1, 2, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7 et 8 comprennent en outre des revendications de produit portant sur des extraits de *Gingko biloba* caractérisés par leur procédé d'obtention. La portée de ces jeux de revendications est donc indéniablement plus large que celle du jeu de revendications de la requête subsidiaire 3 acceptée par la division d'opposition. Dès lors, lesdits jeux de revendications aggraveraient la situation de la requérante par rapport à la décision contestée et enfreindraient ainsi le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*. Par ailleurs, la chambre observe que l'intimée n'a pour sa part avancé aucun argument justifiant une exception à ce principe.

7. Il s'ensuit que la chambre n'a pas compétence pour examiner la requête principale et les requêtes subsidiaires 1, 2, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7 et 8.

Requête subsidiaire 3

8. Recevabilité (article 12(4) RPCR 2007)
 - 8.1 La chambre maintient son avis provisoire exprimé au point 3.2. de sa notification selon lequel la division d'opposition a exercé correctement son pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2) CBE en admettant la requête subsidiaire 3 dans la procédure d'opposition.
 - 8.2 Par conséquent, la requête subsidiaire 3 est à prendre en considération dans la procédure de recours.
 - 8.3 Compte tenu de l'issue de la procédure de recours, il n'est pas nécessaire pour la chambre de donner un

raisonnement détaillé sur la recevabilité de cette requête.

9. Modifications (article 123(2) CBE)

9.1 L'objet de la revendication 1

9.1.1 La revendication 1 porte sur un procédé d'obtention d'un extrait de feuilles de Gingko biloba dépourvu de polluants organiques persistants (ci-après dénommés "POP"), ledit procédé comprenant les étapes (a) à (l) (voir point V. ci-dessus).

9.1.2 Par ailleurs, ce procédé comprend une étape dite "supplémentaire" consistant à faire passer

- a) une des phases organiques obtenues à l'une des étapes d, i ou k,
- b) sur un adsorbant qui est constitué de charbon actif synthétique, présentant une surface spécifique supérieure ou égale à 1000 m²/g (ci-après dénommé "l'adsorbant"),
- c) avec un solvant ou mélange de solvants dont la polarité est comprise entre 5 et 6.

9.1.3 Il est constant que les phases organiques obtenues à l'une des étapes d, i ou k contiennent outre l'extrait de Gingko biloba les solvants ou mélanges de solvants suivants :

- a.1) de la méthyléthylcétone ou un mélange de méthyléthylcétone et d'acétone (voir étape (d) du procédé de la revendication 1)

a.2) un mélange de méthyléthylcétone et d'éthanol dans un rapport de 8/2 à 5/5 (voir étape (i) du procédé de la revendication 1)

a.3) de l'éthanol (voir étape (k) du procédé de la revendication 1)

9.1.4 En conséquence, comme exposé au point 2.2.7 de la notification, la chambre souscrit à l'observation de la requérante que l'étape dite "supplémentaire" selon la revendication 1 consiste à faire passer sur un adsorbant constitué de charbon actif synthétique et présentant une surface spécifique supérieure ou égale à 1000 m²/g l'une des trois phases organiques identifiées au point 9.1.3 ci-dessus en combinaison avec un solvant ou mélange de solvants dont la polarité est comprise entre 5 et 6.

9.2 Fondement de la revendication 1 dans la demande telle que déposée

9.2.1 Il n'est pas contesté que des solvants et mélanges de solvants ayant un indice de polarité compris entre 5 et 6 sont mentionnés à la page 19, lignes 3 à 8 de la demande telle que déposée.

9.2.2 Néanmoins, cette divulgation doit être lue dans le contexte de l'exemple 3b et de l'exemple 2 auquel l'exemple 3b fait référence. Selon ces deux exemples, les quatre solutions soumises au passage sur adsorbant sont des phases organiques constituées d'un extrait de *Gingko biloba*, de POP et d'un solvant ou mélange de solvants, à savoir un mélange de méthyléthylcétone et d'éthanol, un mélange de méthyléthylcétone et d'acétone, de l'éthanol aqueux et du n-butanol.

- 9.2.3 En revanche, la revendication 1 stipule que non seulement les phases organiques définies au point 9.1.3 ci-dessus sont passées sur l'adsorbant mais également un solvant ou mélange de solvants dont la polarité est comprise entre 5 et 6 (voir point 9.1.4 ci-dessus).
- 9.2.4 Par conséquent, même si l'on acceptait l'argument de l'intimée selon lequel l'exemple 3b donnait un enseignement général concernant l'étape de passage sur adsorbant, il n'en reste pas moins que cet enseignement se limite à des cas de figure où les solutions passées sur l'adsorbant sont les phases organiques proprement dites à elles seules, et non pas en combinaison avec un solvant ou mélange de solvants dont la polarité est comprise entre 5 et 6.
- 9.2.5 Il s'ensuit que la revendication 1 contient des éléments ajoutés par rapport à la demande telle que déposée, contrairement aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Conclusion générale

10. Pour les raisons précitées, la chambre conclut que le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet tel que modifié sous la forme de la requête subsidiaire 3.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



M. Schalow

A. Lindner

Décision authentifiée électroniquement