

**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 29 juillet 1994

**N° du recours :** W 0001/94 - 3.3.1

**N° de la demande :** PCT/FR 93/00403

**N° de la publication :** W09322287

**C.I.B. :** C07D 231/12

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
Arylpyrazoles fongicides

**Demandeur/Titulaire du brevet :**  
Rhône-Poulenc Agrochimie

**Opposant :**

**Référence :**  
Arylpyrazoles/RHONE-POULENC

**Normes juridiques appliquées :**  
PCT R. 13.1, 13.2, 40.1, 40.2

**Mot-clé :**  
Non-unité a posteriori (non) - activité commune

**Décisions citées :**  
G 0001/89

**Sommaire/Exergue :**  
-



N° du recours : W 0001/94 - 3.3.1  
Demande internationale n° PCT/FR 93/00403

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique**  
**du 29 juillet 1994**

**Déposant :** Rhône-Poulenc Agrochimie  
14-20 rue Pierre Baizet  
F - 69009 Lyon

**Mandataire :**

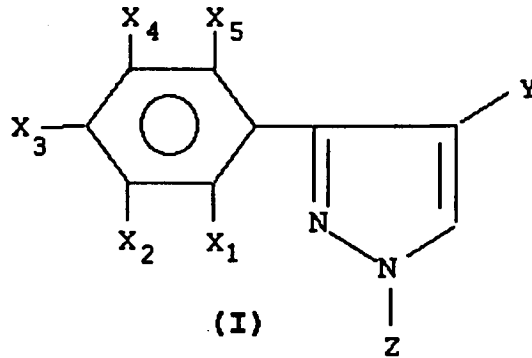
**Objet de cette décision :** Réserve formulée par le déposant à la règle 40(2)c) du Traité de Coopération en matière de brevets à l'encontre de l'invitation (fixation de taxes additionnelles) du département de La Haye de l'Office européen des brevets du 19 juillet 1993.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** A. Jahn  
**Membres :** R. Spangenberg  
W. Moser

### Exposé des faits et conclusions

- I. Le 26 avril 1993, la demanderesse a déposé la demande internationale PCT/FR 93/00403 concernant des dérivés 3-arylpirazoles de formule (I) :



dans laquelle X<sub>1</sub> à X<sub>5</sub>, qui peuvent être identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un nombre de différents substituants, y compris un atome d'halogène, un groupe hydroxy, amino ou nitro et un radical alkyle ou alkoxy. Y et Z ont aussi un grand nombre de significations, y compris un atome d'hydrogène, sous réserve que Z ne soit pas un atome d'hydrogène quand X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub> et X<sub>5</sub> représentent chacun un atome d'hydrogène, un procédé de préparation de ces composés, des compositions fongicides les contenant ainsi que leur utilisation pour la protection des plantes contre les maladies fongiques.

- II. Le 19 juillet 1993, le département de La Haye de l'Office européen des brevets, en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI), a adressé à la demanderesse, conformément à l'article 17, 3) a) et à la règle 40.1 du PCT, une invitation à payer trois taxes de recherche additionnelles dans un délai de 30 jours, au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, puisqu'elle contenait, outre l'invention mentionnée en premier lieu, trois inventions additionnelles.

Dans une annexe jointe à cette invitation, l'ACRI a identifié les quatre inventions suivantes :

- 1) Composés de formule I dans laquelle Z et Y sont tous deux hydrogène. Revendications 1, 3-6, 14, 15 (toutes partiellement).
- 2) Composés de formule I dans laquelle Y n'est pas hydrogène. Revendications 1, 3, 4-6, 12, 14, 15 (toutes partiellement) et revendications 2, 7-11.
- 3) Composés de formule I dans laquelle Y est hydrogène et Z n'est pas hydrogène. Revendications 1, 3-6, 12, 14, 15 (toutes partiellement).
- 4) Procédé de préparation de dérivés connus de formule V. Revendication 13.

Elle a cité les documents suivants

- (1) US-A-2 721 143 et
- (2) DE-B-1 089 587

et a motivé son objection de la façon suivante :

La présente demande a pour premier objet des 3-phenyl-pyrazoles (produits de formule I), qui sont utiles pour la protection des plantes contre les maladies fongiques. La demande a pour autre objet (voir revendication 13) un procédé de préparation de dérivés de formule V. Selon la description (voir page 10 ), ces dérivés de formule V sont pour la plupart connus, et (selon la description) le procédé revendiqué dans la revendication 13 est aussi connu.

Le document (1) décrit des 3-phenylpyrazoles, qui sont utiles comme fongicides. Dans le cas où R1 dans la formule de Markush (colonne 1) est hydrogène, les composés selon cette formule sont (pour la plupart) revendiqués par la présente demande. Cette formule et les composés des exemples 2 et 3 détruisent donc la nouveauté de la revendication 1.

Le document (2) décrit des 3-phenylpyrazoles, qui sont utiles pour la protection des plantes contre les maladies fongiques. Les composés mentionnés dans la colonne 2, lignes 20-25 sont (sauf le premier composé) revendiqués par la présente demande. Ces composés détruisent la nouveauté des revendications 1, 14 et 15.

Compte tenu de l'état de la technique considéré, le problème technique consistait à fournir d'autres 3-phenylpyrazoles qui sont utiles pour la protection des plantes contre les maladies fongiques. Ce problème a été résolu par les composés selon les revendications, mais les produits de la demande n'ont pas un élément technique commun, qui détermine une contribution de chacun des produits tels que revendiqués, par rapport à l'état de la technique. En effet l'élément structurel commun entre les produits revendiqués était déjà connu selon les produits des documents (1) et (2). En conséquence, l'ACRI a considéré que les quatre inventions identifiées ci-dessus n'étaient pas liées entre elles par un concept inventif commun.

III. Le 18 août 1993, la demanderesse a payé l'une seule des trois taxes additionnelles exigées sous réserve et a précisé que seulement les deux premières inventions identifiées ci-dessus devaient faire l'objet d'une recherche et que les deux autres inventions ne feraient l'objet d'une recherche, à moins que l'administration

chargée de la recherche internationale ne donnât satisfaction à la requête selon la règle 40.2 du PCT.

Dans sa déclaration motivée accompagnant le paiement de la taxe additionnelle, la demanderesse a observé que, d'après elle, la demande concernait une nouvelle famille de composés à activité biologique agricole ayant comme élément structurel commun une structure 3-phénylpyrazole. En effet, selon la demanderesse, le fait que certains composés étaient ponctuellement connus ne justifiait pas de découper l'invention en fonction de la nature de deux des substituants du groupement pyrazole, et ne faisait pas disparaître le fait que tous les composés revendiqués sont liés par une structure 3-phénylpyrazole commune et donc par un seul concept inventif général. Le découpage proposé ne faisant pas apparaître des domaines de recherche bibliographique différents, la demanderesse a conclu qu'il était possible de rechercher ensemble les quatre "inventions" identifiées dans l'invitation (ou tout au moins les trois premières), dont le domaine était celui des arylpyrazoles indépendamment des substituants du groupement pyrazole.

En conséquence, la demanderesse demande que soit remboursée la taxe additionnelle payée et que les quatre "inventions" mentionnées dans l'invitation soient examinées ensemble et fassent l'objet d'une recherche unique.

IV. Après avoir réexaminé l'invitation selon la règle 40.2 e) du PCT, l'ACRI a estimé que cette invitation était entièrement justifiée et a invité la demanderesse, par lettre du 20 octobre 1993, à payer la taxe de réserve dans un délai d'un mois.

Le 19 novembre 1993, la demanderesse a acquitté la taxe de réserve.

## Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154 (3) CBE, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur la réserve formulée par un déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'OEB, en vertu de l'article 17 3) a) du PCT. D'après la règle 40.2 c) du PCT, elles peuvent donc examiner la réserve et, dans la mesure où elles estiment que la réserve est justifiée, ordonner le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Par contre, l'article 154 (3) CBE ne confère pas aux chambres de recours de l'OEB la compétence de statuer sur des questions qui ne relèvent pas de la réserve.

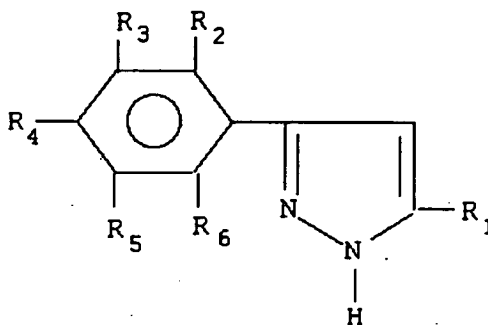
2. La réserve est recevable. Elle est formulée à l'encontre de la fixation de la taxe additionnelle payée par la demanderesse pour la deuxième "invention" identifiée par l'ACRI dans l'annexe jointe à l'invitation, et porte uniquement sur la question si l'objection de manque d'unité de l'invention, soulevée par l'ACRI à l'égard des deux premières "inventions" identifiées dans ladite annexe, est justifiée.

Il s'ensuit que la requête par laquelle la demanderesse en outre demande que les quatre "inventions" mentionnées dans ladite annexe soient examinées ensemble et fassent l'objet d'une recherche unique ne constitue manifestement pas une question qui relève de la réserve formulée par la demanderesse. Par conséquent, la chambre n'est pas compétente pour statuer sur cette requête (cf. paragraphe 1 supra). Elle doit dès lors être rejetée comme irrecevable.

3. Dans l'annexe jointe à son invitation, l'ACRI s'est basée sur deux documents appartenant à l'état de la technique.

L'objection de manque d'unité de l'invention a donc été soulevée a posteriori. Dans un cas pareil, l'ACRI doit s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable et ne doit soulever une objection que dans des cas où la situation est parfaitement claire (voir décision G 1/89, JO OEB 1991, 155, numéro 8.2 des motifs).

4. Le document (1) concerne des composés de formule suivante



dans laquelle  $R_1$  est un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone ;  $R_2$  est un atome d'hydrogène, un radical hydroxy ou un radical alkoxy éventuellement substitué par un groupement amino ou un atome d'un halogène ;  $R_3$  est un atome d'hydrogène, un groupe nitro, amino ou sulfhydryle ;  $R_4$  est un atome d'hydrogène, un radical hydroxyle, amino ou alkyle ;  $R_5$  est un atome d'hydrogène, un radical nitro, amino ou alkyle ou un atome d'un halogène ; et  $R_6$  est un atome d'hydrogène ou un radical alkyle. Ces composés peuvent être utilisés comme agents bactéricides ou fongicides pour la préservation des produits alimentaires, de cuir, de colle ou d'autres produits techniques contre la contamination par des bactéries ou des champignons (voir colonne 1, ligne 29 à colonne 2, ligne 17 et colonne 7, lignes 5 à 44).

Le document (2) concerne des compositions fongicides contenant des esters de l'acide salicylique et, entre autres, éventuellement des composés de structure



3-phenylpyrazole (voir colonne 1, lignes 1 à 6), notamment les composés 3-(2-hydroxy-5-chloro-phenyl)-pyrazole et 3-(2-hydroxy-4-chloro-phenyl)-pyrazole. Ces compositions sont entre autres utiles pour la protection des plantes (voir colonne 2, lignes 20 à 25 et colonne 5, lignes 47 à 56).

5. L'ACRI a donc correctement constaté que les composés selon les deux premières "inventions" identifiées par elle n'ont pas un **nouveau élément structurel** commun. Cependant, une telle absence d'un nouveau élément structurel commun ou, autrement dit, l'existence de documents détruisant la nouveauté d'un groupe de composés chimiques n'a pas automatiquement pour conséquence de détruire l'unité de l'invention, voir les directives concernant la recherche internationale du 18 novembre 1992, chapitre VII,1, se référant aux "Administrative Instructions under the PCT", section 206 et annexe B (voir le document PCT/GEN/11 du 4 juin 1992, pages 15 et 48 à 51). Par contre, de ce document, page 49, chapitre (f), (i), critère A, il découle qu'une relation technique doit être reconnue pour un groupe de composés chimiques alternatives lorsque, par exemple, tous les composés ont une propriété ou activité commune. Une telle activité commune existe dans le présent cas.

- 5.1. Bien que l'ACRI ait correctement constaté que l'utilisation des composés de la présente demande comme fongicides est décrite dans le document (1), il ressort de l'analyse de l'état de la technique pertinent (voir point 3 ci-dessus) que ce document ne décrit pas l'utilisation des dérivés de la 3-phenylpyrazole pour la protection des plantes contre les maladies fongiques. Le document (2) mentionne la protection des plantes, mais seulement au moyen d'un mélange des composés de structure 3-phenylpyrazole avec des esters de l'acide salicylique. En conséquence, et contrairement à ce qui est affirmé

dans l'invitation, l'objet de la revendication 15, qui revendique cette utilisation, est nouveau par rapport aux documents cités.

5.2. Cette nouvelle utilisation peut donc former le concept inventif général liant les objets des revendications 1 à 14, conformément à la règle 13.1 du PCT. Au moins il n'est pas immédiatement évident si ce concept est inventif ou non. De plus, il n'est pas évident non plus si, eu égard à cette utilisation, les éléments structurels figurant dans la revendication 1, autres que la structure 3-phenylpyrazole, peuvent être considérés comme caractéristiques techniques correspondants dans le sens de la règle 13.2 du PCT ou non. Toutefois, cette utilisation nouvelle doit être regardée comme une caractéristique **fonctionnelle** liant les composés de la revendication 1.

5.3. Sur la base des considérations qui précèdent, et tout particulièrement en tenant compte de la décision de la Grande Chambre de recours (voir paragraphe 3 supra), la chambre ne saurait retenir l'objection de manque d'unité de l'invention *a posteriori* soulevée par l'ACRI. La réserve est donc entièrement justifiée. En conséquence, la taxe de recherche additionnelle ainsi que la taxe de réserve doivent être remboursées (règle 40.2 c), e) du PCT).

**Dispositif**

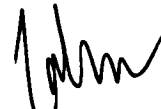
**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. Le remboursement de la taxe additionnelle est ordonné.
2. Le remboursement de la taxe de réserve est ordonné.
3. La requête demandant que les quatre "inventions" identifiées par l'ACRI (ou tout au moins les trois premières) soient examinées ensemble et fassent l'objet d'une recherche unique est rejeté comme irrecevable.

Le Greffier :

  
E. Görgmayer

Le Président :

  
A. Jahn