

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

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 1er octobre 1999

N° du recours : W 0007/98 - 3.3.1

N° de la demande : PCT/FR 97/01774

N° de la publication : W09815512

C.I.B. : C07C 259/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Fongicides à groupes hydroximiques et hydrazoniques

Demandeur/Titulaire du brevet :
Rhône Poulenc Agrochimie et al.

Opposant :
-

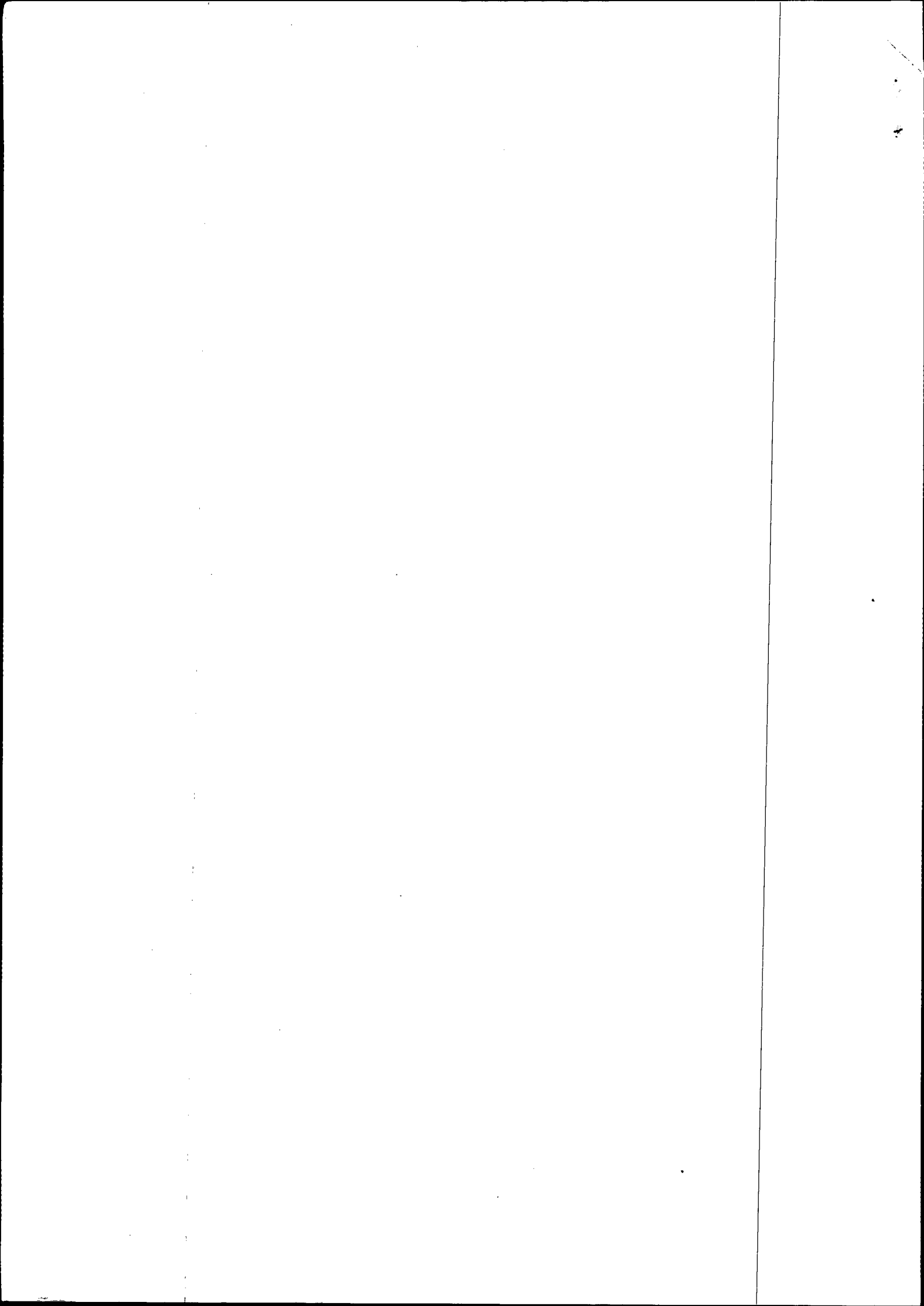
Référence :
Fongicides/RHÔNE POULENC

Normes juridiques appliquées :
PCT Art. 17 3) a)
PCT R. 13.1 ; 40.1 et 40.2
CBE A. 154(3)

Mot-clé :
"Non-unité (non) - composés finals et intermédiaires
appartiennent au même concept inventif général"

Décisions citées :
-

Exergue :
-





Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : W 0007/98 - 3.3.1
Demande internationale n° PCT/FR 97/01774

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 1er octobre 1999

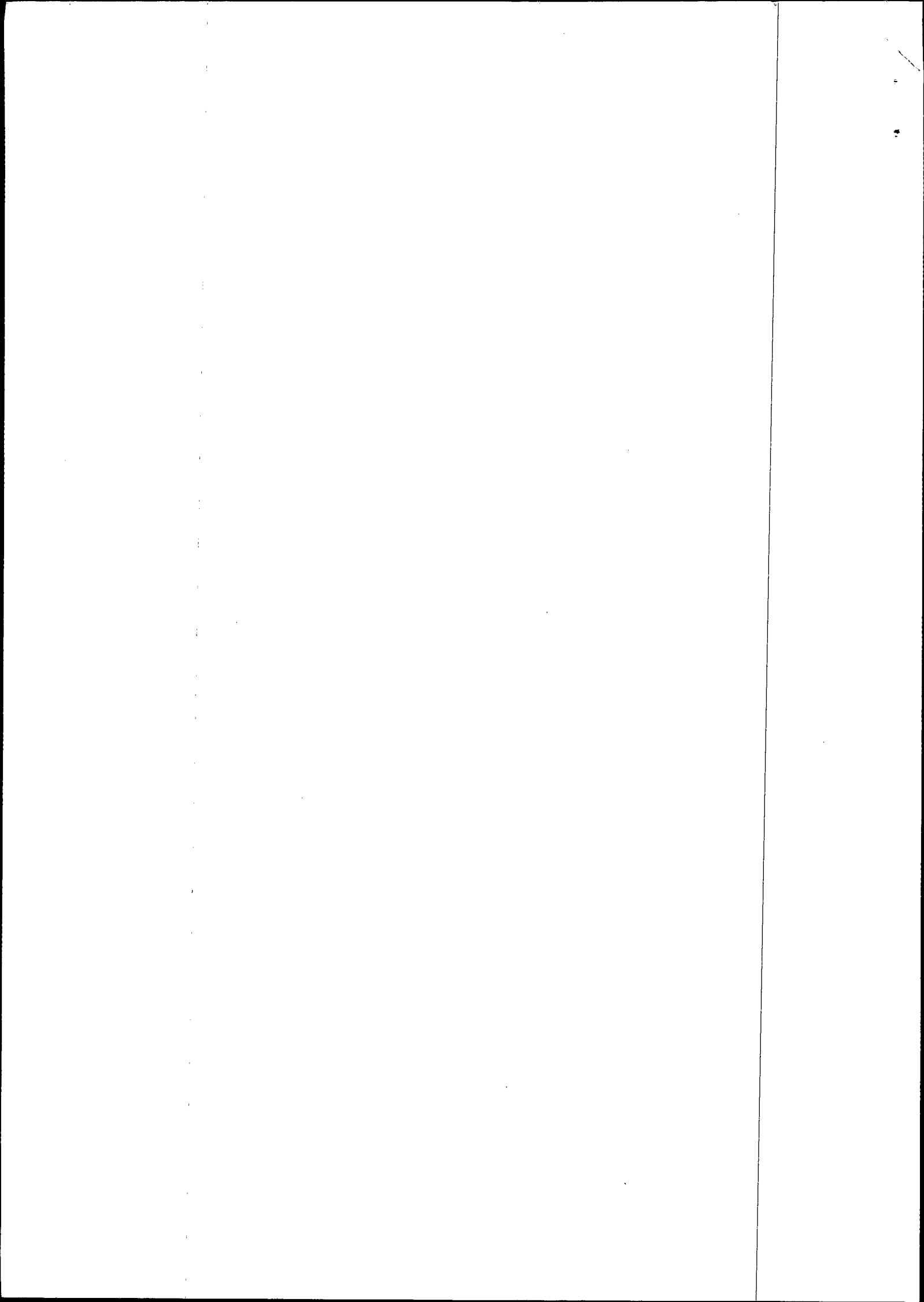
Déposant : Rhône Poulenc Agrochimie et al.
12-20 rue Pierre Baizet
B.P. 9163
69263 Lyon Cédex 9
FRANCE

Mandataire : -

Objet de cette décision :
Réserve formulée par le déposant conformément à la
règle 40(2)c) du Traité de Coopération en matière de
brevets à l'encontre de l'invitation à limiter les
revendications ou à payer les taxes additionnelles de
l'Office européen des brevets (administration chargée de la
recherche internationale) du 5 février 1998.

Composition de la Chambre :

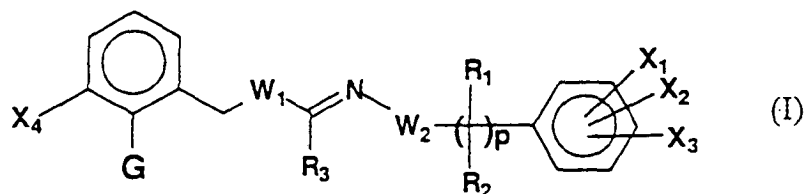
Président : A. Nuss
Membres : P. Bracke
R. Teschemacher



Exposé des faits et conclusions

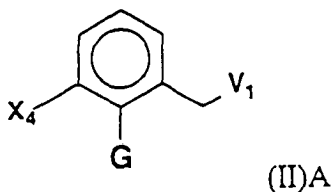
I. Le 6 octobre 1997, la demanderesse a déposé la demande internationale PCT/FR 97/01774 comportant 29 revendications avec, entre autres, les revendications indépendantes suivantes :

"1. Composés comportant la fonction hydroximique ou hydrazonique de formule générale (I) :

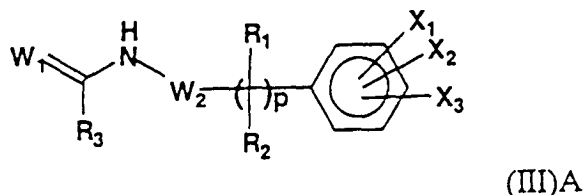


dans laquelle ..., ainsi que les sels, les complexes métalliques et métalloïdiques, les isomères optiques et géométriques des composés de formule (I) tels qu'il vient d'être défini." (sic) [La ponctuation (...) représente les définitions des substituants]

"17. Procédé de préparation des composés selon l'une des revendications 1 à 6 consistant à mettre en contact un composé de formule (II)A



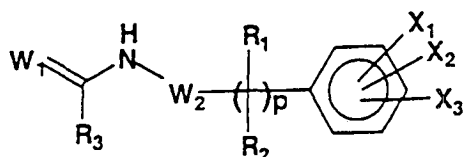
dans laquelle ... avec un composé de formule (III)A :



W_1 , W_2 , R_1 , R_2 , R_3 , R_{13} , X_1 , X_2 , X_3 et p ayant la même définition que celle indiquée dans l'une des

revendications 1 à 6 " [La ponctuation (...) représente les définitions des substituants G et V₁ et la ponctuation (....) représente des procédés de préparation des composés de formule (II)A]

"18. Composés de formule (III)A :



(III)A

dans lesquels W₁, W₂, R₁, R₂, R₃, R₁₃, X₁, X₂, X₃ et p ayant la même définition que celle indiquée dans l'une des revendications 1 à 6."

Les revendications 2 à 6 sont dépendantes de la revendication 1 ; les revendications 7 à 9 concernent des compositions contenant les composés revendiqués ; les revendications 10 à 16 concernent leur utilisation à titre de fongicides ; les revendications 19 à 26 concernent des procédés de préparation des composés de formule (I) et les revendications 27 à 29 concernent des procédés de préparation des composés de formule (III)A.

II. Le 5 février 1998, l'Office européen des brevets (OEB), en sa qualité de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA), a adressé au déposant, conformément à l'article 17 3) a) et à la règle 40.1 du PCT, une notification qu'elle estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention et qu'elle avait procédé à une recherche internationale partielle pour les revendications 1 à 17 et 19 à 26. En même temps, elle a invité le déposant à payer une taxe additionnelle.

Dans une annexe jointe à cette invitation, l'ISA a informé le déposant qu'en appréciant l'unité de l'invention a posteriori elle a conclu que la demande contenait deux inventions distinctes, à savoir

groupe i) : l'invention comme définie dans les revendications 1 à 17 et 19 à 26 relatives aux composés de formule (I) et

groupe ii) : l'invention comme définie dans les revendications 18 et 27 à 29 relatives aux intermédiaires de formule (III)A,

étant donné que le document (1), DE-A-2 436 544, divulguait des intermédiaires de formule (III)A selon la revendication 18.

III. Par lettre du 23 février 1998, le déposant a observé que l'ensemble de la demande formait un ensemble unique et que l'absence de nouveauté des revendications d'intermédiaires n'entraînait pas une non unité des revendications.

Par lettre du 3 mars 1998, le déposant a payé, conformément aux dispositions de la règle 40.2 c) du PCT, la taxe additionnelle sous réserve.

IV. Par notification du 22 mai 1998, l'ISA a informé le déposant 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 40.2.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 154(3) CBE, les Chambres de recours, en leur qualité d'"instance spéciale" de l'ISA au sens de la règle 40.2 c) PCT, sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'ISA en vertu de l'article 17 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 40.2 du PCT (JO OEB 1992, 547). Le dossier de l'ISA contient des notes internes signées par les trois membres de l'instance de réexamen et contenant le résultat de la procédure de réexamen par 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, lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, 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 technique tel que posé dans la description est de rendre disponible des composés utiles comme fongicides et la solution proposée consiste en la mise à la disposition des composés de

formule (I) comportant la fonction hydroximique ou hydrazonique (voir page 1, lignes 14 à 16, et page 2, ligne 4 jusqu'à la page 6, ligne 7) ainsi que des produits intermédiaires (III)A à partir desquels les composés de formule (I) peuvent être obtenus (voir page 10, lignes 16 à 23, et revendication 18).

6. Selon les instructions concernant l'unité de l'invention, comme décrites dans la première partie de l'annexe B des instructions administratives PCT, point (g)(ii), il y a unité de l'invention, par rapport à des produits intermédiaires et finals, lorsque les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaires et finals sont identiques et si les produits finals sont obtenus directement à partir des produits intermédiaires.

Or, comme il découle de la demande que la préparation des produits finals de formule (I) peut être réalisée en mettant en contact un composé de formule (II)A avec un composé de formule (III)A (voir, entre autres, la revendication 17), il n'y a aucun doute que les composés de formule (III)A sont des intermédiaires menant directement à l'obtention des produits finals de formule (I). En outre, étant donné que les produits finals et intermédiaires portent tous la fonction hydroximique ou hydrazonique, il est incontestable que les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaires et finals sont identiques.

Par conséquent, les produits finals et intermédiaires remplissent les deux conditions selon le paragraphe (g)(ii) de la première partie de l'annexe B des instructions administratives PCT.

7. Néanmoins, l'ISA était d'avis que l'absence d'unité entre les deux inventions devenait apparente "a posteriori", étant donné que le document (1) divulguait

des composés de formule (III)A comme définis dans la revendication 18 et étant donné que conformément aux instructions administratives PCT, annexe B, part 1 (g)(v) il est clair que si un composé intermédiaire n'est pas nouveau, alors les composés finals et les composés intermédiaires ne forment pas une invention unitaire.

Toutefois, il est important de noter que dans ledit paragraphe (g)(v) il est seulement spécifié que "Les produits intermédiaire et final ne doivent pas être séparés, au cours du procédé menant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau". Or, comme exposé au point 6 ci-dessus il découle de la demande d'une façon incontestable que les composés de formule (I) peuvent être obtenus directement à partir des composés de formule (III)A, **en l'absence de formation de quelque'autre intermédiaire**, les conditions décrites dans ledit paragraphe (g)(v) n'ont pas d'effet dans le présent cas.

8. Comme un chevauchement partiel entre les composés de formule (III)A, comme définis dans la présente revendication 18 avec les N-acylphenylhydrazines divulguées comme produits de départ dans le schéma réactionnel à la page 4 et dans l'exemple 1 du document (1) n'est pas à exclure, il reste à décider si un tel chevauchement aurait des conséquences sur l'unité de l'invention.

Or, conformément aux instructions administratives PCT, annexe B, part 1 (h), dès lors que l'on peut conclure à l'unité de l'invention en application des interprétations citées dans le paragraphe (g) de la première partie de l'annexe B des instructions administratives PCT, le fait que, outre qu'ils peuvent servir à obtenir les produits finals, les produits intermédiaires présentent aussi d'autres effets ou

actions possibles ne doit pas avoir d'incidence sur la décision à prendre en ce qui concerne l'unité d'invention. Donc, comme la Chambre est venue à la conclusion que les produits finals et intermédiaires remplissent les deux conditions selon le paragraphe (g)(ii) de la première partie de l'annexe B des instructions administratives PCT (voir point 5 ci-dessus), le fait que lesdites N-acylphenylhydrazines selon le document (1) servent à obtenir des produits finals ayant une autre structure chimique que les produits finals revendiqués dans le cas présent n'a pas d'influence sur l'unité de l'invention (voir, par exemple, W 6/95 du 16 juillet 1996, point 9 des motifs de la décision).

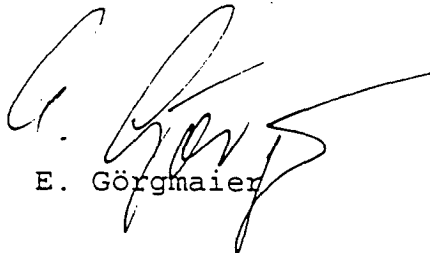
9. La Chambre en vient donc à la conclusion que les composés finals de formule (I) et les composés intermédiaires de formule (III)A appartiennent au même concept inventif général au sens de la règle 13.1 du PCT. La réserve formée par la demanderesse étant donc entièrement justifiée, la taxe de réserve est à rembourser au déposant selon la règle 40.2 e).

Dispositif

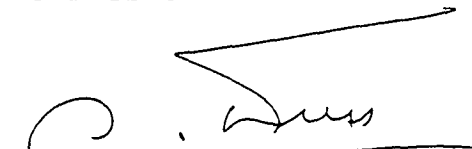
Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le remboursement de la taxe additionnelle et de la taxe de réserve est ordonné.

Le Greffier :


E. Görgmaier

Le Président :


A. Nuss

1
2
3
4
5