

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 20 février 2006

N° du recours : T 1379/05 - 3.3.08

N° de la demande : 99911899.5

N° de la publication : 1012239

C.I.B. : C12N 5/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé et système de gestion de lots de cellules immuno-compétentes en vue d'utilisations différées

Demandeur :

Lefesvre, André, et al

Opposant :

-

Référence :

Gestion cellules immuno-compétentes/LEFESVRE

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 96(2), 109(1), 113(1)

CBE R. 51(2), 67

Mot-clé :

"Vice substantiel de procédure (oui)"

"Remboursement de la taxe de recours (oui)"

Décisions citées :

G 0003/03, T 0084/82, T 0640/91, T 0951/92, T 0487/93,
T 0520/94, T 0921/94, T 0121/95, J 0032/95

Exergue :

-



N° du recours : T 1379/05 - 3.3.08

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.08
du 20 février 2006

Requérants :

Lefesvre, André
7, rue Washington
F-75008 Paris (FR)

Rambaud, Patrick
9, chemin de Halage
F-77590 Fontaine le Port (FR)

Mandataire :

Pontet, Bernard
Pontet Allano & Associés s.e.l.a.r.l.
25 rue Jean-Rostand
Parc Club Orsay Université
F-91893 Orsay Cedex (FR)

Décision attaquée :

Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 12 avril 2005 par laquelle la demande de brevet européen n° 99911899.5 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : F. Davison-Brunel
Membres : P. Julià
M. Günzel

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 99 911 899.5 avec le numéro de publication internationale WO 99/53030 ayant pour titre "Procédé et système de gestion de lots de cellules immuno-compétentes en vue d'utilisations différées" a été refusée par la division d'examen (article 97(1) CBE).
- II. La demande telle qu'initialement déposée comprenait 19 revendications dont deux revendications indépendantes, à savoir les revendications 1 et 15, libellées de la manière suivante :

"1. Procédé pour gérer des lots de cellules immuno-compétentes appartenant à des sujets humains sur lesquels ces lots ont été prélevés en vue d'une utilisation différée, caractérisé en qu'il comprend, pour un sujet humain donné :

- un conditionnement et un stockage des lots de cellules immuno-compétentes successivement prélevés, dans un ou plusieurs centres de stockage,
- une constitution et un enrichissement d'une bibliothèque personnelle de cellules immuno-compétentes à partir des lots prélevés, cette bibliothèque personnelle accumulant une somme d'informations immunitaires stockées dans les cellules immuno-compétentes prélevées, et,
- en réponse à une requête de traitement au profit dudit sujet humain :

- un traitement de tout ou partie des informations immunitaires accumulées dans ladite bibliothèque personnelle, et
- une localisation d'un ou plusieurs lots stockés de cellules immuno-compétentes, suivie d'un transfert de ce ou ces lots vers un centre de traitement cellulaire requérant."

"15. Système pour gérer des prélèvements de cellules immuno-compétentes, mettant en œuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, ce système étant implanté dans :

- une pluralité de centres de prélèvement et de conditionnement de lots de cellules immuno-compétentes,
- une pluralité de sites de stockage cryogénique prévus pour recevoir les lots de cellules immuno-compétentes,
- une pluralité de centres de traitement cellulaire de lots de cellules immuno-compétentes, et
- un ou une pluralité de centres de gestion des lots de cellules immuno-compétentes, reliés par des moyens de communications aux centres de prélèvement, aux sites de stockage cryogénique et aux centres de traitement cellulaire,

caractérisé en ce qu'il comprend :

- des moyens pour constituer et enrichir, à partir des lots successivement prélevés, une bibliothèque personnelle de cellules immuno-compétentes, cette bibliothèque personnelle conservant une somme d'informations immunitaires stockées dans les cellules immuno-compétentes prélevées,
- des moyens pour traiter tout ou partie des informations immunitaires accumulées dans ladite bibliothèque personnelle, en réponse à une requête de traitement au profit dudit sujet humain,

- des moyens pour localiser un ou plusieurs lots stockés de cellules immuno-compétentes, et
- des moyens pour transférer ce ou ces lots vers un centre de traitement cellulaire requérant."

III. Le 3 février 2004, la division d'examen a établi une première notification conformément à l'article 96(2) CBE dont le contenu était le suivant :

"1) L'objet des revendications 1-19 n'est pas considéré comme définissant une invention (article 52(2)(c)(d)EPC). Le procédé tel que divulgué dans la demande est de nature abstraite et ne présente pas de caractère concret et technique. Par conséquent l'objet des revendications 1-19 n'est pas brevetable.

2) Il semblerait qu'il n'est pas possible de remédier à l'objection soulevée ci-dessus en modifiant la demande. Le demandeur doit donc s'attendre à ce que sa demande soit rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE."

IV. Par lettre en date du 10 août 2004, les requérants ont répondu à la notification de la division d'examen en déposant un nouveau jeu de revendications 1 à 11 dans lequel les revendications 1 et 10 correspondaient aux revendications précédentes 1 et 15 sous forme modifiée. Ils faisaient valoir que dans ces nouvelles revendications deux caractéristiques techniques avaient été combinées qui pouvaient être implémentées par des moyens techniques disponibles.

Le libellé de ces revendications est le suivant :

"1. Procédé de gestion de lots de cellules immuno-compétentes prélevées sur un sujet humain en vue d'une réutilisation ultérieure pour ledit sujet humain, comprenant :

- une constitution et un enrichissement d'une bibliothèque personnelle de cellules immuno-compétentes à partir de lots de cellules immuno-compétentes successivement prélevées sur ledit sujet humain et conservées en au moins un site de stockage cryogénique, cette bibliothèque personnelle conservant une somme d'informations immunitaires stockées dans les cellules immuno-compétentes prélevées, et,
- en réponse à une requête de traitement au profit dudit sujet humain, un traitement de tout ou partie des informations immunitaires accumulées dans ladite bibliothèque personnelle."

"10. Système pour gérer des prélèvements de cellules immuno-compétentes, mettant en œuvre le procédé selon l'une des revendications précédentes, ce système étant implanté en au moins un centre de gestion des lots de cellules immuno-compétentes, caractérisé en ce qu'il comprend :

- des moyens pour constituer et enrichir, à partir desdits lots successivement prélevés, une bibliothèque personnelle de cellules immuno-compétentes, cette bibliothèque personnelle conservant une somme d'informations immunitaires stockées dans les cellules immuno-compétentes prélevées, et
- des moyens pour traiter tout ou partie des informations immunitaires accumulées dans ladite

bibliothèque personnelle, en réponse à une requête de traitement au profit dudit sujet humain."

- V. Le 12 avril 2005, la division d'examen a rendu la décision par laquelle elle rejetait la demande de brevet européen en vertu de l'article 97(1) CBE. Elle maintenait à l'encontre des nouvelles revendications indépendantes 1 et 10 les objections qu'elle avait formulées au titre de l'article 52(2)(c) CBE, argumentant que les étapes du procédé de la revendication 1 étaient des étapes de traitement et de production d'informations qui avaient un caractère purement administratif. De plus, il était mentionné que :

"L'objet de la revendication ne fait pas référence à un seul caractère technique. Il en serait autrement si les caractéristiques techniques du prélèvement des cellules et de la cryoconservation des cellules faisaient partie de l'objet de la revendication."

et, en outre :

"D'autre part la division d'examen estime que l'argumentation très brève du demandeur ainsi que les modifications apportées aux revendications 1 et 10 ne reflètent pas une réponse de bonne foi."

- VI. Les requérants ont formé un recours contre la décision de rejet de la division d'examen, le 13 juin 2005 et ils ont déposé un mémoire de recours exposant que le rejet au titre de l'article 52(2)(c) CBE n'était pas fondé, le 12 août 2005. Ils ont également déposé un jeu de revendications 1 à 13, comprenant de nouvelles revendications indépendantes 1 et 8, destinées à

remplacer les revendications 1 et 10. L'annulation de la décision de rejet a été requise ainsi que le renvoi de l'affaire à la première instance afin d'examiner la brevetabilité de l'objet des nouvelles revendications sur la base des articles 54 et 56 CBE.

VII. Les requérants ont aussi requis le remboursement de la taxe de recours en invoquant essentiellement les arguments suivants :

- la décision de rejet avait été prise après seulement une notification préalable dans laquelle la division d'examen avait sèchement pronostiqué ce rejet mais sans aucunement développer son analyse. Cette notification était très brève et purement formelle.
- en fait, c'était seulement dans la décision de rejet que la division d'examen avait précisé son point de vue et avait fait une suggestion pour modifier les revendications.
- une telle suggestion aurait dû être faite dans une nouvelle notification, étant donné qu'il n'était pas logique de rejeter une demande de brevet lorsqu'une solution se dessinait et que cette solution n'avait pas encore été discutée.
- même si les amendements effectués en réponse à la notification étaient eux-mêmes de pure forme, ils constituaient une tentative de réponse à l'objection soulevée par la division d'examen dans sa notification.

- la division d'examen était particulièrement malvenue de soupçonner les demandeurs (et le mandataire) de mauvaise foi, alors que c'était elle, la division d'examen, qui avait soumis les demandeurs à des revirements déroutants.

VIII. Le 13 octobre 2005, la division d'examen a considéré que le recours était recevable et fondé et elle y a fait droit conformément à l'article 109(1) CBE. Elle a donc poursuivi l'examen de la demande par l'envoi d'une notification datée 27 octobre 2005 concernant le jeu de revendications 1 à 13 déposé avec le mémoire de recours mais n'a cependant pas fait droit à la demande de remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Conformément à la décision G 3/03 (JO OEB 2005, page 344), la chambre est compétente pour statuer sur la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.
2. La division d'examen a fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE, mais elle n'a pas fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours qui est devenue le seul objet de la présente procédure de recours (voir G 3/03, loc. cit., et J 32/95, JO OEB 1999, page 733).
3. D'après la règle 67 CBE "*le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison*

d'un vice substantiel de procédure". Selon la jurisprudence constante des Chambres de recours, on entend par "*vice substantiel de procédure*" une irrégularité objective affectant toute la procédure. Cela est particulièrement vrai lorsque des règles de procédure n'ont pas été appliquées comme le prescrit la Convention (voir "*La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*", 4ème édition 2001, VII.D.15.4, page 623).

4. En l'espèce, il est donc nécessaire que la chambre de recours évalue si les actes de procédure accomplis par la division d'examen, c'est-à-dire sa notification ainsi que la décision de rejet, sont ou non entachées d'irrégularité(s) objective(s). La notification est reprise dans son intégralité dans la section III ci-dessus. Quant à la décision de refus, elle comprend deux volets : elle conclut d'une part à la non-conformité de l'objet revendiqué aux exigences de l'article 52(2)(c) CBE et, d'autre part, à l'absence de bonne foi des requérants (section V, supra).

La notification du 3 février 2004

5. L'article 113(1) CBE constitue une disposition générale de procédure selon laquelle "les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".
6. La procédure d'examen quant au fond d'une demande est, elle, régie par l'article 96(2) CBE qui prévoit notamment que "s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne

satisfont pas aux conditions prévues par la CBE, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit".

7. La signification de l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" est discutée en détail dans la décision T 0640/91 (JO OEB 1994, page 918, points 4 à 6 de la décision) dont il ressort, en particulier, que dans certain cas, "**avant** de rendre une décision fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur n'a pas encore pu prendre position (article 113(1) CBE), la division d'examen est juridiquement tenue d'inviter celui-ci à présenter d'autres observations, et si, en pareilles circonstances, elle ne lui adresse pas une telle invitation, il y a vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE." (point 6.1 de la décision).

8. De la même manière, selon la décision T 0951/92 (JO OEB 1996, page 53, points 3(iv) et (v) de la décision), l'application de l'article 113(1) CBE à la procédure d'examen quant au fond implique qu'**avant** de prendre la décision de rejeter une demande, la division d'examen informe clairement le demandeur des motifs de droit et faits essentiels pour lesquels il a été considéré que sa demande ne satisfaisait pas à la CBE. En outre, **avant** qu'une décision ne soit rendue, le demandeur doit avoir eu la possibilité de prendre position au sujet de ces motifs et de proposer des modifications de façon à éviter le rejet de ladite demande. Ce principe général a été appliqué à de nombreuses reprises dans des situations factuelles différentes (e.g. T 0121/95 du 3 février 1998, T 0921/94 du 30 octobre 1998, T 0520/94

du 7 juillet 1994). Par ailleurs, la décision établit que le terme "motif" ne doit pas être interprété au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande, mais plutôt comme faisant référence à l'essentiel **des arguments** de droit et fait qui justifie le rejet de la demande.

9. La jurisprudence n'exclut cependant pas qu'une décision de rejet soit rendue après la première notification pour autant que cette notification ait été solidement argumentée (T 84/82, JO OEB 1983, page 451, T 487/93 du 6 février 1996, point 10(1) de la décision).
10. Dans la présente affaire, la division d'examen dans sa première et unique notification a émis l'opinion que l'objet des revendications 1 à 19 n'était pas une invention brevetable (article 52(2)(c)(d) CBE) mais cette opinion ne s'appuie pas sur des arguments de droit ou de fait. En effet, la division d'examen s'est simplement limitée à invoquer le motif que "... le *procédé tel que divulgué dans la demande est de nature abstraite et ne présente pas de caractère concret et technique ...*" et "... *qu'il n'est pas possible de remédier à l'objection soulevée ci-dessus en modifiant la demande ...*" sans autre forme d'explications (voir section III, supra).
11. La chambre estime que ce motif par trop lapidaire ne saurait être considéré comme un raisonnement solidement argumenté suffisant à lui seul pour étayer une décision ultérieure de refus, ce qui revient à dire **pour le moins** que les principes qui doivent être mis en œuvre lors de l'examen quant au fonds n'ont pas été appliqués.

La décision de rejet du 12 avril 2005 au motif que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 52(2)(c)(d) CBE

12. L'acte procédural qui a suivi la notification a été la décision de rejet elle-même. Elle a trait à des revendications déposées après avoir pris connaissance de la notification, dans lesquelles les requérants eux-mêmes acceptent n'avoir introduit que des modifications de forme (section VII, supra). La décision de rejet conclut que l'objet de ces revendications manque de caractère technique, tout comme celui du jeu de revendications précédent. Cependant, **contrairement** à la notification, la décision de rejet ne fait plus référence à ce que rien dans la demande ne permette de pallier cette lacune. A l'inverse, il est par deux fois mentionné qu'une modification de la revendication indépendante pour y inclure "les caractéristiques de prélèvement des cellules et de la cryoconservation des cellules" aurait sans doute suffi à établir le caractère technique de l'invention. Le cadre des faits invoqués dans la décision de rejet est donc différent du cadre des faits invoqués dans la notification ce qui amène à une évaluation technique et juridique différente.

13. Autrement dit, les requérants sont informés **pour la première fois** qu'il existe dans la demande des éléments susceptibles de rendre brevetable l'objet des revendications, et ce dans le contexte d'un rejet. Bien évidemment, cela implique que la décision de rejet a été prise sans qu'ils aient eu la possibilité de tenir compte de cette opinion de la division d'examen et donc de modifier les revendications de manière appropriée.

Il n'est pas anodin dans ce contexte que la division d'examen a fait droit au recours formé sur la base d'un nouveau jeu de revendications qui tient compte des suggestions émises dans la décision de rejet.

14. Il ressort de cette analyse que la division d'examen a pris la décision de rejet sur des bases autres que celles dont elle avait informé les requérants dans la notification sans les inviter à formuler leurs observations, alors qu'elle y était juridiquement tenue. En ne le faisant pas, elle a privé les demandeurs de leur droit fondamental à être entendus et elle a ainsi commis un vice substantiel de procédure (article 113(1) CBE) (point 7 *supra*).

La décision de rejet du 12 avril 2005 au motif que l'argumentation des requérants ainsi que les modifications apportées aux revendications ne reflètent pas une réponse de bonne foi

15. Une décision des chambres de recours particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de porter une appréciation sur la bonne foi d'une partie est la décision T 0640/91 (*supra*). Elle souligne que l'affirmation selon laquelle le demandeur ou son mandataire a manqué de bonne foi dans sa réponse est une accusation grave qui, tout du moins pour le mandataire, peut avoir une incidence importante et des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle et que, de ce fait, un demandeur ne saurait être accusé de manquer de bonne foi que dans des circonstances très exceptionnelles. Par ailleurs, elle établit qu'une accusation de manque de bonne foi ne peut être utilisée comme motif de rejet **pour la première fois** dans la décision de rejet sans

qu'il y est violation substantielle de procédure, et ce, en application du principe fondamental de procédure que constitue l'article 113(1) CBE (point 8 de la décision).

16. Dans la présente affaire, l'accusation de manque de bonne foi émise par la division d'examen se fonde sur les allégations à la fois que l'argumentation des demandeurs est "*très brève*" et que "*les modifications apportées aux revendications 1 et 10 ne concernent que des modifications de la forme*" (paragraphe 2.3 de la décision attaquée).

17. La chambre ne peut pas se ranger à l'avis de la division d'examen selon laquelle la bonne foi peut être jugée en quelque sorte par la longueur ou la brièveté de la réponse donnée par les requérants. Ce qui est important, c'est la nature, le caractère et la qualité des arguments des demandeurs. Une réponse brève, concise et claire devrait toujours être appréciée par la division d'examen.

18. De plus, la chambre considère que, dans le cas présent où la seule notification de la division d'examen était limitée à deux paragraphes, soit sept lignes en tout, qui ne contenaient par ailleurs aucun raisonnement technique ou juridique concret par lequel le requérant aurait été mis en mesure de répondre de façon concrète et détaillée, il est déplacé et dérisoire de reprocher aux requérants d'être "*très brefs*" alors qu'ils ont répondu à cette première notification par l'envoi d'une page et demie dactylographiée d'observations et ont modifié le texte des revendications.

19. À cet égard, le fait que les modifications apportées par les requérants soient jugées par la division d'examen comme étant seulement des modifications de forme ne permet pas non plus de justifier l'accusation d'absence de bonne foi. Que pouvaient-ils faire d'autre dans la mesure où la notification affirme sans ambages qu'aucun remède à l'objection de manque de brevetabilité n'est envisageable sur la base de la demande telle que déposée ?
20. Enfin, il doit être rappelé que l'allégation de manque de bonne foi a été formulée pour la première fois dans la décision de rejet.
21. Il ressort de cette analyse que non seulement l'allégation de la division quant au manque de bonne foi de la part des demandeurs n'est pas justifiée mais aussi qu'elle est entachée d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Conclusions

22. Pour ces raisons, la chambre estime qu'il y a lieu et qu'il est équitable, conformément à la règle 67 de la CBE, d'ordonner le remboursement de la taxe de recours pour vices substantiels de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

Le Greffier :

Le Président :

A. Wolinski

F. Davison-Brunel