

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 30 août 1999

N° du recours : T 0613/99 - 3.2.1

N° de la demande : 94918898.1

N° de la publication : 0760786

C.I.B. : B65D 19/38, 25/20

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de gestion d'un parc de supports de marchandises, tels que palettes, et support pour sa mise en oeuvre

Demandeur :

ESOR S.A.R.L.

Référence :

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 111(1)
CBE R. 45, 67, 86(4)
PCT R. 39(1)

Mot-clé :

"Recherche incomplète effectuée en vertu de la règle 45 CBE ou 39(1) PCT"

"Décision de rejet au titre de la règle 86(4) dans le cas de revendications modifiées qui en vertu de la règle 45 CBE ou 39(1) PCT n'ont pas fait l'objet de la recherche (mal fondée)"

Décisions citées :

G 0002/92

Exergue :

-



N° du recours : T 0613/99 - 3.2.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.1
du 30 août 1999

Requérant : ESOR S.A.R.L.
Creathiers
Place de l'Europe
F - 63300 Thiers (FR)

Mandataire : Chanet, Jacques
56, Av. de Royat
B.P. 27
F - 63401 Chamalières Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets remise à la poste le 18 janvier 1999 par laquelle la demande de brevet n° 94 918 898.1 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : M. Ceyte
J. Van Moer

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande internationale PCT/FR 94/00 679 (demande européenne 94 918 898.1) a été publiée sous le n° WO 94/29 179 (n° de publication européen : 0 760 786).
- II. L'Office européen des brevets a, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, estimé que l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande internationale portait sur des actions purement intellectuelles exclues de la brevetabilité.

En vertu de la règle 39(1) iii) PCT, elle n'a pas procédé à la recherche à l'égard de ces deux revendications et établi un rapport de recherche internationale sur les revendications 3 à 5 restantes.

- III. Dans son rapport d'examen préliminaire international, l'examineur de l'Office européen des brevets a confirmé que les revendications 1 et 2 portaient sur des actions purement intellectuelles exclues de la brevetabilité.
- IV. La Division d'examen ayant estimé dans une notification ultérieure que les revendications 1 et 2, compte-tenu des modifications qui y avaient été apportées, ne concernaient plus un objet exclu de la brevetabilité, le demandeur a en réponse déposé un nouveau jeu de revendications limité à ces deux seules revendications.
- V. Par décision remise à la poste le 18 janvier 1999, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet

européen.

Elle a exposé que les revendications 1 et 2 modifiées n'ayant pas fait l'objet de la recherche internationale ne sont pas recevables en vertu de la règle 86(4) CBE.

VI. Par télécopie en date du 15 mars 1999, le requérant (demandeur) a formé un recours contre cette décision et réglé simultanément la taxe correspondante.

Le mémoire motivé a été déposé le 16 avril 1999.

Le requérant sollicite l'annulation de la décision attaquée et le remboursement de la taxe de recours.

A l'appui de sa demande, il expose que la décision de rejet est mal fondée puisque la conduite à suivre par la Division d'examen dans une pareille situation était non pas de rejeter la demande de brevet mais d'inviter le demandeur à solliciter un nouveau rapport de recherche ou une recherche additionnelle.

VII. Les revendications 1 et 2 actuelles se lisent comme suit :

"1. Système interactif de gestion d'un parc de supports de marchandises, tels que palettes de transport, destinés à circuler sur un territoire entre un centre de stockage (3) et une destination (7), caractérisé en ce qu'il comprend :

- des moyens de mémoire (4), dits "puce", de type électronique de celles destinées à l'inscription et à la lecture à distance d'informations, équipant chacun des supports,

- un centre serveur localisé en un centre de gestion (1) et associé à des moyens télématiques, pour en premier lieu ordonner (a1) à partir du centre de gestion (1), à au moins l'un des centres de stockage (3) d'une pluralité de centres répartis sur ledit territoire, la livraison (a2) des supports en sa possession à au moins un utilisateur repéré (5), et pour en deuxième lieu pour collecter (b1), à partir du centre de gestion (1), des informations concernant (b2) au moins la destination subséquente (7) de chacun desdits supports livrés,

- des moyens mobiles de lecture hertzienne à courte distance de la puce électronique (4), pour identifier en un quelconque lieu du territoire l'un quelconque des supports livrés, et de ce fait pour les repérer (c1) en vue de les récupérer (c2) en ladite destination (7), à partir de l'un des centres de stockage (3) de ladite pluralité,

le centre serveur associé aux dits moyens télématiques formant en outre des moyens pour collecter (d) périodiquement à partir du centre de gestion, auprès de chacun des centres de stockage, les informations concernant le repérage et la récupération des supports livrés.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé :
en ce que les dits moyens mobiles de lecture hertzienne sont en outre des moyens d'inscription d'informations à distance de la puce électronique, pour, préalablement à l'envoi (b2) des supports en ladite destination (7), inscrire sur la puce électronique (4) des informations concernant les marchandises supportées en vue d'informer (e) l'utilisateur de la récupération des supports par les centres de stockage (3)."

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La Division d'examen a exposé que la règle 86(4) CBE est applicable en l'espèce dès lors que les revendications modifiées portent sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche internationale. Le demandeur ne saurait faire poursuivre l'examen de sa demande sur la base de revendications exclues de la recherche. Il est au contraire tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet s'il désire toujours le protéger.
 - 2.1 Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la règle 86(3) CBE autorise expressément le demandeur à modifier les revendications en réponse à la première notification, les modifications ultérieures étant subordonnées à l'autorisation de la Division d'examen.

Il est vrai que selon la règle 86(4) CBE les revendications modifiées ne doivent pas porter sur les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche. Mais pour dégager la portée de cette disposition introduite par décision du Conseil d'administration du 13 décembre 1994 (entrée en vigueur le 1er juin 1995, (JO OEB 1995, 9)) il convient de se référer au document préparatoire correspondant CA/12/94 en date du 30 août 1994. Il ressort de l'exposé des motifs que la règle 86(4) vise une situation particulière qui n'est nullement comparable au cas à trancher, dans laquelle :

- un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché ;

- ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et
- à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché.

La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être, selon ce document préparatoire, examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision G 2/92, (JO OEB 1993, 591) d'après lequel une invention doit, pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche.

2.2 L'objet énoncé à la règle 86(4), sur lequel ne doivent pas porter les revendications modifiées, est ainsi doublement déterminé :

- i) il ne doit pas avoir été soumis à la recherche, c'est-à-dire, ainsi que le montre le document préparatoire, ne pas avoir été revendiqué dans la demande initiale, et
- ii) il doit y avoir absence d'unité d'invention entre cet objet et l'objet revendiqué dans la demande initiale.

2.3 Dans le cas d'espèce, aucune des deux conditions visées ci-dessus n'est satisfaite :

L'examineur chargé de la recherche internationale a considéré que les revendications 1 et 2 portaient sur

une méthode purement intellectuelle à l'égard de laquelle il n'était pas tenu selon la règle 39(1)iii) PCT de procéder à la recherche. Il a en conséquence établi un rapport partiel de recherche internationale à l'égard des revendications 3 à 5 restantes et y a joint une déclaration précisant que les revendications 1 et 2 n'étaient pas conformes aux exigences prescrites au point qu'une recherche significative n'a pas pu être entreprise (règle 39(1)iii) PCT).

En réplique à une notification de la Division d'examen, le demandeur a reformulé les éléments de la revendication 1 qui avait été considérés comme des activités purement intellectuelles (telles que : ordonner la livraison, collecter des informations) en termes de moyens (centre serveur associé à des moyens télématiques pour ordonner la livraison et collecter des informations).

Il ne s'agit là que de modifications de pure forme qui ne modifient en rien la substance des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Il est par conséquent indéniable que l'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et a donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'a pu être entreprise, de sorte que la condition i) visée ci-dessus n'est pas remplie.

La deuxième condition ii) qui est également posée à la règle 86(4), à savoir l'absence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, n'est pas non plus satisfaite, puisque - ainsi qu'il vient d'être exposé - l'invention faisant l'objet des

revendications 1 et 2 de la présente demande est sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale.

2.4 La demande de brevet ne saurait être donc rejetée sur le fondement de la règle 86(4) CBE.

3. Les dispositions de la règle 39(1) PCT se retrouvent pour l'essentiel dans la règle 45 CBE qui vise le cas où "la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la Convention au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications". La Division de recherche peut, en vertu de cette règle, établir "un rapport partiel de recherche européenne".

Les Directives pour l'examen, B-III 4.2 c) et C-VI 8.5, fixent la conduite que doit tenir la Division d'examen dans une telle situation : une recherche européenne dite "additionnelle" peut être réalisée à la demande de la Division d'examen, dans le cas où celle-ci infirme une conclusion de la Division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche.

4. La Division d'examen a pris une décision fondée sur l'irrecevabilité des revendications modifiées et n'a pas, par conséquent, abordé la question de la brevetabilité. Dans un tel cas, l'affaire est, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, normalement renvoyée devant la Division d'examen pour la poursuite de l'examen. En conséquence, la Chambre décide, en exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'article 111(1) CBE, de renvoyer

l'affaire devant la première instance pour suite à donner.

5. La règle 67 prévoit que la taxe de recours est remboursée lorsqu'il est fait droit au recours et si le remboursement apparaît équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

Dans le cas d'espèce, une interprétation incorrecte d'une disposition du règlement d'exécution de la CBE, à savoir de la nouvelle règle 86(4) (entrée en vigueur le 1er juin 1995 (JO OEB 1995, 9)) ne saurait constituer un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour suite à donner.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier :

Le Président :

M. Maslin

F. Gumbel