

**Code de distribution interne :**

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

**Liste des données pour la décision  
du 19 novembre 2007**

**N° du recours :** W 0017/07 - 3.5.01

**N° de la demande :** PCT/FR2006/000170

**N° de la publication :** WO 2007/085707

**C.I.B. :** G06F 3/033

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Perfectionnements aux périphériques d'entrée pour ordinateur  
ou similaire

**Demandeur :**

Delattre, Eric

**Opposant :**

-

**Référence :**

Périphérique d'entrée / DELATTRE

**Normes juridiques appliquées :**

PCT Art. 17.3)a)  
PCT R. 13.1, 40.1, 40.2.c), 40.2.e)  
CBE Art. 154(3)  
CBE R. 105(3)

**Mot-clé :**

"Manque d'activité inventive de la revendication 1 - démontré  
par l'argumentation de l'ISA (non)"

"Unité de l'invention (oui)"

"Réserve formulée conformément à la règle 40.2.c) PCT  
justifiée (oui)"

"Remboursement des taxes de recherche additionnelles (oui)"

"Remboursement de la taxe de réserve (oui)"

**Décisions citées :**

W 0020/06

**Exergue :**

Voir point 5 des motifs de la décision



N° du recours : W 0017/07 - 3.5.01

Demande internationale n° PCT/FR2006/000170

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.5.01  
du 19 novembre 2007

**Déposant :** Delattre, Eric  
73 rue de Fives  
F-59650 Villeneuve d'Ascq (FR)

**Mandataire :** Parzy, Benjamin  
Cabinet Boettcher  
22, rue du Général Foy  
F-75008 Paris (FR)

**Décision attaquée :** Réserve formulée par le déposant à la règle 40.2c) du Traité de Coopération en matière de brevets à l'encontre de l'invitation (fixation de taxes additionnelles) de l'Office européen des brevets (administration chargée de la recherche internationale) du 28 décembre 2006.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** S. Steinbrener  
**Membres :** K. Bumès  
T. Bokor

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. La demande internationale PCT/FR2006/000170 a été déposée le 25 janvier 2006 et publiée le 2 août 2007, A1 : WO-A-2007/085707.

Dans le jeu de revendications 1 à 11, la seule revendication indépendante s'énonce comme suit :

"1. Périphérique d'entrée pour ordinateur ou similaire, comportant une partie mobile (6, 60) manipulée par l'opérateur et équipé de capteurs électriques (40, 41, 44, 47) aptes à générer des signaux électriques à destination de l'ordinateur en réponse à des mouvements de la partie mobile imposés par l'opérateur, caractérisé en ce que la partie mobile comprend une coque (6) reliée à une base (2) fixe au moyen d'une liaison cinématique agencée pour autoriser tout mouvement de la coque (6) par rapport à la base à l'exception d'un déplacement selon une direction sensiblement perpendiculaire à un plan d'appui de la base, la partie mobile comprenant en outre un carénage (60) qui est entraîné par la coque (6) et qui comporte une paroi latérale (63) qui s'étend de façon à empêcher toute intrusion sous la coque (6) quelque [sic] soit la position de celle-ci."

- II. En vertu de l'article 17.3)a) et la règle 40.1 du PCT, l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) pour cette demande a adressé au déposant une invitation (formulaire PCT/ISA/206, ISA = International Search Authority), en date du 28 décembre 2006, à payer quatre taxes de recherche additionnelles au motif que l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité

inventive à la lumière de

D1 : FR-A-2 858 072 et

D2 : GB-A-2 283 080,

et qu'il n'y a donc pas unité de l'invention (règle 13.1 PCT), *a posteriori*, entre cinq groupes de revendications (1+2+3; 1+4+5+6; 1+7; 1+8+9+11; 1+10).

Cette invitation était accompagnée d'une communication relative aux résultats d'une recherche internationale partielle portant sur le premier groupe de revendications. Au total, l'invitation et la communication ont mentionné cinq documents de l'état de la technique, D1 à D4 et "D10".

III. Le déposant a acquitté quatre taxes de recherche additionnelles dans le délai fixé par l'invitation tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2.c) PCT (télécopie datée du 24 janvier 2007). Dans les motifs fournis à l'appui de sa réserve, le déposant a argumenté que la combinaison des documents D1 et D2 ne conduit pas à l'objet de la revendication 1 et, en conséquence, que l'invention est unitaire.

IV. En date du 29 mars 2007, l'ACRI a invité le déposant à payer une taxe de réserve en vue d'un réexamen de la réserve (règle 40.2.e) PCT). Les motifs de cette invitation réitèrent les motifs fournis avec l'invitation à payer les taxes de recherche additionnelles.

Le même jour l'ACRI a transmis, conformément à la règle 44.1 PCT, au déposant une copie du rapport de recherche internationale (complète) et une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1

PCT. Ce rapport de recherche cite dix documents, y inclus les documents D1 à D4 et D10 qui ont été cités dans le rapport de recherche partielle. L'opinion écrite contient une déclaration positive concernant la nouveauté des revendications 1 à 11 et l'activité inventive de la revendication 3, mais déclare un manque d'activité inventive, et observe un manque de clarté, à l'égard de la revendication 1.

- V. Le déposant a payé la taxe de réserve par télécopie datée du 10 avril 2007 et a demandé à ce que la réserve soit examinée.

## **Motifs de la décision**

### 1. *Compétence de la chambre*

Selon l'article 154(3) de la CBE 1973, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'OEB en vertu de l'article 17.3)a) PCT. Si la taxe de réserve est acquittée en temps utile, la réserve est soumise à la chambre de recours pour décision (règle 105(3) CBE 1973). Vu la répartition des affaires pour l'année 2007, la chambre présente est donc compétente pour statuer sur la réserve (cf. la décision W 20/06, non publiée au JO OEB, points 1 à 9 des motifs).

Même après l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (13 décembre 2007), l'article 154(3) de la CBE 1973 continuera de s'appliquer aux demandes internationales pendantes à cette date (voir article 1, numéro 6 de la

Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000).

2. *Conditions formelles de la réserve*

Conformément à la règle 40.2.c) PCT, le déposant a joint à la réserve une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention.

La réserve formulée satisfait aussi aux conditions de la règle 40.1.iii) PCT puisque la taxe de réserve visée à la règle 40.2.e) a été acquittée en temps utile, à savoir dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à payer cette taxe.

3. *Concept inventif général*

Selon la règle 13.1 PCT, la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ("exigence d'unité de l'invention").

Etant donné que la revendication 1 est la seule revendication indépendante de la demande, cette revendication peut former le concept inventif général si elle implique une activité inventive.

L'ACRI a dénié une activité inventive à la revendication 1 au motif qu'une combinaison évidente

des antériorités D1 et D2 conduirait à un périphérique ayant les caractéristiques revendiquées.

La chambre ne suit pas ce raisonnement.

3.1 Il est vrai que D1 montre deux caractéristiques structurales du périphérique revendiqué, à savoir une coque ("4" à la figure 1 de D1; "6" à la figure 1 de A1) reliée de façon mobile à une base fixe ("2" à la figure 1 de D1 et A1).

3.2 D2 divulgue également un périphérique dont le boîtier consiste en deux parties, à savoir une coque ("3" aux figures 1 à 3 de D2) et une partie inférieure ("2" à la figure 1 de D2) qui comporte une paroi latérale qui s'étend (depuis le fond de la partie inférieure vers la coque, voir la figure 1 de D2) de façon à empêcher toute intrusion sous la coque quelle que soit la position de celle-ci.

On peut interpréter ladite partie inférieure de D2 soit comme une base fixe du périphérique (quand la partie inférieure est stationnaire et la coque est déplacée par rapport à la partie inférieure, voir D2, page 2, lignes 10 à 14 et 28 à 31), soit comme un carénage entraîné par la coque (quand le périphérique entier est déplacé par rapport au plan d'appui "10" à la figure 1 de D2).

3.3 Par contre, le périphérique selon la revendication 1 comprend un boîtier en trois éléments :

- a) une coque ("6" à la figure 1 de A1) mobile par rapport à
- b) une base (2) fixe, et



- c) un carénage (60) entraîné par la coque (6), par rapport à la base fixe, de façon à fermer la coque quelle que soit la position de celle-ci.

La chambre n'a pas de doute que le libellé de la revendication 1 permet une distinction claire entre le périphérique revendiqué et les périphériques selon D1 et D2. Un "carénage (60) qui est entraîné par la coque (6)" définit normalement un élément distinct de la coque. Même dans l'hypothèse que le carénage pourrait faire partie intégrale d'une coque étanche, il faudrait reconnaître que ni D1 ni D2 ne divulguent une telle coque qui est en même temps mobile par rapport à une base fixe du périphérique. La nouveauté du périphérique vis-à-vis de D1 et D2, constatée par l'ACRI, est donc confirmée par la chambre.

- 3.4 Bien que le périphérique selon la revendication 1 ait l'air simple, une combinaison de D1 et D2 ne conduit pas l'homme du métier à un périphérique dont le boîtier comprend une coque et un carénage mobiles par rapport à une base fixe, la coque entraînant le carénage de façon étanche.

Il est vrai que les deux documents D1 et D2 sont pertinents aux périphériques d'entrée (p. ex. aux souris) pour ordinateurs. En conséquence, l'homme du métier partant de l'état de la technique selon D1 prendra D2 en compte.

- 3.5 Quand D1 est considéré comme état de la technique le plus pertinent et point de départ, tel que proposé par l'ACRI et accepté par le déposant (voir la lettre du 24 janvier 2007), le problème technique à résoudre est

d'empêcher toute intrusion à la coque ("4" à la figure 1 de D1) quelle que soit la position de celle-ci (la coque 4 est mobile autour de la base 2 fixe qui repose sur un plan d'appui 10).

L'identification de ce problème ne relève pas d'activité inventive car il se présente, au plus tard, lors de l'utilisation pratique du périphérique qui n'est pas protégé contre un pincement des doigts du manipulateur et/ou l'intrusion de poussière et d'autres objets à la coque (4).

La chambre accepte aussi l'argument de l'ACRI que l'homme du métier reconnaît que le périphérique de D2 évite le problème d'intrusion grâce à un carénage agencé autour de la partie inférieure ("2" à la figure 1 de D2) de façon à fermer la fente entre celle-ci et la coque (3). L'homme du métier envisagerait donc de transférer cet aspect de D2 au périphérique de D1.

Cependant, un tel transfert évident le conduirait à élargir la base ("2" à la figure 1 de D1) et y attacher un carénage qui coopère avec la coque (4), ou il remplacerait la base (2) de D1 par la partie inférieure (2) de D2, afin de rendre la coque étanche. Par contre, la chambre n'est pas convaincue que l'homme du métier créerait un périphérique ayant deux bases. Le périphérique de D1 comprend déjà une base (2), et la partie inférieure (2) de D2 sert de base au périphérique de D2. L'homme du métier ne transférerait que l'aspect de D2 qui suffit pour étancher la coque (4) de D1. Toute idée d'intégrer la partie inférieure (2) de D2 comme deuxième base, mobile par rapport à la première base, dans le périphérique de D1 ressort d'une

analyse *ex post facto*. Quand deux documents portent sur une souris ayant un fond, la combinaison de ces documents ne suggère pas une souris à double fond.

- 3.6 Les arguments avancés par l'ACRI contre l'activité inventive de la revendication 1 ne convainquent donc pas la chambre.

Conformément aux dispositions de la règle 40.1 PCT, l'invitation à payer des taxes de recherche additionnelles doit préciser les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à la condition d'unité de l'invention. Etant donné que les raisons indiquées dans l'invitation ne suffisent pas pour confirmer la conclusion de l'ACRI, la chambre constate que le périphérique selon la revendication 1 implique une activité inventive par rapport à une combinaison des documents D1 et D2.

- 3.7 Il s'ensuit que la revendication 1 représente le concept inventif général requis par la règle 13.1 PCT puisque toutes les autres revendications, 2 à 11, se réfèrent à la revendication 1. Selon la règle 13.4 PCT il est permis d'inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention. Par conséquent, les revendications 1 à 11 ne manquent pas d'unité.

4. Pour les raisons données ci-dessus, la chambre est d'avis que l'invitation émise par l'ACRI à payer des taxes de recherche additionnelles n'était pas fondée.

La réserve formulée par le déposant est donc justifiée. Par conséquent, les taxes de recherche additionnelles et la taxe de réserve sont à rembourser (règle 40.2.c) et e) PCT).

5. *Remarques supplémentaires*

- 5.1 L'exigence d'unité de l'invention a pour but d'équilibrer l'usage des ressources de l'ACRI et le paiement de taxes de recherche. Même quand l'ACRI trouve plusieurs inventions dans la demande internationale, elle peut renoncer à solliciter le paiement de taxes de recherche additionnelles si les recherches peuvent être "effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle", voir le formulaire PCT/ISA/210 (Rapport de recherche internationale), cadre III "Observations", case 2.
- 5.2 En l'espèce, la chambre a l'impression que la demande internationale se focalise sur un sujet technique bien défini et limité, peu complexe, avec un nombre raisonnable de revendications dépendantes pour lesquelles l'effort d'une seule recherche semble suffisant. Cette notion est renforcée par l'observation suivante : Le rapport de recherche partielle et l'invitation à payer des taxes de recherche additionnelles citent cinq documents D1 à D4 et "D10", et le rapport de recherche complète indique dix documents, y inclus D1 à D4 et D10. La numérotation suggère que les cinq documents additionnels (dénotés D5

à D9 dans l'opinion écrite) étaient déjà trouvés lorsque le rapport de recherche partielle a été établi avec le document "D10".

- 5.3 Une objection pour défaut d'unité de l'invention ne devrait être soulevée que dans des cas clairs, le déposant ayant le bénéfice du doute (voir Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, texte en vigueur à partir du 25 mars 2004, chapitre 10.04). Surtout dans le cas d'une invention peu complexe, la chambre recommande d'éviter toute approche qui pourrait être ressentie comme formalisme double : argumentation peu réaliste au sujet de l'activité inventive de la revendication 1, et invitation à payer quatre taxes additionnelles détachée du but de cette exigence.

## **Dispositif**

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

Le remboursement des taxes de recherche additionnelles et de la taxe de réserve est ordonné.

Le greffier :

Le président :

R. Schumacher

S. Steinbrener