

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 11 août 2008**

N° du recours : W 0026/08 - 3.3.08

N° de la demande : PCT/FR 2007/001497

N° de la publication : WO 2008/031957

C.I.B. : C12N 5/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Méthode d'extraction et de sélection de cellules

Demandeur :

Celogos

Opposant :

-

Référence :

Sélection de cellules/CELOGOS

Normes juridiques appliquées :

PCT Art. 17(3)(a)

PCT R. 13.1, 13.2, 13.3, 40.1(i)(ii), 40.2(c)

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Unité d'invention (non)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : W 0026/08 - 3.3.08

Demande internationale n° PCT/FR 2007/001497

DECISION
de la Chambre de recours technique 3.3.08
du 11 août 2008

Déposant : Celogos
15, Rue Beranger
F-75003 Paris (FR)

Mandataire : Pochart, François
Cabinet Hirsch - Pochart & Associés
58, avenue Marceau
F-75008 Paris (FR)

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 de l'Office européen des brevets (administration chargée de la recherche internationale) datée du 26 février 2008 à payer des taxes additionnelles.

Composition de la Chambre :

Président : L. Galligani
Membres : T. J. H. Mennessier
T. Bokor

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet internationale N° PCT/FR2007/001497 publiée avec le N° WO 2008/031957 et ayant le titre "Méthode d'extraction et de sélection de cellules" a été déposée le 14 septembre 2007 avec 44 revendications.

La revendication 1 se lit :

"1. Un procédé de sélection de cellules comprenant au moins une étape au moins partiellement combinée de digestion enzymatique et de sélection en culture."

Les revendications 2 à 16 sont sous la dépendance de la revendication 1 et visent des modes de réalisation particuliers de son procédé.

La revendication 17 se lit :

"17. Un procédé de sélection de cellules musculaires par conservation en présence d'un composé choisi dans le groupe consistant en les sucres, la [sic] tréhalose, la glycine, le HES (hydroxyethyl starch), le glycerol et l'arbutin."

Les revendications 18 à 23 sont sous la dépendance de la revendication 17 et visent des modes de réalisation particuliers de son procédé.

La revendication 24 se lit :

"24. Cellules susceptibles d'être obtenues par les procédés de sélection de cellules des revendications précédentes."

La revendication 25, bien que rédigée sous la forme d'une revendication indépendante, se comprend comme une revendication qui est sous la dépendance de la revendication 24 dont elle vise l'un des modes de réalisation particuliers, à savoir des cellules musculaires.

La revendication 26 se lit :

"Cellules musculaires susceptibles d'être obtenues par les procédés de sélection de cellules selon l'une des revendications précédentes pour leur utilisation en thérapie cellulaire."

Les revendications 27 à 31 sont sous la dépendance de la revendication 26 et visent des modes de réalisation particuliers de sa première application médicale.

Les revendication 32 et 33 se lisent :

"32. Un milieu de culture substantiellement dépourvu d'insuline comprenant au moins de la dexaméthasone, du sélénium, et un ou plusieurs composés choisis dans le groupe consistant en l'acide ascorbique-2-phosphate, l'acide ascorbique et leurs mélanges."

"33. Un milieu de culture comprenant au moins de la dexaméthasone, du sélénium, de l'acide ascorbique-2-phosphate et de l'acide ascorbique."

Les revendications 34 à 38 sont sous la dépendance de l'une et/ou l'autre des revendications 32 et 33 et

visent des modes de réalisation particuliers de leurs milieux de culture.

La revendication 39 se lit :

"39. Un milieu de conservation cellulaire comprenant du tréhalose et du DMSO."

Les revendications 40 à 44 sont sous la dépendance de la revendication 39 et visent des modes de réalisation particuliers de son milieu de conservation cellulaire.

II. Le 26 février 2008, l'Office Européen des Brevets (OEB), agissant en tant qu'Administration chargée de la recherche internationale (ISA) conformément à l'article 16 PCT et à l'article 154 CBE 1973, a informé le déposant que la demande internationale ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'exposée dans les règles 13.1, 13.2 et 13.3 PCT, et l'a invité à payer, dans le délai d'un mois, trois taxes additionnelles, conformément à l'article 17(3)(a) et la règle 40.1(i)(ii) PCT.

III. Dans une annexe à l'invitation à payer des taxes additionnelles, l'ISA a distingué quatre groupes d'inventions ne formant pas entre eux un seul concept inventif général, exposé les motifs servant de base à sa conclusion d'un manque d'unité d'invention à l'égard de ces groupes, et présenté les résultats d'une recherche internationale partielle réalisée pour le premier des groupes d'inventions mentionnés (groupe 1). Les quatre groupes d'inventions ont été définis de la manière suivante, du premier au quatrième :

- "1. revendications: 1-16 (complètement), 24-31
partiellement

Un procédé de sélection de cellules comprenant au moins une étape au moins partiellement combinée de digestion enzymatique et de sélection en culture, et cellules susceptibles d'être obtenues par ce procédé.

2. revendications: 17-23 complètement, 24-31
partiellement

Un procédé de sélection de cellules musculaires par conservation en présence d'un composé choisi dans le groupe consistant en les sucres, la [sic] tréhalose, la glycine, le HES, le glycérol et l'arbutin, et cellules susceptibles d'être obtenues par ce procédé.

3. revendications: 32-38 complètement

Milieu de culture substantiellement dépourvu d'insuline comprenant au moins de la dexaméthasone, du sélénium et un ou plusieurs composés choisis dans le groupe consistant en l'acide ascorbique-2-phosphate, l'acide ascorbique et leurs mélanges.

4. revendications: 39-44 complètement

Milieu de conservation cellulaire comprenant du tréhalose et du DMSO."

- IV. Le déposant a également été informé que, conformément à la règle 40.2(c) PCT, toute taxe additionnelle pouvait être payée sous réserve, c'est-à-dire accompagnée d'une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande

internationale remplissait la condition d'unité de l'invention et que le montant des taxes additionnelles demandées était excessif.

- V. Par une lettre en date du 20 mars 2008, le déposant a demandé qu'il soit procédé au paiement des trois taxes additionnelles de recherche requises par l'ISA par le débit de son compte de dépôt. La lettre était accompagnée d'une déclaration motivée destinée à démontrer qu'il y avait lieu de ne distinguer que deux groupes d'inventions, constitués l'un du rassemblement des premier (revendications 1 à 16 et 24 à 31 (partiellement)) et troisième (revendications 32 à 38) groupes d'inventions, et l'autre du rassemblement des second (revendications 17 à 23, 24 à 31 (partiellement)) et quatrième (revendications 39 à 44) groupes d'inventions. Le paiement a été fait sous réserve, le remboursement de deux des trois taxes additionnelles payées étant demandé.
- VI. Le 21 mars 2008, l'OEB a débité le compte de dépôt du déposant d'un montant correspondant aux trois taxes additionnelles de recherche.
- VII. Le 8 mai 2008, le déposant a été notifié qu'au vu de la réserve qu'il avait formulée, l'ISA avait effectué un réexamen des motifs. Il était indiqué à la fin de l'annexe accompagnant la notification que :
- "En conclusion, l'instance de réexamen a, sur la base des motifs invoqués, jugé la réserve comme partiellement justifiée.
- Elle ordonne le remboursement d'une seule taxe additionnelle correspondant à l'invention 3.

Elle estime cependant que l'invitation à payer des taxes additionnelles pour les inventions 1,2,4 est justifiée."

- VIII. Dans sa notification, l'ISA, observant qu'un milieu de conservation cellulaire contenant du tréhalose et du DMSO avait été décrit dans les documents de l'art antérieur D3 (WO 2004/055174, publié le 1er juillet 2004 ; voir page 10, lignes 7 à 22) et D5 (Gillian M. Beattie et al., Diabetes, Vol. 46, March 1997, Pages 519 to 523 ; voir le résumé en page 519), a déduit de cette divulgation qu'un milieu de conservation cellulaire contenant du tréhalose et du DMSO, caractéristique du quatrième groupe d'inventions, ne pouvait être spécifique du procédé caractéristique du second groupe d'inventions. Par contre, l'ISA a considéré que, n'étant pas antériorisé par les documents cités dans le rapport de recherche, le milieu de culture caractéristique du troisième groupe d'inventions était spécifique du procédé caractéristique du premier groupe d'inventions et pouvait, par conséquent, s'y rattacher.
- IX. Dans la même notification, le déposant a été aussi invité à payer une taxe de réserve pour l'examen de sa réserve, étant donné qu'un examen préalable du bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles avait abouti au maintien de l'obligation de payer deux taxes additionnelles parce que l'invitation était en partie justifiée.
- X. Par une lettre en date du 27 mai 2008, le déposant a demandé qu'il soit procédé au paiement de la taxe de réserve par le débit de son compte de dépôt.

- XI. Le 27 mai 2008, l'OEB a débité le compte de dépôt du déposant d'un montant correspondant à la taxe de réserve.
- XII. Par une notification en date du 13 juin 2008, le déposant a été informé que sa réserve avait été déferée à la chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Dans la déclaration motivée accompagnant la lettre du 20 mars 2008, le déposant a reconnu un manque d'unité d'invention et s'est efforcé de faire valoir que l'on pouvait distinguer deux groupes d'inventions, l'un correspondant à la réunion des premier et troisième groupes d'inventions (voir section III ci-dessus), par incorporation au premier groupe, constitué des revendications 1 à 16 et 24 à 31 (partiellement), des revendications 32 à 38 constitutives du troisième groupe, et l'autre correspondant à la réunion des second et quatrième groupes d'invention (voir section III ci-dessus), par incorporation au deuxième groupe, constitué des revendications 17 à 23 et 24 à 31 (partiellement), des revendications 39 à 44 constitutives du quatrième groupe.
2. Dans l'annexe à sa notification du 8 mai 2008, l'ISA a accepté le point de vue défendu par le déposant en ce qui concerne les revendications 32 à 38 (troisième groupe d'inventions). En conséquence, l'ISA a ordonné le remboursement d'une seule taxe additionnelle, précisément celle dont le paiement avait été demandé pour le troisième groupe d'inventions. Or, la réserve concernant la taxe additionnelle pour le troisième

groupe d'inventions ne fait pas l'objet de cette décision.

3. Dans la même annexe, l'ISA a par contre maintenu ses conclusions initiales concernant les revendications 39 à 44 (quatrième groupe d'inventions), considérant que le milieu de conservation caractéristique du quatrième groupe d'inventions ne pouvait pas être spécifique du procédé caractéristique du second groupe d'inventions, puisqu'un tel milieu était connu dans l'art antérieur représenté par les documents D3 et D5 (voir section VIII, *supra*). En conséquence de son analyse, l'ISA a considéré que le remboursement d'une taxe additionnelle correspondant au quatrième groupe d'inventions ne pouvait pas être ordonné.
4. La question à trancher par la chambre est donc celle de la vérification de l'existence d'un lien inventif entre les deuxième et quatrième groupes d'inventions, comme l'affirme le déposant.
5. Le milieu de conservation cellulaire objet de la revendication 39, première revendication du quatrième groupe d'inventions et dont dépendent les cinq autres revendications dudit groupe, se caractérise uniquement en ce qu'il contient du tréhalose **et** du DMSO.
6. Il s'agit donc de s'assurer si cette unique caractéristique technique participe à la contribution à l'état de la technique apportée par l'invention visée par la revendication 17, première revendication du second groupe d'inventions dont dépendent ou à laquelle se rattachent les autres revendications dudit groupe.

7. Il apparaît que le DMSO n'est en aucune manière l'un des composés qui permettent d'obtenir l'effet technique recherché par la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 17. En effet, ce procédé requiert la présence d'un composé choisi parmi les sucres, le tréhalose, le glycine, le HES, le glycerol et l'arbutin. Certes, d'une manière optionnelle, le tréhalose est le composé choisi, mais en aucun cas, il n'est associé à du DMSO. Lorsque du tréhalose est utilisé, l'effet technique recherché doit être obtenu du seul fait de l'utilisation de ce composé en l'absence de tout autre, *a fortiori* en l'absence de DMSO. La présence simultanée de tréhalose et de DMSO, la seule caractéristique technique du milieu selon la revendication 39, n'est donc pas un élément technique particulier déterminant, au sens de la règle 13.2 PCT, en ce qui concerne le procédé selon la revendication 17, une contribution à l'état de la technique.

8. Cette analyse trouve une confirmation dans la simple constatation que l'effet de synergie en matière de cryoprotection cellulaire résultant de l'utilisation combinée de tréhalose et de DMSO était connu de l'homme du métier (voir en particulier le dernier paragraphe du résumé page 519 du document D5), une divulgation qui dénie à l'invention selon la revendication 39 une quelconque contribution à l'état de la technique.

9. Il s'en suit que les revendications 39 à 44 et les revendications 17 à 23 additionnées des revendications 24 à 31 (partiellement) ne relèvent pas d'un seul et même concept inventif. Les revendications 39 à 44 constituent par elles-mêmes un groupe d'inventions individualisé.

10. La distinction par l'ISA de trois groupes d'inventions ne formant pas entre eux un seul concept inventif général est donc confirmée par la chambre.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La réserve est rejetée.

La greffière

Le président



G. Rauh



L. Galligani

IL.M

1723.D

