

FW0001.97

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 15 novembre 1997**

**W 1/97 - 3.3.4**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U.M. Kinkeldey

Membres : F.L.B. Davison-Brunel

R. Teschemacher

**Déposant : PROMEGA CORPORATION**

**Référence : loci répété en tandem/PROMEGA**

**Article : 17(3) a) PCT**

**Règle : 13, 40 PCT**

**Mot-clé : "Manque d'unité" - "Invitations multiples à payer des taxes de recherche"**

*Sommaire*

*Lorsqu'elle invite un déposant à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale doit identifier les différentes inventions et indiquer le montant à payer. Le rapport de recherche doit couvrir les différentes inventions qui ont été identifiées dans cette invitation et ont donné lieu au paiement de taxes additionnelles. Le PCT ne peut être invoqué comme base juridique pour*

*l'envoi d'invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche.*

### **Exposé des faits et conclusions**

I. La déposante a déposé la demande de brevet internationale PCT/US95/12608 comportant 25 revendications. Les revendications 1, 23 et 24 s'énonçaient comme suit :

"1. Méthode pour déterminer simultanément les allèles présents en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, consistant à :

a. obtenir au moins un échantillon d'ADN à analyser, cet échantillon ayant au moins deux loci pouvant être amplifiés conjointement;

b. amplifier les séquences courtes répétées en tandem de l'échantillon d'ADN;

c. évaluer les fragments amplifiés pour déterminer les allèles présents en chaque locus amplifié au sein de l'échantillon d'ADN."

"23. Méthode pour déterminer simultanément les allèles présents en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, consistant à :

a. identifier une série appropriée de loci et d'amorces fournissant des allèles qui ne se recouvrent pas ;

b. obtenir au moins un échantillon d'ADN à analyser, cet échantillon ayant au moins deux loci pouvant être amplifiés conjointement ;

c. amplifier les séquences courtes répétées en tandem de l'échantillon d'ADN ;

d. évaluer les fragments amplifiés pour déterminer les allèles présents en chaque

locus amplifié au sein de l'échantillon d'ADN."

"24. Kit pour analyser simultanément des séquences courtes répétées en tandem en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, comprenant :

a. un récipient contenant des paires d'amorces sous forme d'oligonucléotides pour chacun des loci spécifiés;

b. un mode d'emploi."

Les revendications 2 à 6, 9, 10, 14, qui dépendaient directement de la revendication 1, portaient sur certains modes de réalisation des loci. Les revendications 7 et 8 dépendaient directement ou indirectement de la revendication 6 et portaient sur certains modes de réalisation des amorces. Les revendications 11-12, 13 et 16 dépendaient directement ou indirectement de la revendication 10 et portaient sur certains modes de réalisation des amorces. Les revendications 15 et 17 à 22, qui dépendaient directement de la revendication 1, portaient sur certaines caractéristiques de la méthode. La revendication 25 était dépendante de la revendication 24 et portait sur certains modes de réalisation des amorces.

II. Le 20 mars 1996, l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), a envoyé à la déposante une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche en application de l'article 17(3)a) et de la règle 40.1 PCT.

Dans l'invitation, l'ISA faisait remarquer que le problème qu'entendait résoudre la présente demande consistait à trouver d'autres méthodes pour déterminer simultanément les allèles STR d'une pluralité de groupes de loci STR. La solution proposée consistait à utiliser simultanément des combinaisons multiples d'amorces correspondant aux différents loci.

La détermination simultanée d'allèles de loci multiples STR (y compris de groupes de loci contenant un des loci revendiqués) au moyen de combinaisons d'amorces avait déjà été effectuée auparavant, par exemple dans Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 194, 175-179. Il n'existait pas d'élément technique particulier commun aux amorces revendiquées en l'espèce. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

L'ISA a subdivisé l'invention en deux groupes d'inventions :

1. Les revendications 1, 6 à 8, 10 à 13, 15, 17 à 24 (en totalité), 2 à 4, 16 et 25 (en partie) :

Méthode pour déterminer simultanément les allèles constitués de séquences courtes répétées en tandem (STR) à partir de loci multiples en général et pour les groupes contenant en particulier au moins les loci HUMCSF1PO, et amorces et kits utilisés dans le cadre de ladite méthode.

2. Les revendications 5, 9 et 14 (en totalité), 2 à 4, 16 et 25 (en partie) :

Méthode pour déterminer simultanément les allèles constitués de séquences courtes répétées en tandem (STR) à partir de loci multiples pour des groupes de loci ne contenant pas le HUMCSF1PO, et kits pour utiliser ladite méthode.

L'ISA a en outre fait observer que ce deuxième jeu de revendications contenait une pluralité de différents groupes de loci devant être testés simultanément, et par conséquent une pluralité d'autres inventions, mais elle s'est déclarée incapable de subdiviser davantage ce groupe d'inventions, laissant à la déposante le soin de le faire.

III. La déposante a acquitté la taxe additionnelle sous réserve en vertu de la règle 40.2c) PCT. Les arguments qu'elle a avancés à l'appui de cette réserve étaient les suivants :

Tous les loci revendiqués étaient de nature similaire du fait qu'ils appartenaient tous à une classe de composés chimiques reconnue dans l'état de la technique, celle des loci STR, lesquels ont pour propriété structurelle commune d'avoir une séquence courte répétée en tandem. L'élément technique particulier qui leur était commun était leur capacité commune à produire lors de l'électrophorèse en gel des bandes discernables qui ne se chevauchent pas.

IV. Le 22 juillet 1996, l'instance de réexamen de l'ISA a confirmé que l'invention manquait d'unité et a invité la déposante à payer une taxe de réserve.

V. Le même jour, l'ISA a envoyé à la déposante une autre invitation à payer une taxe de recherche additionnelle, l'invention étant alors subdivisée en trois groupes d'inventions.

VI. Le 21 août 1996, la déposante a payé la taxe de recherche et la taxe de réserve comme il lui avait été demandé.

VII. Le 12 novembre 1996, l'ISA a envoyé à la déposante une autre invitation à payer six taxes de recherche additionnelles, l'invention étant alors subdivisée en neuf groupes d'inventions.

VIII. Une autre taxe de recherche additionnelle a été payée par la déposante.

## Motifs de la décision

### La réserve

1. La réserve est recevable

2. 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. Comme la Grande Chambre l'a affirmé dans la décision G 1/89 (JO OEB 1991, 155), l'ISA est en droit de soulever à posteriori une objection pour défaut d'unité de l'invention, c'est-à-dire après avoir pris en considération l'état de la technique. Une objection de ce type ne peut se fonder que sur un avis provisoire formulé au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, avis qui ne lie en aucune manière les administrations qui auront par la suite à effectuer l'examen quant au fond de la demande (cf. point 8.1 des motifs de la décision).

3. Dans son invitation à payer une taxe additionnelle, l'ISA fait valoir que le document Am.J.Hum. Genet., vol. 55, 1994, 175-189 faisait obstacle à la nouveauté de l'objet des revendications 1 et 2.

4. Cette antériorité divulguait l'évaluation de 13 loci STR en vue d'une utilisation dans des applications relatives à l'identification de personnes. A la page 176, il est écrit que "des séries standards de trois loci ont fait l'objet d'une analyse de routine dans des réactions triplexes équilibrées. Les concentrations des triplexes équilibrés ont été déterminées expérimentalement". Les loci sont choisis dans un groupe comprenant HUM13A01 et HUMFESPS. Une combinaison préférée de trois loci à tester sera constituée d'au moins HUMCSF1PO et HUMTH01, avec un troisième locus.

5. Après avoir procédé à un examen provisoire de la nouveauté des revendications 1, 2 et 3, la Chambre arrive à la conclusion, compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus, que la méthode selon la revendication 1, ainsi que son utilisation avec le HUM13A01 et HUMFESPS dans la revendication 2, et avec la combinaison d'au moins HUMCSF1PO et HUMTH01 dans la revendication 3, étaient déjà connues à la date de dépôt.

6. Au termes de la règle 13.2 PCT, l'exigence d'unité de l'invention n'est observée que s'il existe entre les inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, **par rapport à l'état de la technique**. (C'est la Chambre qui souligne.)

7. Dans la déclaration motivée accompagnant la réserve, la déposante a fait valoir que les exigences en matière d'unité de l'invention étaient observées, car les loci revendiqués constituaient un "groupement de type Markush", dans lequel tous les membres du groupe ont en commun un élément technique particulier, à savoir qu'ils produisent lors de l'électrophorèse en gel des bandes discernables qui ne se chevauchent pas.

8. Comme la Chambre l'a indiqué au point 4, la méthode revendiquée et son utilisation en vue d'évaluer certains loci selon la revendication 2 ainsi que la combinaison de ces loci selon la revendication 3 ont déjà été divulguées dans le document (1). Par conséquent, quel que soit l'élément technique commun aux loci revendiqués, cet élément ne peut être considéré comme un "élément technique particulier" au sens de la règle 13.2 PCT, car il n'apporte aucune contribution par rapport à l'état de la technique.

9. Par conséquent, eu égard aux faits et aux conclusions consignés dans le dossier à ce stade de la procédure, il doit être conclu au défaut d'unité a posteriori de l'invention.

**Invitations à payer des taxes de recherche additionnelles, en date du 22 juillet 1996 et du 12 novembre 1996**

10. Pendant la procédure en instance relative à la réserve formulée par la déposante au sujet de la première invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, l'ISA a envoyé une deuxième et une troisième invitations à payer d'autres taxes additionnelles pour la recherche. Ces invitations ne sont valables que si les dispositions existant en la matière constituent une base juridique pour l'envoi d'invitations supplémentaires. Or, la Chambre constate que cette base juridique n'existe pas.

11. Bien que l'article 17(3)a) et la règle 40 PCT ne portent pas explicitement sur la question de savoir s'il est possible d'envoyer à un déposant toute une série d'invitations successives, ce problème est abordé dans les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT (Gazette du PCT 1992, 14025), lesquelles lient l'OEB agissant en qualité d'ISA en vertu de l'article 2 de l'accord du 7 octobre 1987 entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT (JO OEB 1987, 515; pour ce qui est de la question de savoir si ces Directives lient également les chambres de recours, cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155, point 6 des motifs). Aux termes de la deuxième phrase du point 2 du chapitre VII des Directives précitées, l'invitation à payer des taxes additionnelles doit "différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer". Cette disposition est à rapprocher de celle qui prévoit que le rapport de recherche doit être établi pour les parties de la demande internationale se rapportant aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées (même paragraphe, vers la fin), ce qui veut dire que le rapport de recherche internationale doit être établi pour les différentes inventions qui ont été



identifiées dans l'invitation et pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées. Il est exclu dans ce système que l'on puisse distinguer d'autres inventions un stade ultérieur de la procédure en vue de percevoir d'autres taxes additionnelles pour la recherche. Dans les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, il est rappelé expressément que les conditions générales précitées alent aussi pour le cas où l'absence d'unité est constatée a posteriori (chapitre VII, 10), et il est même précisé encore plus clairement que le nombre de taxes additionnelles à payer pour la recherche doit être indiqué.

12. Si l'ISA est tenue d'identifier dans la première et unique invitation les diverses inventions pour lesquelles le déposant doit payer des taxes additionnelles afin de recevoir un rapport de recherche complet, c'est pour que le déposant puisse décider en connaissance de cause s'il a intérêt à payer ces taxes additionnelles. Pour ce faire, il doit savoir ce qu'il obtient en échange du paiement de ces taxes.

13. Certes, tant que la recherche n'est pas terminée, il peut arriver que l'ISA ne dispose pas de tous les éléments pour évaluer sous tous ses aspects l'unité de l'invention. Dans le cadre de la recherche, l'unité de l'invention ne peut de toute façon être évaluée qu'à titre provisoire puisque l'ISA n'est pas compétente pour l'examen quant au fond et que la perception de taxes additionnelles ne doit avoir lieu que si la situation est claire (cf. décision G 1/89, citée ci-dessus, point 8 des motifs). Il ne peut manifestement être considéré que la situation est claire si l'ISA, ayant déjà effectué une recherche sur une partie de l'invention, n'est toujours pas en mesure d'identifier plusieurs inventions distinctes.

14. Dans le système actuel institué par le PCT, il n'est pas possible de se fonder sur les résultats finals de la recherche pour réclamer des taxes additionnelles. Au contraire, l'invitation à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche doit être envoyée avant que le rapport de recherche ne soit établi. Les résultats de la recherche effectuée pour les parties de la demande internationale pour lesquelles

des taxes ont été payées peuvent ainsi faire naître a posteriori des objections concernant le défaut d'unité qui n'avaient pas été soulevées dans une invitation antérieure à payer des taxes additionnelles pour la recherche. En outre, l'ISA est tenue d'établir le rapport de recherche internationale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche ou de neuf mois à compter de la date de priorité (règle 42.1 PCT), ce qui, la plupart du temps, ne laisse pas le temps d'envoyer des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche établies sur la base des résultats de la recherche à la date d'envoi de chaque invitation.

15. La présente affaire montre que lorsqu'il est envoyé des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche, la question de l'unité de l'invention se voit examinée en même temps par trois instances : la chambre de recours peut avoir à décider du bien-fondé de la réserve émise à propos de la première invitation, tandis que l'instance de réexamen de l'ISA doit examiner une deuxième réserve formulée à l'encontre de la deuxième invitation et que la division de la recherche continue d'envoyer d'autres invitations à payer eu égard aux résultats de la recherche obtenus entre-temps. La situation ainsi créée va à l'encontre des principes de base du droit procédural qui sont également applicables à la procédure de réserve (cf. décision W 53/91, en date du 19 février 1992, non publiée). Une fois qu'une réserve a été formulée, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne reste compétente que pour vérifier au préalable si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée (règle 40.2e) PCT), mais n'a pas le droit de soulever la question du défaut d'unité une deuxième fois ou plusieurs fois au cours de la même procédure de recherche, si l'on veut que soit respecté le droit d'une partie d'obtenir qu'il soit statué sur une seule et même affaire dans le cadre d'une seule procédure, sans devoir dans une même affaire engager plusieurs procédures pour pouvoir obtenir réparation. En outre, soulever plusieurs fois la question du défaut d'unité reviendrait à négliger le fait que la décision que la chambre de recours prendra au sujet de la réserve pourra aller à l'encontre des constatations ultérieures au sujet du défaut

d'unité.

16. L'ISA peut juger bon, comme dans la présente affaire, de s'adresser au déposant pour l'inviter à proposer comment il regrouperait diverses inventions. Mais il ressort des considérations qui précèdent qu'elle ne peut le faire qu'avant l'envoi de l'invitation au titre de la règle 40 PCT. Lorsqu'elle envoie cette invitation, l'ISA doit avoir déterminé quelles sont les différentes inventions pour lesquelles il y a lieu de réclamer des taxes additionnelles pour la recherche.

### **Dispositif**

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

1. La réserve est rejetée.
2. Les taxes additionnelles pour la recherche acquittées à la suite des invitations à payer envoyées par l'ISA le 22 juillet 1996 et le 12 novembre 1996 sont remboursées.