

FW00096.99-003676468

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du
7 avril 2000**

W 6/99 - 3.3.2

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : U. Oswald
R. E. Teschemacher

Demandeur : N. N.

Référence : Rayonnement NIR II

Article : 154(3) CBE

Article : 19(1), 33(2), 34(2)b), c), 34(3)a) PCT

Règle : 13, 40(2)e), 66.2a), b), c), 68.1, 68.2, 68.3c), e) PCT

**Mot-clé : "Lorsqu'une objection d'absence d'unité de l'invention est soulevée
"a posteriori" dans le cadre de l'examen préliminaire international, il y a lieu
d'établir une première opinion écrite selon la règle 66 PCT et de prendre en
considération la réponse du demandeur avant d'émettre une invitation au titre
de l'article 34(3) PCT"**

Sommaire

*En vertu des Directives concernant l'examen préliminaire international, qui
s'imposent à l'OEB, l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT ne peut être envoyée*

qu'après que le demandeur a répondu à la première opinion et si cette réponse ne lève pas l'objection d'absence d'unité de l'invention qui a été soulevée a posteriori par l'IPEA dans ladite opinion. Le souci d'accélérer la procédure en émettant simultanément la première opinion et l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT ne saurait justifier que l'on s'écarte de la procédure prescrite dans l'intérêt du demandeur, ni remédier à l'absence d'au moins une première opinion écrite selon la règle 66.2 PCT avant l'établissement de l'invitation au titre de l'article 34(3)a) PCT ensemble la règle 68.2 PCT.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande internationale PCT/DE 97 ..., qui porte le numéro de publication internationale WO 98, a pour date de dépôt international le 29 octobre 1997.

La revendication 1 de cette demande s'énonce comme suit :

"Composés de formule générale I

....

dans lesquels F est une molécule-signal de colorant ..."

II. Au cours de la procédure de recherche qui a précédé l'examen préliminaire, l'Office européen des brevets (OEB), agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), avait notifié au demandeur, le 22 mai 1998, que la demande internationale comprenait cinq inventions et l'avait invité à payer quatre taxes additionnelles pour la recherche conformément à l'article 17(3)a) PCT et à la règle 40.1 PCT. Le demandeur a payé sous réserve toutes les taxes additionnelles le 29 mai 1998 et acquitté la taxe de réserve le 7 septembre 1998.

III. Dans "l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles" en date du 2 septembre 1998 qu'il a émise dans le cadre de l'article 34(3)a) PCT et

de la règle 68.2 PCT, l'Office européen des brevets, agissant en qualité "d'administration chargée de l'examen préliminaire international" (IPEA), a informé le demandeur qu'à son avis, la demande internationale revendiquait cinq inventions et qu'en conséquence, comme exposé, il y avait lieu de limiter les revendications ou d'acquitter quatre taxes additionnelles pour l'examen, d'un montant total de 12 000 DM.

L'IPEA a expliqué à ce propos que dans sa forme la plus large, le problème à la base de la demande pouvait être considéré comme consistant à fournir des composés pour le diagnostic à infrarouges proches de la maladie d'Alzheimer.

Le seul point commun aux différentes solutions apportées à ce problème par les composés de formule générale I revendiqués dans la demande consistait, semble-t-il, uniquement à utiliser des colorants F dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en sélectionnant la protéine

Or, étant donné que l'état de la technique décrivait déjà dans l'antériorité (1) :, on savait qu'il était possible d'utiliser des colorants dans le diagnostic à infrarouges proches de la maladie d'Alzheimer par sélection de la protéine ...

Ce seul point commun aux solutions ne pouvait donc plus être considéré comme un élément technique particulier au sens de la règle 13 PCT. Aucun autre élément technique n'établissant, en tant qu'élément particulier, une relation technique entre les inventions, il n'était pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prévue à la règle 13 PCT.

Afin de limiter raisonnablement le nombre des solutions à la base de l'ensemble des différentes inventions possibles, il convenait de réunir les composés à prendre en considération en différents groupes, dans lesquels F représentait

IV. Le 3 septembre 1998, le demandeur a acquitté sous réserve toutes les taxes additionnelles exigées, en alléguant notamment à l'appui de sa réserve qu' *"il y a unité de l'invention dès lors que le problème qui la sous-tend présente une unité"*, ce

qui, selon lui, était le cas en l'espèce. Le choix des colorants F a pour effet de mettre en évidence un groupe d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT.

Conformément à la description de l'invention, notamment de la page 5, paragraphe 4 à la page 6, paragraphe 1, ainsi qu'à la page 17, paragraphes 2 et 3, "F" est configuré de telle manière qu'il existe une relation technique portant sur les éléments techniques particuliers correspondants, comme le requiert la règle 13.2 PCT. Par ailleurs, les revendications dépendantes sont recevables conformément à la règle 13.4 PCT, même si les caractéristiques d'une revendication dépendante peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention indépendante.

V. Le 23 octobre 1998, l'IPEA a notifié au demandeur, dans le cadre de la règle 68.3e) PCT, le résultat du réexamen de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour l'examen, à savoir qu'il y avait lieu de maintenir l'objection d'absence d'unité, et l'a invité à payer dans un délai d'un mois une taxe de réserve de 2000 DM en vue d'un nouvel examen de la réserve.

Dans les motifs, il est expliqué que, comme l'a exposé le demandeur, le problème à la base de l'ensemble des solutions revendiquées pouvait certes être considéré comme présentant une unité, mais que la fraction de colorant "F" pour le colorant ..., qui est commune à toutes les variantes revendiquées, était déjà connue grâce à l'antériorité (1) pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et que l'IPEA avait donc constaté à juste titre que la partie moléculaire F, en tant que molécule-signal de colorant dans sa forme générale, ne constituait pas un élément particulier au sens de la règle 13.2 PCT. Dans ces circonstances, la "configuration de F" invoquée par le demandeur ne pouvait pas être considérée comme un élément particulier au sens de la règle 13.2 PCT.

VI. La taxe de réserve a été acquittée par lettre reçue le 27 octobre 1998.

VII. Le 23 octobre 1998, l'IPEA a également notifié au demandeur, dans une première opinion écrite émise conformément à la règle 66 PCT que le contenu de

l'antériorité (1) détruisait la nouveauté de l'objet revendiqué dans la demande internationale et que de ce fait, la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 33.2 PCT. Dans cette opinion, l'IPEA s'est également prononcée sur la question de l'activité inventive.

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 154(3) CBE, les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont compétentes, en tant qu'autorité supérieure compétente au sens de la règle 68.3c) PCT, pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre d'une taxe additionnelle exigée pour l'examen international par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34(3)a) du Traité de Coopération. La Chambre a donc compétence pour examiner la réserve au regard des faits exposés ci-dessus aux paragraphes II et III.

2. La réserve est recevable.

3. Contrairement à ce qui se passe au cours de la recherche internationale, laquelle porte sur les pièces initiales (article 19(1) PCT), le demandeur a la possibilité, lors de l'examen préliminaire international, de remédier aux irrégularités de la demande en apportant des modifications (article 34(2)b) PCT). Aussi le rapport de recherche internationale est-il normalement établi sans qu'il y ait eu d'échange de correspondance avec le demandeur, alors que le rapport d'examen préliminaire international est précédé, en cas d'objections de la part de l'IPEA, d'un dialogue au cours duquel le demandeur peut s'opposer aux irrégularités soulevées ou remédier aux irrégularités existantes.

En cas de défaut d'unité, l'IPEA peut soit poursuivre l'examen pour la demande entière en vertu de l'article 34(3)a) ensemble la règle 68.1 PCT, soit inviter le demandeur, en vertu de l'article 34(3)a) ensemble la règle 68.2 PCT, à limiter la demande à un objet répondant à l'exigence d'unité ou à payer des taxes additionnelles pour l'examen.

Le défaut d'unité est une irrégularité de la demande qui doit être signalée par l'IPEA dans sa première opinion (article 34(2)c) ensemble la règle 66.2a) PCT; Directives concernant l'examen préliminaire international, VI-5.13, deuxième phrase, Gazette du PCT, numéro spécial 07/1993, version entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1992; non modifiées dans la version entrée en vigueur le 9 octobre 1998, Gazette du PCT, numéro spécial 07/1998). L'opinion doit aussi donner les raisons de l'objection lorsque celles-ci n'apparaissent pas immédiatement (Directives concernant l'examen préliminaire international, VI-5.13, première phrase, deuxième membre de phrase, loc. cit.).

4. En l'espèce, l'IPEA a émis simultanément l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT et l'opinion selon la règle 66.2a) PCT. Cette façon de procéder n'est pas conforme aux dispositions applicables. Les Directives concernant l'examen préliminaire international, qui s'imposent à l'OEB agissant en qualité d'IPEA, prescrivent au chapitre VI-5.13, troisième phrase (loc. cit.) qu'une invitation au titre de la règle 68.2 PCT est émise après que le demandeur a répondu à l'objection d'absence d'unité de l'invention formulée dans la première opinion et si cette réponse ne remédie pas au défaut d'unité. Il ressort donc à l'évidence que ces deux mesures se succèdent dans le temps, à savoir que l'IPEA établit en premier lieu une opinion, puis émet l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT. Ainsi, le demandeur a clairement la possibilité de présenter des arguments ou de produire des modifications en réponse à l'objection développée dans la première opinion, avant d'être obligé de prendre une décision au vu des conséquences, qui peuvent être graves, du défaut présumé d'unité.

5. Il ne ressort pas du dossier dont dispose la Chambre que l'"invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles", qui a été émise le 2 septembre 1998 dans le cadre de l'article 34(3)a) PCT et de la règle 68.2 PCT, a été précédée d'un examen concluant de l'état de la technique disponible qui tienne compte de la réponse du demandeur dans le cadre de la règle 66.2 c) PCT ; il apparaît au contraire que l'IPEA a, en l'espèce, envoyé simultanément au demandeur, le 23 octobre 1998, la première opinion écrite selon la règle 66 PCT (formulaire PCT/IPEA/408), qui soulevait pour la première fois une objection pour défaut de

nouveauté au titre de l'article 33(2) PCT, et le résultat du réexamen de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche dans le cadre de la règle 68.3e) PCT.

6. S'il ressort du dossier que dans la réserve qu'il a formulée le 2 juin 1998 en application de la règle 40.2 c) PCT à l'encontre de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 17(3)a) PCT et de la règle 40.1 PCT, le demandeur ne conteste pas le contenu de l'antériorité (1) mis en évidence par l'ISA, cela ne saurait néanmoins modifier la façon dont la procédure devant l'IPEA doit se dérouler, même si, comme en l'espèce, le dossier fait apparaître que la procédure devant l'ISA et l'IPEA a été menée par un seul et même examinateur, ainsi que, manifestement, par une seule et même autorité de réexamen dans le cadre de la règle 68.3e) PCT.

Il est évident qu'en agissant ainsi, l'administration chargée de l'examen préliminaire international a accéléré la procédure. Cela ne saurait toutefois justifier que l'on s'écarte de la procédure prescrite dans l'intérêt du demandeur par les directives, qui ont force obligatoire, et ne saurait en aucun cas remédier, dans le cadre de l'examen préliminaire, à l'absence d'au moins une première opinion écrite au titre de la règle 66 PCT avant l'établissement de l'invitation au titre de l'article 34(3)a) PCT ensemble les règles 40.2e) et 68.2 PCT.

7. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs exposés par l'IPEA pour justifier son invitation en date du 2 septembre 1998 à payer des taxes additionnelles conformément à l'annexe au formulaire PCT/IPEA/405.

8. Les conclusions qui précèdent à propos de la succession dans le temps de la première opinion selon la règle 66 PCT et de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 34(3)a) PCT ensemble la règle 68.2 PCT, ne concernent pas le contenu de l'invitation à payer. Par conséquent, il n'est pas exclu que dans le cadre de l'examen préliminaire, l'IPEA réitère l'invitation à payer, dûment motivée, qui a été émise dans la procédure de recherche devant l'ISA, en s'appuyant sur les mêmes motifs si les faits n'ont pas changé.

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

Il est ordonné le remboursement des taxes additionnelles acquittées pour l'examen ainsi que le remboursement de la taxe de réserve.

* Comme la décision concerne une procédure devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), les passages qui se rapportent aux détails techniques de l'invention ne sont pas publiés. Il n'est pas possible d'obtenir des copies de la décision complète.