

**Code de distribution interne :**

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

**D E C I S I O N**  
**du 16 février 2000**

**N° du recours :** W 0009/99  
**N° de la demande :** PCT/FR 98/01 460  
**N° de la publication :**  
**C.I.B. :** C12N 15/48  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Matériel nucléique rétroviral et fragments nucléotidiques, notamment associés à la sclérose en plaques et/ou la polyarthrite rhumatoïde, à des fins de diagnostic, prophylactiques et thérapeutiques.

**Demandeur/Titulaire du brevet :**

Bio Mérieux et al.

**Opposant :**

**Référence :**

Matériel nucléique/BIO MERIEUX

**Normes juridiques appliquées :**

PCT R. 13.1, 13.3, 40.1, 40.2  
PCT Art. 17(3)

**Mot-clé :**

Non-unité a posteriori (oui)

**Décisions citées :**

W 0006/90, G 0001/89

**Exergue :**

-



N° du recours : W 0009/99  
Demande internationale n° PCT/FR 98/01460

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.3.4**  
**du 16 février 2000**

**Déposant :** BIO MERIEUX et al.  
Chemin de l'Orme  
F - 69280 Marcy l'Etoile (FR)

**Mandataire :** D. Guerre  
CABINET GERMAIN ET MAUREAU  
12 rue Boileau  
B.P. 6153  
F - 69466 Lyon Cédex 06 (FR)

**Objet de cette décision :** Réserve formulée par le déposant à la  
règle 40(2)c) du Traité de Coopération en  
matière de brevets à l'encontre de  
l'invitation (fixation de taxes  
additionnelles) du département de La Haye de  
l'Office européen des brevets du  
13 novembre 1998.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** L. Galligani  
**Membres :** F. Davison-Brunel  
C. Holtz

## **Exposé des faits et conclusions**

I. La demande internationale PCT/FR 98/01460 a été déposée le 7 juillet 1998 comportant 26 revendications.

Les revendications 1 et 2 étaient libellées comme suit :

"1. Matériel nucléique, à l'état isolé ou purifié, comprenant une séquence nucléotidique choisie dans le groupe qui consiste en (i) les séquences SEQ ID NO: 112, SEQ ID NO: 114, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 120, SEQ ID NO: 124, SEQ ID NO: 130, SEQ ID NO: 141 et SEQ ID NO: 142; (ii) les séquences complémentaires des séquences (i) ; et (iii) les séquences équivalentes aux séquences (i) ou (ii), en particulier les séquences présentant pour toute suite de 100 monomères contigus, au moins 50%, et préférentiellement au moins 70% d'homologie avec respectivement les séquences (i) ou (ii).

"2. Matériel nucléique, à l'état isolé ou purifié, codant pour un polypeptide présentant, pour toute suite contiguë d'au moins 30 acides aminés, au moins 50%, et préférentiellement au moins 70% d'homologie avec une séquence peptidique choisie dans le groupe qui consiste en SEQ ID NO: 113, SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 121, SEQ ID NO: 135, SEQ ID NO: 137.

Les SEQ ID mentionnées dans la revendication 2 sont celles de polypeptides codées par certaines des séquences nucléotidiques mentionnées dans la revendication 1.

Les revendications 3 à 26 ont trait à des caractéristiques particulières de matériaux nucléiques,

et peptides correspondant aux séquences des revendications 1 et 2 ainsi qu'à des compositions et procédés dérivés de ces matériaux nucléiques et peptides.

II. Le 13 novembre 1998, le département de La Haye de l'Office européen des brevets, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ACRI), a adressé au déposant, conformément à l'article 17. 3) a) et à la règle 40.1 du PCT, une invitation à payer cinq taxes de recherche additionnelles dans un délai de trente jours au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention, puisqu'elle contenait, outre l'invention mentionnée en premier lieu, cinq inventions additionnelles.

Les six groupes d'inventions ont été identifiés comme se rapportant aux séquences suivantes :

- SEQ ID NO: 112 et NO: 113 : Groupe 1,
- SEQ ID NO: 114 et NO: 115 : Groupe 2,
- SEQ ID NO: 117, NO: 118, NO: 120, NO: 121: Groupe 3,
- SEQ ID NO: 124 : Groupe 4,
- SEQ ID NO: 130, NO: 131, NO: 135, NO: 137 : Groupe 5
- SEQ ID NO: 141 et NO: 142 : Groupe 6.

L'objection pour manque d'unité a été motivée de la façon suivante :

La demande concernait des matériaux nucléiques dérivés d'un extrait de plasma de patients atteints de la sclérose en plaque (SEP) et dérivés d'un rétrovirus MRSV.

Des séquences dérivées de MRSV étaient déjà décrites dans les demandes de brevet FR-2 737 500 et WO 95/21256 (documents (3) et (4) dans le rapport de recherche internationale).

Au vu de cet art antérieur, le problème à résoudre pouvait être défini comme la mise à disposition de séquences nucléotidiques et protéiques supplémentaires dérivées du MSR.V.

Etant donné que de telles séquences avaient déjà été divulguées dans l'état de la technique, que les séquences revendiquées n'avaient aucune caractéristique en commun et qu'aucune autre caractéristique n'était divulguée qui puisse être considérée comme une caractéristique technique spéciale, il n'existait pas de concept inventif unique au sens de la règle 13.1 PCT.

III. Le 14 décembre 1998, le déposant a payé les cinq taxes additionnelles de recherche exigées sous réserve.

Dans sa déclaration motivée accompagnant le paiement des taxes additionnelles, le déposant a observé que le matériel nucléaire revendiqué était caractérisé par de nouvelles séquences génomiques qui ne permettaient pas d'en déduire que ce matériel était à l'identique, celui des demandes précitées. Ces matériaux nucléiques pouvaient permettre de définir les éléments en cause dans la sclérose en plaques. Donc ils appartenaient à un concept inventif unique.

IV. Le 17 février 1999, après avoir réexaminé l'invitation selon la règle 40.2 e) du PCT, l'ACRI a notifié au déposant que son argumentation n'invalidait pas les raisons conduisant à la déclaration de l'absence d'unité

d'invention. Cependant, les recherches additionnelles ayant montré que la SEQ ID NO: 114 faisait partie de la SEQ ID NO: 120, les groupes d'inventions 2 et 3 pouvaient être réunis. En conséquence, une taxe de recherche additionnelle devait être remboursée. Le déposant était, par ailleurs, invité à payer la taxe de réserve dans un délai d'un mois.

- V. Le 8 mars 1999, le déposant s'est acquitté de la taxe de réserve.

### **Motifs de la décision**

1. La réserve est recevable.
2. Selon la règle 13.1 PCT, la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Par ailleurs, pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication (règle 13.3 PCT). Si l'ACRI considère que les revendications manquent d'unité, elle peut inviter le déposant à payer des taxes additionnelles conformément aux dispositions de l'article 17. 3) a) PCT.
3. Le manque d'unité d'invention peut apparaître directement a priori avant que les revendications ne soient examinées à la lumière de l'état de la technique qui a pu être déterminé lors de la recherche (cf.

décision W 6/90, JO OEB 1991, 48). En outre, conformément à la décision G 1/89 (JO OEB 1991, 155) de la Grande Chambre de recours, l'ACRI peut faire une objection de manque d'unité a posteriori, c'est à dire après qu'elle ait considéré cet état de la technique. La Grande Chambre a cependant indiqué que les conclusions tirées par l'ACRI de cette considération ne sauraient constituer qu'un avis provisoire au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, qui ne liait en aucune manière l'autorité compétente à effectuer l'examen quant au fonds de la demande (point 8 des Motifs de la décision). Par ailleurs, dans le point 8.2 de la décision, la Grande Chambre a souligné que l'ACRI devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable ; le paiement des taxes additionnelles n'étant exigé que dans des cas où la situation était parfaitement claire.

4. Dans la demande internationale (pages 3 et 4), le déposant souligne l'importance qu'il y a à obtenir et à analyser les séquences d'ADN situées à l'intérieur des particules virales de MSRV-1, un agent isolé chez les patients atteints de sclérose en plaque. Aux pages 5 et 6, l'objet de la demande internationale est défini comme étant de telles séquences et, de fait, les séquences revendiquées proviennent du clonage de l'information génétique liée à la maladie. On peut donc conclure qu'il y a unité d'invention a priori.
5. Il reste à évaluer s'il y a manque d'unité d'invention a posteriori c'est à dire en tenant compte de l'état de la technique. Le document (3), entre autres, divulgue le clonage de fragments d'ADN provenant du matériel nucléique associé aux particules virales de MSRV-1, ainsi que les polypeptides correspondants.

6. A la lumière de ce document, le problème technique à résoudre peut être défini comme l'isolement et la caractérisation de séquences nucléotidiques et protéiques supplémentaires associées au virus MSRV-1.
  
7. Chacun des groupes d'inventions cités plus haut (les groupes 2 et 3 étant rassemblés en un seul groupe ; voir point IV) contient de telles séquences, et, donc, apporte une solution alternative au problème à résoudre, les séquences divulguées dans le document (3) représentant déjà des solutions au problème de l'isolement et de la caractérisation de séquences nucléotidiques et protéiques associées au virus MSRV-1. Les structures primaires des séquences comprises dans chacun des groupes d'inventions sont différentes, leurs fonctions le sont aussi. Nulle autre caractéristique ne les lie qui ne serait pas partagée par les séquences divulguées dans le document (3). On peut donc conclure que les différents groupes d'inventions ne sont pas liés entre eux par un concept général **inventif**.
  
8. Pour justifier d'un concept inventif, le déposant argumente que le matériel génétique revendiqué dans la présente demande n'est pas le même que celui divulgué dans le document (3). Cet argument n'est toutefois pas convaincant. Le matériel génétique revendiqué est défini comme étant **associé** aux particules virales de MSRV-1 sans être nécessairement le matériel génétique de MRSV-1 (voir, par exemple, page 3, ligne 30 à page 4, ligne 35 de la demande). Telle est aussi la propriété du matériel divulgué dans le document (3), puisqu'il a été isolé de la même manière à partir de la même source. Donc, le même concept couvre ces matériaux génétiques.
  
9. Sur la base des considérations qui précèdent, la Chambre



retient l'objection de manque d'unité soulevée par l'ACRI. L'invitation à payer des taxes additionnelles est justifiée.

**Dispositif**

**Pour ces motifs, il est décidé ce qui suit :**

La réserve conformément aux dispositions de la règle 40.2(c) PCT est rejetée.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

L. Galligani