

FW0011.99-003670813

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.5, en date du
20 octobre 1999**

W 11/99 - 3.3.5*

(Traduction)

Composition de la Chambre

Président : R. Spangenberg

Membres : G. Wassenaar

R. Teschemacher

Demandeur: N.N.

Référence: Percarbonate

Article: 34(3) PCT

Règle: 13.2 PCT

Mot-clé: "Unité entre les revendications de procédé et les revendications de produit et entre les revendications de produit entre elles (oui)"

Sommaire

Si une demande de brevet internationale comporte des revendications ayant pour objet des produits et un procédé pour les fabriquer, la présence d'éléments techniques particuliers correspondants, au sens de la règle 13.2 PCT, ne peut pas être réfutée au simple motif que le procédé peut également être utilisé pour fabriquer d'autres produits (cf. points 2.1 à 2.7 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet internationale PCT/DE 97/... comportant 35 revendications a fait l'objet d'une recherche effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) sans qu'aucune objection pour absence d'unité ne soit soulevée. Le rapport de recherche cite notamment le document

D1:FR-A-...

II. Après le dépôt de la requête en examen préliminaire international, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de cet examen (IPEA), a invité le demandeur à réduire la portée des revendications ou à payer des taxes additionnelles au motif que la demande englobait quatre inventions, les inventions A à D, qui ne pouvaient être considérées comme unitaires.

L'invention A est définie dans les revendications de procédé 1 à 15.

L'invention B est définie dans la revendication de produit 16 et dans les revendications 19 à 35, dans la mesure où elles se rapportent à la revendication 16.

L'invention C est définie dans la revendication de produit 17 et dans les revendications 19 à 35, dans la mesure où elles se rapportent à la revendication 17.

La revendication D est définie dans la revendication de produit 18 et dans les revendications 19 à 35, dans la mesure où elles se rapportent à la revendication 18.

Les revendications 1, 16, 17 et 18 s'énoncent comme suit:

"1. Procédé pour obtenir du percarbonate de sodium (PCS), caractérisé en ce que ...

16. Percarbonate de sodium (PCS), caractérisé en ce que ...

17. Percarbonate de sodium (PCS), caractérisé en ce que ...

18. Percarbonate de sodium (PCS), caractérisé en ce que"

L'IPEA a fait valoir que le procédé revendiqué n'aboutissait pas nécessairement à l'obtention de produits selon les revendications 16 à 18, et que la seule caractéristique commune des inventions B, C et D était connue grâce au document D1.

III. Le demandeur a acquitté sous réserve les taxes additionnelles exigées, ainsi que la taxe de réserve. La réserve a été motivée en substance comme suit.

L'élément central et unificateur de l'invention est un nouveau procédé de fabrication du percarbonate de sodium (PCS) selon les revendications 1 à 15, le PCS obtenu présentant des propriétés avantageuses définies dans les revendications 16, 17 et 18. L'invention vise à résoudre un seul problème, à savoir mettre au point un procédé nouveau et avantageux pour obtenir du PCS possédant des propriétés avantageuses et améliorées. L'exigence selon laquelle, pour qu'il soit satisfait au critère d'unité, le procédé faisant l'objet de la revendication 1 doit permettre d'obtenir uniquement du PCS présentant les caractéristiques selon les revendications 16 à 18, n'est pas justifiée. Les propriétés particulières des produits selon les revendications 16 à 18 constituent des avantages supplémentaires découlant de l'application du nouveau procédé.

IV. Une instance de réexamen au sens de la règle 68.3 e) PCT a confirmé l'avis de l'IPEA eu égard à l'absence d'unité, estimant que l'invitation à payer des taxes additionnelles devait être maintenue. En réponse aux arguments du demandeur, elle a déclaré que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport à D1, de sorte que le procédé revendiqué ne pouvait pas être considéré comme la solution brevetable d'un problème unique.

V. Dans sa première notification (IPEA/408), l'IPEA a constaté que les objets des revendications 1 à 9, 16 à 21 et 24 à 28 n'étaient pas nouveaux par rapport à D1 et que ceux des revendications 10 à 15, 22, 23 et 29 à 35 n'impliquaient pas d'activité inventive par rapport à ce même document. Aucune autre antériorité n'a été mentionnée.

VI. Le demandeur réclame le remboursement des taxes additionnelles ainsi que de la taxe de réserve.

Motifs de la décision

1. La réserve est conforme à la règle 68.3 c) et e) PCT ; elle est donc recevable.

2. L'IPEA a estimé que la demande comportait quatre inventions et qu'il n'était donc pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Elle a tout d'abord conclu à l'absence d'unité de l'invention A (procédé) et des inventions B à D (produits) au seul motif que le procédé se prête aussi à la fabrication d'autres produits. Cette objection a donc été soulevée (a priori) sans référence à un document de l'état de la technique découvert lors de la recherche.

2.1 En vertu de la règle 13.2 PCT (version du 1^{er} juillet 1998 en vigueur ici), l'exigence d'unité de l'invention est observée pour une pluralité d'inventions, comme c'est le cas en l'espèce, s'il existe entre le procédé et les produits une relation technique portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers identiques ou correspondants". L'IPEA a apparemment interprété cette exigence comme si le procédé devait permettre de fabriquer **uniquement** les produits revendiqués. Toutefois, cette approche n'est pas étayée par les directives relatives à l'examen préliminaire international, qui, aux fins de l'interprétation de la règle 13.2 et par analogie à la procédure devant l'ISA (cf. G 1/89, JO OEB 1991, 155, point 6 des motifs), doivent être appliquées à la procédure devant l'IPEA, ainsi qu'à la procédure de réserve selon la règle 68 PCT. Certes, la directive III-7.2 (Gazette du PCT S-07/1998, Section IV, p. 22) qu'il convient d'observer ici en premier lieu, cite, comme exemple de pluralité d'inventions liées entre elles, un produit et un procédé "spécialement conçu" pour l'obtenir. Il ne faut cependant pas en conclure que des "éléments techniques particuliers correspondants" ne sont présents que lorsque le procédé est limité à l'obtention des produits revendiqués. S'agissant de l'exigence relative à la présence d'éléments techniques particuliers correspondants en cas de revendication d'un procédé de fabrication et de produits dans une seule et même demande, la Chambre considère plutôt que la présence de tels éléments peut généralement être supposée lorsque le procédé de fabrication est **nouveau** et effectivement **conçu** pour rendre accessibles les produits revendiqués (ainsi qu'éventuellement d'autres produits). En pareil cas, la Chambre estime que le procédé est "spécialement conçu" pour obtenir les produits revendiqués. Une interprétation plus restrictive des expressions "spécialement conçu" et "éléments techniques particuliers correspondants" ne serait pas conforme à l'esprit de l'article 34(3) et de la règle 13.1 PCT y

afférente. Selon la Chambre, cet esprit est aussi celui de l'article 82 CBE, dont le but est d'éviter qu'une seule et même demande de brevet ne revendique des éléments qui ne soient pas liés entre eux (cf. p.ex. T 110/82, JO OEB 1983, 274, points 5 des motifs).

2.2 Cette interprétation est également conforme à la version du 1er juillet 1998 de l'annexe B des instructions administratives du PCT mentionnée dans la directive PCT III-7.2. A la partie 1(e) de cette annexe, il est dit qu'un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit en soi ("intrinsèquement") à l'obtention de ce produit. Si cette condition est remplie, il est donc sans importance que d'autres produits puissent par ailleurs être obtenus avec ledit procédé.

2.3 Au point 7.6 du chapitre III des directives précitées (loc. cit. p. 23), il est dit que si une objection pour défaut d'unité de l'invention peut être tout à fait justifiée dans des cas suffisamment clairs, une telle objection ne devra pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre. Ceci correspond aux directives relatives à l'examen des demandes de brevet européen eu égard à l'exigence visée à l'article 82 CBE (cf. chapitre C-III, 7.7). La Chambre est convaincue que l'interprétation restrictive des dispositions pertinentes, sur laquelle se fonde manifestement l'invitation à payer, n'est pas non plus compatible avec ces directives, car elle a pour conséquence que des inventions contribuant à la solution d'un seul et même problème technique, et appartenant donc au même ensemble (cf. aussi W 11/89, JO OEB 1993, 225, point 4.1 des motifs), sont considérées comme ne répondant pas à l'exigence d'unité de l'invention. Un procédé de fabrication qui permet au moins d'obtenir un produit revendiqué, contribue toutefois, en règle générale, à la solution du problème que l'on se propose de résoudre grâce à ce produit.

2.4 Un procédé de fabrication et le produit qui en découle ne peuvent donc pas être considérés comme non unitaires uniquement parce que ledit procédé ne se limite pas à l'obtention du produit revendiqué. Par conséquent, le motif indiqué dans l'invitation à payer ne justifie pas le paiement de deux taxes d'examen pour les "inventions" A et B à D.

2.5 Ces considérations valent également pour la relation technique qui doit exister entre le procédé selon les revendications 1 à 15 et chacun des produits selon les revendications 16, 17 et 18. Il en découle que le procédé, tout du moins aussi longtemps que l'on n'aura pas indiqué les motifs pour lesquels il ne peut être jugé nouveau et inventif, doit être considéré comme constituant un lien entre les différents produits au sens des règles 13.1 et 13.2 PCT.

2.6 Les motifs avancés par le demandeur à l'appui de la réserve sont donc pertinents.

2.7 Cette approche est conforme à la jurisprudence des chambres de recours dans des circonstances similaires. Dans l'affaire W 2/95 (citée dans "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 3^e édition 1998, II-C, 7.2 et IX-B, 2.1), la demande internationale portait sur un produit et son procédé de fabrication. La chambre de recours a constaté que le fait qu'une revendication de produit et la revendication indépendante concernant l'obtention du produit ne comportent pas de caractéristiques techniques littéralement identiques ne permettait pas de conclure à l'absence d'unité des inventions. Lorsque l'on compare les caractéristiques de revendications éventuellement non unitaires ou présumées telles quelles, il est nécessaire de s'aider de la description pour déterminer les effets attribuables aux différentes caractéristiques des revendications. Ce n'est que sur la base d'un tel examen qu'il est possible de décider s'il existe une relation technique entre les inventions, compte tenu de la présence d'éléments techniques "correspondants". Dans la décision T 94/91 du 9 septembre 1991 (citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours, loc. cit. II-C, 7.2) il est indiqué en substance que le concept inventif général ne peut être assimilé aux caractéristiques techniques figurant dans une revendication ou dans une combinaison donnée de revendications, mais qu'il doit être défini à l'aide de la description et des dessins. Il a dès lors été considéré comme suffisant que deux revendications indépendantes aient en commun certaines caractéristiques de filtres qui étaient contenues dans les revendications précédentes ayant trait d'une façon générale à des filtres d'une configuration géométrique quelconque, et qui ne pouvaient être considérées comme étant **entièrement** suggérées ou prescrites par l'état de la technique établi (cf. point 6 des motifs). Dans la décision W 12/87 en date du 11 janvier 1988 (non publiée), la chambre a indiqué en substance, eu égard à la version précédente de la règle 13.2 PCT, qui exigeait explicitement comme critère d'unité qu'un procédé soit "spécialement adapté" à la fabrication du produit revendiqué, que le procédé revendiqué ne doit pas

nécessairement constituer la seule possibilité de réalisation technique du produit revendiqué ; il importe simplement que les étapes du procédé revendiqué contribuent à créer les éléments structurels nécessaires pour atteindre le but que s'est fixé l'invention.

3. Ce n'est que dans la notification faisant état du résultat du réexamen, en vertu de la règle 68.3 e) PCT, de l'invitation à payer, que l'objection d'absence d'unité entre l'invention A (procédé) d'une part, et les inventions B à D (produits) d'autre part a été soulevée a posteriori de façon explicite, sur la base d'une comparaison avec l'état de la technique, à savoir le document D1. Or, lors de l'examen de la réserve, il n'est pas possible de prendre en considération de nouveaux motifs justifiant l'invitation à payer dans le résultat du réexamen (cf. W 4/93, JO OEB 1994, 939, point 2 des motifs).

3.1 Même si, en l'espèce, on voulait insinuer que le document D1 a été mentionné dans l'invitation à payer en liaison avec les produits (inventions B à D), de sorte que implicitement, il en découle aussi une objection a posteriori à l'encontre de la nouveauté tout du moins de la revendication de procédé 1, une telle interprétation du contenu de l'invitation à payer ne viendrait pas pour autant étayer l'objection d'absence d'unité. En effet, les considérations ci-dessus ne valent pas seulement eu égard à l'existence d'un procédé nouveau et à première vue inventif, défini dans la revendication de procédé indépendante, mais également lorsqu'un tel procédé est défini par des caractéristiques contenues dans l'une ou plusieurs des revendications dépendantes, tout au moins aussi longtemps que ledit procédé permet de fabriquer **tous** les produits revendiqués. Toutefois, les revendications de procédé dépendantes ne sont abordées que dans la notification (IPEA/408) du 5 novembre 1998.

3.2 De plus, en ce qui concerne les produits selon les revendications 16 à 18 (inventions B à D), l'invitation à payer s'appuie uniquement sur le fait que le document D1 divulgue des produits renfermant la même teneur en oxygène actif que dans les trois revendications. Les autres caractéristiques de ces revendications sont définies de différentes façons par des paramètres. Il n'a pas été examiné si ces définitions différentes correspondent à des caractéristiques structurelles différentes. Il ressort toutefois de la description disponible que les paramètres mentionnés dans ces revendications pourraient renvoyer au même produit. Ainsi, le produit selon l'exemple 2 répond aussi bien aux conditions de la revendication 17 qu'à celles de la revendication 18, et le produit selon l'exemple 4.1 remplit tant les conditions

de la revendication 16 que celles de la revendication 18 (cf. tableaux IIB et IV). La prétendue absence de lien entre les revendications de produit n'est donc nullement manifeste et aurait dû être motivée avec plus de précision car, comme il a déjà été indiqué au point 2.3, la directive PCT III, 7.6 interdit de fonder l'objection relative à l'absence d'unité sur des arguments qui prennent les textes trop à la lettre. Sous cet aspect également, les motifs invoqués dans l'invitation à payer ne justifient pas le paiement de trois taxes d'examen additionnelles.

4. La Chambre déduit de la notification d'examen précitée (IPEA/408) que l'IPEA considère non seulement le procédé selon la revendication 1, mais aussi les autres inventions B, C et D dans leurs revendications les plus larges, comme connus par rapport à un seul et même document, à savoir D1. Dans ces conditions, il ne peut y avoir d'"éléments techniques particuliers allant au-delà de l'état de la technique" au sens de la règle 13.2 PCT. Toutefois, de l'avis de la Chambre, le fait qu'un seul document divulgue la totalité des objets revendiqués suggère fortement que ces objets appartiennent au même ensemble technique, de sorte que dans ces conditions, eu égard à la directive PCT III, 7.6, une invitation à payer des taxes d'examen additionnelles n'est pas justifiée, en tout cas en l'absence de motifs plus détaillés (cf. aussi T 501/91 en date du 10 octobre 1991, point 6 des motifs). A cet égard, la Chambre fait observer que, dans la notification (IPEA/408) en date du 5 novembre 1998, il est dit que le procédé pour fabriquer les produits revendiqués est connu grâce au document D1 et que, par conséquent, les produits que l'on peut obtenir selon D1 doivent présenter les mêmes propriétés, de sorte que si celles-ci ne sont pas divulguées expressément, elles le sont du moins implicitement. Si, toutefois, dans le cadre de l'examen de la nouveauté, on admet qu'il existe un lien direct entre procédé et produit, ce lien ne saurait être remis en cause lors de l'appréciation de l'unité de la demande. Il découle au contraire de la directive PCT III, 7.6 que la règle 13.2 PCT n'est applicable que si des "éléments techniques particuliers" sont reconnaissables par rapport à l'état de la technique. Si, comme dans la présente espèce, une seule publication faisant partie de l'état de la technique met en question la nouveauté de tous les objets des revendications indépendantes, il n'est ni judicieux, ni justifié de contester l'unité de l'invention. La Chambre est d'avis que la question de l'unité ne se pose que lorsque l'on a affaire à des revendications qui se distinguent nettement de l'état de la technique.

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

Le remboursement des taxes d'examen additionnelles qui ont été acquittées est ordonné, 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.