

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.07, en date du 3 juillet 2007

T 307/03 - 3.3.07

(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Président :

S. Perryman

Membres :

F. Rousseau, G. Santavicca

Demanderesse :

ARCO Chemical Technology, L.P.

Référence :

ARCO/Double protection par brevet

Normes juridiques pertinentes :

Article : 60 CBE

Loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977 : Article 18(5)

Normes juridiques pertinentes (CBE 1973) :

Article : 54(3), 60, 125 CBE

Mot-clé :

"Principe de l'interdiction de la double protection par brevet – applicable au titre de la CBE (oui)" – "Revendication ultérieure formulée de façon plus large – interdiction de la double protection par brevet applicable (oui)"

Sommaire

I. Le principe de l'interdiction de la double protection par brevet, selon lequel pour une invention donnée, définie dans une revendication donnée l'inventeur (ou son ayant cause) a le droit de se voir délivrer un seul et unique brevet par l'Office européen des brevets, est applicable au titre de la CBE et peut être déduit de l'article 60 CBE, qui dispose que "le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause" (cf. point 2.1 des motifs).

II. La décision T 587/98 (JO OEB 2000, 497) selon laquelle la CBE ne contient aucune base juridique interdisant les "revendications interférentes" (cf. point 3.6 de ses motifs), n'est pas suivie (cf. point 2.7 des motifs).

III. Une objection de double protection par brevet peut être également soulevée quand l'objet de la revendication délivrée est contenu dans l'objet de la revendication présentée ultérieurement, c'est-à-dire quand le demandeur cherche à faire breveter une nouvelle fois l'objet de la revendication déjà délivrée et à obtenir par la même occasion une protection par brevet pour un autre objet qui n'était pas revendiqué dans le brevet déjà délivré. Tout particulièrement lorsque l'objet qui serait doublement breveté est le mode de réalisation préféré de l'invention tant selon le brevet délivré que selon la demande en instance, l'étendue de la double protection par brevet ne saurait être méconnue au motif qu'elle est négligeable. Pour échapper à l'objection de double protection par brevet, les revendications de la demande en instance doivent être limitées à l'autre objet non encore breveté. Il est alors possible lors de la procédure d'examen de se concentrer sur la question de savoir si cet autre objet satisfait aux exigences de la CBE (cf. points 5.2 à 5.4 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est formé contre la décision de rejet par la division d'examen de la demande de brevet n° 00 118 123.9 (n° de publication 1 053 787, ci-après "la présente demande"). Intitulée "Catalyseurs améliorés à base d'un complexe de cyanure métallique double", elle a été déposée le 28 août 2000 comme demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 94 308 612.4 (n° de publication 0 654 302), ci-après "la demande initiale". Les mêmes États contractants ont été désignés dans la présente demande et dans la demande initiale.

II. Par décision faisant l'objet du présent recours, laquelle se fondait sur les revendications 1 à 7 produites par la demanderesse (ci-après "la requérante") lors de la procédure orale du 23 octobre 2002, la division d'examen a rejeté la présente demande au motif que l'objet de la revendication 1 manquait de nouveauté par rapport aux catalyseurs obtenus dans les exemples 18 et 19 du document D4, EP-A 0 555 053.

III. Dans le mémoire exposant les motifs du recours daté du 26 février 2003, la requérante a produit deux jeux de revendications à titre de requêtes principale et subsidiaire.

IV. En réponse à une notification de la Chambre en préparation de la procédure orale, dans laquelle notamment la validité des revendications figurant alors au dossier était mise en doute au regard des exigences des articles 123(2), 76(1), 84, 83 et 54 CBE, la requérante a par télécopie datée du 30 mai 2007 soumis deux jeux de revendications modifiés à titre de requête principale et de première requête subsidiaire, en remplacement des requêtes existantes.

V. Lors de la procédure orale devant la Chambre, le 3 juillet 2007, la requérante a produit une deuxième requête subsidiaire, à la suite de l'indication émanant de la Chambre selon laquelle la requête principale et la première requête subsidiaire enfreignaient le principe de l'interdiction de la double protection par brevet.

VI. Les revendications de la requête principale s'énoncent comme suit :

"1. Complexe de cyanure métallique double (DMC) ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g et comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composant de DMC cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un composant de DMC amorphe aux rayons X et qui comprend un agent complexant qui est un alcool aliphatique hydrosoluble.

2. Complexe selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit composant de DMC amorphe.

3. Complexe selon la revendication 1 ou 2, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.

4. Complexe selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.

5. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

VII. Les revendications de la première requête subsidiaire étaient identiques à celles de la requête principale, si ce n'est que les revendications 1 à 4 avaient été modifiées pour préciser que le complexe de DMC revendiqué est un catalyseur. Les revendications de la première requête subsidiaire s'énoncent dès lors comme suit :

"1. Catalyseur complexe de cyanure métallique double (DMC) ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g et comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composant de DMC cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un

composant de DMC amorphe aux rayons X et qui comprend un agent complexant qui est un alcool aliphatique hydrosoluble.

2. Catalyseur selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit composant de DMC amorphe.
3. Catalyseur selon la revendication 1 ou 2, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.
4. Catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.
5. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

VIII. Les revendications de la deuxième requête subsidiaire s'énoncent comme suit :

"1. Catalyseur ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g et comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composé de cyanure métallique double (DMC) hautement cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un complexe de DMC essentiellement amorphe et qui est préparé en présence d'un agent complexant qui est un alcool hydrosoluble.

2. Catalyseur selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit complexe de DMC essentiellement amorphe.
3. Catalyseur selon la revendication 1 ou 2, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.
4. Catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.
5. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

IX. La mention de la délivrance du brevet européen 654 302 sur la base de la demande initiale a été publiée le 21 mai 2003 dans le Bulletin 2003/21. Ses revendications telles que délivrées s'énoncent comme suit :

"1. Complexe de cyanure métallique double (DMC) comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composant de DMC cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un composant de DMC amorphe aux rayons X et qui comprend un agent complexant qui est un alcool aliphatique hydrosoluble.

2. Complexe selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit composant de DMC amorphe.
3. Complexe selon l'une quelconque des revendications précédentes, ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g.
4. Complexe selon la revendication 3, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.

5. Complexe selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.

6. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

X. Le brevet européen 654 302 a fait l'objet d'une opposition et a été révoqué par décision de la division d'opposition postée le 21 décembre 2006. Un recours est actuellement en instance contre cette décision sous la référence T 334/07-3.3.07. La décision portait sur les revendications telles que délivrées. Le motif de révocation était le manque de nouveauté vis-à-vis de JP-A 4 145 123 ainsi que de US 5 158 922 et son équivalent européen EP-A 555 053. Ce dernier document est le document D4 cité dans la procédure relative à la présente demande devant la division d'examen.

XI. La requérante a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications de la requête principale ou de la première requête subsidiaire déposées le 30 mai 2007, ou sur la base des revendications de la deuxième requête subsidiaire déposée le 3 juillet 2007.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Principe de l'interdiction de la double protection par brevet

2.1 L'article 60 CBE (dont la formulation est identique dans la CBE 1973 et dans la CBE 2000) dispose que "Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause" ; en allemand : "Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu." ; en anglais : "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title". La Chambre en déduit que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet s'applique au titre de la CBE et que l'inventeur (ou son ayant cause) a le droit de se voir délivrer pour une invention donnée définie dans une revendication donnée un seul et unique brevet par l'Office européen des brevets. Une fois un brevet délivré à l'inventeur (ou à son ayant cause), le droit au brevet est épuisé et l'Office européen des brevets est habilité à refuser de délivrer un autre brevet à l'inventeur (ou à son ayant cause) pour l'objet duquel il a déjà obtenu un brevet.

2.2 Certaines lois des États contractants en matière de brevets interdisent expressément la double protection par brevet. C'est le cas par exemple de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni (telle que modifiée), dont l'article 18(5) prévoit que :

"Lorsque deux ou plusieurs demandes de brevet pour la même invention possédant la même date de priorité ont été déposées par le même demandeur ou son ayant cause, le contrôleur peut pour ce motif refuser de délivrer un brevet pour plus d'une de ces demandes."

2.3 À la différence de certaines législations nationales, la CBE ne comporte, ni dans la convention proprement dite ni dans son règlement d'exécution, une disposition spécifique traitant de la double protection par brevet. Ceci ne saurait être déterminant pour la Chambre : la double protection par brevet est onéreuse et la plupart des titulaires de brevets ne désirerait pas supporter de tels frais. On ne saurait attendre du législateur qu'il édicte des dispositions destinées à régler une situation qui simplement pour des raisons économiques ne se présentera que très rarement. La Chambre ne saurait reconnaître un quelque intérêt légitime à quiconque détiendrait deux ou plusieurs brevets identiques avec les mêmes revendications et les mêmes dates de priorité ; s'il était considéré que la CBE n'interdit pas la double protection par brevet, même ce cas extrême ne devrait pas donner lieu à une objection.

2.4 De plus, du fait que la CBE contient les dispositions de l'article 54(3), qui permettent au contenu d'une demande de brevet européen ayant une date de priorité antérieure d'être considéré comme état de la technique pour des demandes européennes portant une date postérieure, le manque de nouveauté, plutôt que l'interdiction de la double protection par brevet, constituerait l'objection appropriée dans les cas où les revendications du brevet délivré ont une date de priorité antérieure. Une objection de double protection par brevet ne pourrait donc être soulevée que lorsque le brevet délivré et la demande en instance bénéficient de la même date de priorité, que ce soit du fait qu'une des demandes est issue de l'autre en tant que demande divisionnaire, ou qu'elles aient été déposées indépendamment à la même date, ou qu'elles revendiquent la même date de priorité.

2.5 Les conclusions de la Chambre sont conformes aux décisions G 1/05 et G 1/06 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2008, 271 et 307 respectivement), où au point 13.4 des motifs, l'existence du principe de l'interdiction de la double protection par brevet est reconnue et où il est précisé qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. Les conclusions de la Chambre sont également en accord avec le point 9.1 des motifs de ces décisions de la Grande Chambre, car l'application du principe de l'interdiction de la double protection par brevet ne dépend pas de la question de savoir si le brevet délivré et la demande étaient, à l'origine, des demandes indépendantes simultanément en instance, ou des demandes dont l'une était une divisionnaire de l'autre.

2.6 Dans l'affaire T 9/00 (JO OEB 2002, 275), qui est également pertinente, la chambre 3.3.2 a été appelée à se prononcer sur la recevabilité d'une deuxième opposition émanant de la même personne morale, les deux actes d'opposition satisfaisant aux exigences de l'article 99(1) et de la règle 55 CBE. La chambre a énoncé que, par principe, "nul n'a droit à ce qu'une autorité administrative ou un organe judiciaire prononce dans une affaire déjà jugée une seconde décision quant au fond (*ne bis in idem*). Si une première requête est recevable et peut servir de base à une décision sur le fond, toute requête ultérieure ayant le même objet est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir."

2.7 La Chambre a connaissance de la décision T 587/98 (JO OEB 2000, 497) mais n'adhère pas à son évidente conclusion (cf. point 3.6 des motifs) selon laquelle la CBE ne contient aucun fondement juridique pour interdire les "revendications interférentes". Dans l'affaire T 587/98, la chambre avait conclu que ni l'article 125 CBE - qui prévoit qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants, - ni les dispositions relatives aux demandes divisionnaires, n'interdisaient les "revendications interférentes" du type de celles sur lesquelles elle avait à statuer. Plutôt que d'invoquer un principe de droit procédural par le biais du seul article 125 CBE, la présente Chambre déduit de l'article 60 CBE, qui porte sur le droit fondamental au brevet, le principe de l'interdiction de la double protection par brevet.

3. Requête principale

3.1 S'agissant des revendications de la requête principale en l'espèce, l'objet de la revendication 1 correspond exactement à celui de la revendication 3 du brevet délivré sur la base de la demande initiale, dans la mesure où ladite revendication 3 dépend de la revendication 1. La revendication 1 de la requête principale appelle donc des objections au titre de la double protection par brevet et, pour ce seul motif, la requête principale ne saurait être admise dans la procédure.

3.2 Lors de la procédure orale, la requérante a demandé si l'abandon du brevet européen délivré sur la base de la demande initiale amènerait la Chambre à une autre conclusion. La Chambre considère qu'une fois le brevet antérieur délivré, l'objection de la double protection par brevet peut être soulevée, quel que soit le sort réservé au brevet délivré sur lequel elle se fonde. Le contexte du présent recours illustre l'un des maux que l'interdiction de la double protection par brevet est censée prévenir. Si la titulaire du brevet délivré souhaite défendre une revendication telle que formulée dans la revendication 1 de la présente requête principale, elle doit le faire dans la procédure de recours afférente au brevet délivré. En autorisant la titulaire du brevet à abandonner le brevet délivré tout en gardant certaines de ses revendications à l'identique dans la présente demande, on ne ferait que retarder la décision finale et impliquer d'autres instances de l'OEB. De plus, les opposants au brevet délivré sur la base de la demande initiale, qui ont obtenu gain de cause jusqu'à présent, ne seraient pas parties à la procédure relative à la présente demande, bien que les questions à trancher concernant le brevet délivré et la présente demande paraissent essentiellement identiques. Ce serait injuste à leur égard.

4. Première requête subsidiaire

4.1 L'énoncé de la revendication 1 de la première requête subsidiaire ne diffère de celui de la revendication 1 de la requête principale que par l'insertion du terme "catalyseur" dans l'expression "complexe de cyanure métallique double (DMC)". Ceci ne fait que rendre explicite ce qui était auparavant implicite. Puisque le brevet délivré concerne également des catalyseurs, le raisonnement formulé pour ne pas admettre la requête principale dans la procédure conduit également à ne pas admettre la première requête subsidiaire dans la procédure.

5. Deuxième requête subsidiaire

5.1 Comparée à la revendication 1 de la requête principale, la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire a été modifiée de la façon suivante :

- Afin de concorder avec la formulation des revendications telles que déposées à l'origine,

- l'expression "complexe de cyanure métallique double (DMC)" employée dans le préambule pour définir l'objet revendiqué en termes généraux est remplacée par le terme "catalyseur" ;

- les expressions "un composant de DMC cristallin" et "un composant de DMC amorphe aux rayons X", utilisées pour définir les composants (i) et (ii), sont remplacées respectivement par les expressions "composé de cyanure métallique double (DMC) hautement cristallin" et "un complexe de DMC essentiellement amorphe".

- De plus, l'agent complexant est défini comme un alcool hydrosoluble au lieu d'un alcool aliphatique hydrosoluble.

5.2 D'après la requérante, l'objet de la présente revendication 1 ne diffère sur le fond de l'objet de la revendication 3 de la demande initiale telle que délivrée uniquement en ce que l'agent complexant est défini de façon plus large, à savoir comme un alcool hydrosoluble au lieu d'un alcool aliphatique hydrosoluble. Tout en permettant de rechercher une protection pour un objet additionnel, à savoir le cas où l'alcool hydrosoluble n'est pas aliphatique, la revendication qui est maintenant souhaitée aboutirait à breveter une nouvelle fois l'objet de la revendication 3 de la demande initiale telle que délivrée.

5.3 La Chambre estime que l'objection de double protection par brevet peut être soulevée lorsque l'objet de la revendication délivrée est contenu dans l'objet de la revendication soumise ultérieurement. En l'espèce, l'étendue de la double protection par brevet ne saurait être méconnue au motif qu'elle est négligeable, car l'objet qui serait doublement protégé est indiqué comme étant le mode de réalisation préféré de l'invention selon la présente demande.

5.4 Pour échapper à cette objection de double protection par brevet, il aurait fallu, dans la présente demande, que la requérante limite l'objet revendiqué à un objet n'ayant pas déjà été breveté dans le brevet délivré sur la base de la demande initiale. Il aurait été alors possible lors de la procédure d'examen de se concentrer sur la question de savoir si cet objet revendiqué (pour lequel n'existe pas encore de brevet délivré) satisfait aux exigences des articles 123(2) et 83 CBE, ainsi qu'aux autres dispositions de la CBE.

5.5 La deuxième requête subsidiaire n'est pas non plus admise dans la procédure.

6. En l'absence de toute autre requête, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.