

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 31/88

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : ~~PCT/FR88/00160~~

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: ~~Composés possédant des propriétés de bêta-antagonistes et~~  
 Title of invention: ~~alpha-antagonistes, utilisables pour abaisser la pression~~  
 Titre de l'invention : ~~intra-oculaire, composition pharmaceutique contenant ces~~  
~~composés, leur utilisation.~~

Klassifikation / Classification / Classement :

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 9 novembre 1988

Anmelder / Applicant / Demandeur : ~~Laboratoires ALCON S.A.~~

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Article : 154(3) CBE  
 6; 17(2) a) ii);  
 17(3) a) PCT  
 Règle : 13, 40.1, 40.2 c) PCT

Stichwort / Headword / Référence : Bêta-bloquants/Alcon

EPÜ / EPC / CBE Art. 6 et 17 PCT ←

Schlagwort / Keyword / Mot clé : Invitation à payer selon la Règle 40.1 du PCT  
fondée sur une allégation d'un manque de clarté

Leitsatz / Headnote / Sommaire

l'Administration chargée de la recherche internationale

- I. Selon l'article 17 du PCT, la considération de la clarté et de la concision des revendications par l'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI) est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative puisse être effectuée. (article 17(2) a) ii) PCT)
- II. L'ACRI n'est pas compétente sous le PCT pour considérer et juger quant au fond la question de savoir si les exigences de l'article 6 du PCT sont satisfaites.
- III. Selon l'article 17 du PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est séparée de la question de l'unité de l'invention. L'allégation du manque de clarté d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention.

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Non
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 31/88

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT/FR88/00168

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: Composé possédant des propriétés de bêta-antagonistes et  
Title of invention: alpha-antagonistes, utilisables pour abaisser la pression  
Titre de l'invention : intra-oculaire, composition pharmaceutique contenant ces  
composés, leur utilisation.

Klassifikation / Classification / Classement :

## ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 9 novembre 1988

Anmelder / Applicant / Demandeur : Laboratoires ALCON S.A.

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : Bêta-bloquants/Alcon

EPÜ / EPC / CBE Art. 6 et 17 PCT

Schlagwort / Keyword / Mot clé : Invitation à payer selon la Règle 40.1 du PCT  
fondée sur une allégation d'un manque de clarté

### Leitsatz / Headnote / Sommaire

- I. Selon l'article 17 du PCT, la considération de la clarté et de la concision des revendications par l'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI) est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative puisse être effectuée.
- II. L'ACRI n'est pas compétente sous le PCT pour considérer et juger quant au fond la question de savoir si les exigences de l'article 6 du PCT sont satisfaites.
- III. Selon l'article 17 du PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est séparée de la question de l'unité de l'invention. L'allégation du manque de clarté d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention.

Europäisches  
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent  
Office

Boards of Appeal

Office européen  
des brevets

Chambres de recours



N° du recours : T 31 /88

D E C I S I O N

de la Chambre de recours technique 3.3.1  
du 9 novembre 1988

Déposant : Laboratoires ALCON S.A.  
52, rue Jacques Babinet  
F-31100 Toulouse

Mandataire : GILLARD, Marie-Louise  
CABINET BEAU DE LOMENIE  
55, rue d'Amsterdam  
F-75008 Paris

Objet de cette décision : Réserve formulée par le déposant conformément 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 19 juillet 1988.

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn

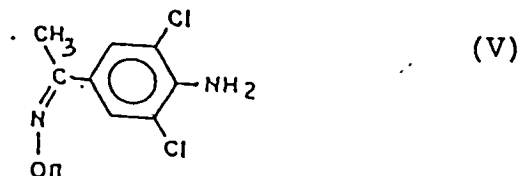
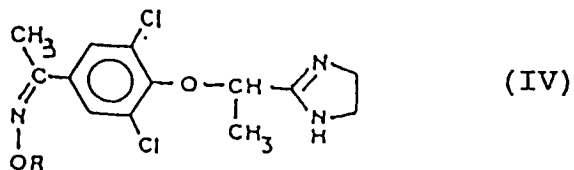
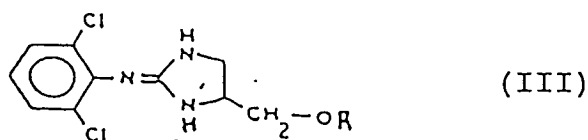
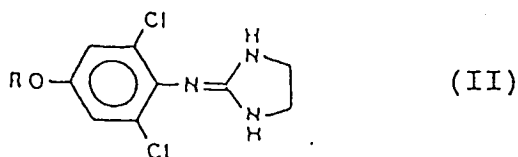
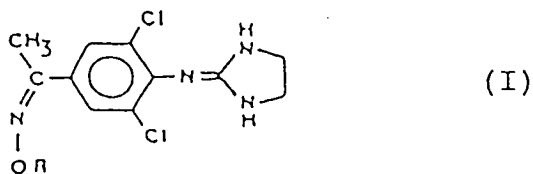
Membres : F. Antony

G.D. Paterson

Exposé des faits et conclusion

I. La Demanderesse a déposé, le 6 avril 1988, la demande internationale PCT/FR 88/00168 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle à Paris. L'Office européen des brevets est office désigné au sens de l'article 2(xiii) du PCT.

La revendication 1 de cette demande a pour objet des composés répondant aux formules :



dans lesquelles R représente un radical 3-tert-butylamino-2-hydroxy-propyle.

II. Le 19 juillet 1988, l'Office européen des brevets, en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI), a envoyé à la Demanderesse, conformément à l'article 17(3) (a) et à la règle 40.1 du PCT, une invitation à payer deux taxes additionnelles au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention (Règle 13.1 du PCT). Il estimait que la première revendication, en raison de sa formulation compliquée due à la dissemblance des composés revendiqués, n'était pas conforme aux exigences de clarté et de concision posées à l'article 6 du PCT ; la clarté allant de pair avec un seul concept inventif général clairement délimité, l'absence de clarté conduisait à distinguer les trois sujets suivants, chacun correspondant à un seul concept inventif général nettement déterminé :

- a) composés de formules I, IV, V ;
- b) composés de formule II ;
- c) composés de formule III.

III. Le 17 août 1988, la Demanderesse a acquitté les deux taxes additionnelles tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2 (c) du PCT.

A titre principal, elle a fait valoir que les composés revendiqués répondaient tous à une même formule générale (le 1,3-dichlorobenzène substitué en positions 2 et 5) et possédaient tous des propriétés bêta-bloquantes et alpha-antagonistes. Elle a demandé en conséquence le remboursement des deux taxes additionnelles.

A titre subsidiaire, la Demanderesse a soutenu que les composés revendiqués pouvaient être regroupés en deux familles, à savoir d'une part des dérivés de clonidine substituée en position para du cycle phényle ou 4 du cycle imidazolidine et d'autre part des dérivés de 3,5-dichloro-oximinoacétophénone substituée en position 4 du cycle phényle. Elle a demandé en conséquence le remboursement d'une taxe additionnelle.

Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154(3) de la CBE et de l'article 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles en vertu de l'article 17(3) (a) du PCT (JO OEB 1985, 320, 324).
2. L'invitation à payer et la réserve formulée satisfont aux conditions énoncées à la règle 40 du PCT. Elles sont donc recevables.
3. Comme il a été exposé au paragraphe II supra, l'objection d'absence d'unité d'invention soulevée par l'ACRI est fondée sur le principe que la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de clarté et de concision posées à l'article 6, deuxième phrase, du PCT.

Ainsi que cette Chambre l'a rappelé dans sa décision W 03/88 du 8 novembre 1988, le PCT est essentiellement de nature procédurale. La procédure au sein de l'ACRI est régie par l'article 17 du PCT. Son objet est la production du rapport de recherche internationale comme requis par l'article 18 du PCT : les tâches de l'ACRI sont seulement en rapport avec l'objectif de procéder à une recherche internationale et de produire le rapport subséquent.

L'article 6 du PCT énumère les exigences matérielles auxquelles les revendications doivent satisfaire, en particulier les exigences de clarté et de concision. Il est clair de l'article 17 du PCT que l'ACRI n'a pas compétence pour examiner ces exigences en tant que telles. En ce qui concerne les revendications, la limite de la compétence et des obligations de l'ACRI est fixée par l'article 17(2)(a)(ii) du PCT : si elle estime que les revendications ne satisfont pas aux exigences posées à l'article 6 du PCT, "dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être

effectuée", l'ACRI le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi (c'est la Chambre qui souligne). En d'autres termes, la considération de la clarté et de la concision des revendications par l'ACRI est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative soit effectuée. Selon l'article 17 du PCT, l'ACRI n'a pas compétence pour examiner les revendications et décider si elles satisfont aux exigences de l'article 6 du PCT. De plus, à l'intérieur de l'article 17 du PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est bien séparée de la question de l'unité de l'invention et ces questions ne sont pas reliées entre elles à l'intérieur de cet article.

4. Dans le cas d'espèce, il s'ensuit que l'ACRI n'était pas compétente pour décider que la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 du PCT, aussi bien du point de vue de l'article 17(3)(a) du PCT que de tout autre point de vue. La Chambre ne peut donc accepter que la motivation donnée dans l'Invitation (c'est-à-dire une allégation du manque de clarté et de concision) puisse servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention. Ceci, en soi, constitue une raison suffisante pour annuler l'Invitation.
  
5. La Chambre a néanmoins jugé utile d'examiner la question de l'unité d'invention de la présente demande internationale. Selon son opinion, il n'y a pas de raison de douter que tous les composés revendiqués tombent sous un concept inventif commun car ils possèdent le double profil bêta-bloquant/alpha-antagoniste. Dans ces conditions, l'unité de l'invention ne peut être mise en question.

Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit :

1. l'Invitation à payer des taxes additionnelles datée du 19 juillet 1988 est annulée ;
2. le remboursement des deux taxes additionnelles payées sous réserve est ordonné.

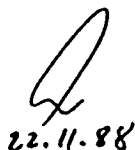
Le Greffier



Le Président



03819



22.11.88