

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

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : W 38/88 - 3.2.2

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : PCT/FR 88/00 219

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

Bezeichnung der Erfindung: Ecarteur à éclairage et à fourreau transparent destiné à
Title of invention: l'examen intra-buccal.
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61B 1/26

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 14 décembre 1988

Anmelder / Applicant / Demandeur : ALGLAVE Michel

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : -

Einsprechender / Opponent / Opposant : -

Stichwort / Headword / Référence : Règles 13.1 et 40.1 PCT

EPÜ / EPC / CBE Indication, dans l'invitation à payer selon l'article 17.3) a), des raisons pour lesquelles il est
Schlagwort / Keyword / Mot clé : considéré que la demande n'est pas unitaire.

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

European Patent
Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : W 38/88 - 3.2.2

Demande internationale N° PCT/FR 88/00 219



D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 14 décembre 1988

Demandeur : ALGLAVE Michel

Mandataire : HUD Robert
Cabinet Collignon
6, rue de Madrid
F-75008 PARIS (FR)

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 25 août 1988.

Composition de la Chambre:

Président : K. STAMM

Membres : R. GRYC

L. MANCINI

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande internationale de brevet PCT/FR 88/00 219 comportant 12 revendications a été déposée le 5 mai 1988. L'Office européen des brevets était l'office désigné au sens de l'article 2 X iii) du PCT.
- II. Agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'OEB a adressé au déposant, le 25 août 1988, une invitation à payer, dans les 30 jours à compter de la date d'expédition, deux taxes de recherche additionnelles conformément à l'article 17.3 a) et à la règle 40.1 du PCT.

Dans cette invitation, il était précisé que l'administration chargée de la recherche estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention. A titre de motifs, seule l'énumération suivante était indiquée :

1. revendications 1 - 8 : écarteur
2. revendications 9 - 11 : fourreau
3. revendications 12 : liasse de fourreaux

Aucune autre raison justifiant cette prise de position de l'administration n'a été fournie par celle-ci au déposant.

- III. Par courrier daté du 16 et reçu le 20 septembre 1988, le déposant a fait savoir qu'il renonçait à la revendication 12 concernant la liasse de fourreaux.

Simultanément, il effectuait le paiement d'une taxe additionnelle de 7 190 F pour que le rapport de recherche international soit également établi sur les parties de la demande relatives au fourreau faisant l'objet des revendications 9 à 11.

Dans sa lettre, le déposant a en outre déclaré qu'il effectuait le paiement sous réserve conformément à la règle 40.2 c) du PCT en faisant valoir que les inventions de sa demande ne formaient qu'un seul concept inventif général du fait que la structure des fourreaux était liée à la forme de l'écarteur qui, de par sa conception, ne pouvait être utilisé qu'équipé d'un fourreau pour des raisons d'hygiène.

Considérant que, pour ces raisons, sa demande internationale était unitaire, le déposant a requis le remboursement de la taxe additionnelle ainsi que la notification aux offices désignés du texte de la réserve et du texte de la décision à intervenir.

Motifs de la décision

1. En application de l'article 154 (3) de la CBE et de l'article 9 de l'Accord du 11 avril 1978 entre le Bureau de l'OMPI et l'OEB concernant le Traité de coopération en matière de brevets (cf. JO OEB 4/1978, p. 249 et 10/1985, p. 320), les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'OEB en vertu de l'article 17.3 a) du Traité de coopération.
2. La réserve est recevable car le déposant a simultanément acquitté une taxe additionnelle et joint, conformément aux dispositions de la règle 40.2 c) PCT, une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention.
3. Par contre, de son côté, en dehors de l'énumération des différents objets avec l'indication des groupes de revendications correspondants, et en contravention des prescriptions de la règle 40.1 PCT, l'administration chargée de la

recherche internationale n'a fourni, dans l'invitation à payer, aucune autre précision concernant les raisons pour lesquelles elle considère que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

4. Or, selon une jurisprudence constante des Chambres de recours de l'OEB (cf. décisions W 4/85 et W 7/86, JO OEB 2/1987 ; W 9/86, JO OEB 10/1987 ; W 7/85 JO OEB 6/1988 ; W 8/87 et W 15/88 non publiées), l'indication des raisons dans une invitation à payer conformément à l'article 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT est considérée comme une condition essentielle de la validité d'une telle invitation (cf. également les directives concernant la recherche internationale selon le Traité de coopération, chapitre VII, point 2).

Ce n'est qu'exceptionnellement, et uniquement dans certains cas considérés comme "simples" c'est-à-dire lorsqu'il ressort immédiatement et à l'évidence de l'énumération des différents objets sur lesquels porte la demande qu'il n'y a pas un concept inventif général commun au sens de la règle 13.1 PCT, qu'une telle énumération peut suffire pour expliquer et justifier l'opinion de l'administration relative au manque d'unité.

5. Pour pouvoir se prononcer sur la validité de l'invitation à payer, il convient donc encore d'examiner au préalable si, techniquement, le présent cas est un cas "simple" au sens indiqué précédemment.

Tel qu'exposé dans l'introduction de la description de la demande, l'état de la technique le plus proche de l'invention présente l'inconvénient d'être d'utilisation continue onéreuse et l'un des problèmes à résoudre est de remédier à cet inconvénient (cf. page 2, lignes 4-11 de la description de la demande internationale).

Au premier examen, la Chambre est d'avis que l'écarteur (revendications 1-8) et son fourreau (revendications 9-11) dont les formes sont complémentaires, contribuent tous deux à résoudre le problème ci-dessus et que, comme précisé par le déposant dans sa déclaration accompagnant sa réserve, l'un ne peut être utilisé sans l'autre pour des raisons d'hygiène élémentaire.

Cette opinion de prime abord de la Chambre allant manifestement à l'encontre de celle de l'administration de la recherche, le présent cas n'apparaît donc pas être "simple" au sens indiqué ci-dessus au point 4.

6. Comme, par ailleurs, l'administration n'a pas précisé dans l'invitation à payer les raisons pour lesquelles, à son avis, les différents objets revendiqués ne seraient pas liés de manière à former un seul concept inventif au sens de la règle 13.1 PCT, ni le déposant, ni la Chambre ne sont en mesure d'établir si l'objection de non-unité a été faite à bon droit.
7. Il s'ensuit que l'invitation à payer du 25 août 1988 contrevient aux dispositions de la règle 40.1 PCT. Elle est par conséquent dépourvu d'effet juridique et le déposant est fondé à demander le remboursement de la taxe additionnelle qu'il a dû verser.
8. La règle 40.2) c) prévoit que, sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale.

La requête correspondante du déposant est donc recevable et doit être satisfaite.

Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit :

1. La Chambre ordonne le remboursement de la taxe de recherche additionnelle acquittée par le déposant.
2. Le texte de la réserve et celui de la présente décision devront être notifiés aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale.

Le Greffier

Le Président

S. Fabiani

K. Stamm