

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

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : W 7/89 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande :

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

Bezeichnung der Erfindung: Agents anti-parasitaires, procédé d'obtention de ces produits
Title of invention: et compositions anti-parasitaires, et notamment
Titre de l'invention : antimalariques, contenant lesdits produits.

Klassifikation / Classification / Classement :

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 15 décembre 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : Agent antiparasitaire

EPÜ / EPC / CBE Articles 6 et 17.3)a) ; règles 13.1, 13.2, 40.1,
40.2(c) PCT

Schlagwort / Keyword / Mot clé : Article 154(3) CBE
Invitation à payer fondée sur une objection d'absence
d'unité de l'invention a priori et sur une allégation
d'un manque de clarté.

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Le fait qu'un composé tel que défini dans une revendication est connu ou non ne saurait conduire à une interprétation différente et à un changement de catégorie de cette revendication (en l'espèce, interprétation d'une revendication de produit défini par son utilisation comme revendication d'utilisation) aux fins de l'examen de l'unité de l'invention conformément à l'article 17.3)a) PCT et ne saurait par conséquent être à l'origine d'une quelconque obscurité susceptible d'affecter l'établissement du rapport de recherche (fait suite aux décisions W 3/88 - 3.3.1 "Lubricants" et W 31/88 - 3.3.1 "Bêta-Bloquants").

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



N° du recours : W 7/89 - 3.3.1

Demande internationale N° PCT/FR 88/00482

D E C I S I O N

de la Chambre de recours technique

du 15 décembre 1989

Demandeur : 01 Institut Pasteur
28 rue du Docteur Roux
F - 75724 Paris Cedex 15

02 Centre National de la Recherche Scientifique - C.N.R.S.
15 Quai Anatole France
F - 75007 Paris

Mandataire : ORES, Irène
Cabinet ORES
6, avenue de Messine
F - 75000 Paris

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 19 décembre 1988.

Composition de la Chambre:

Président : K. Jahn
Membres : C. Gérardin
G. Paterson

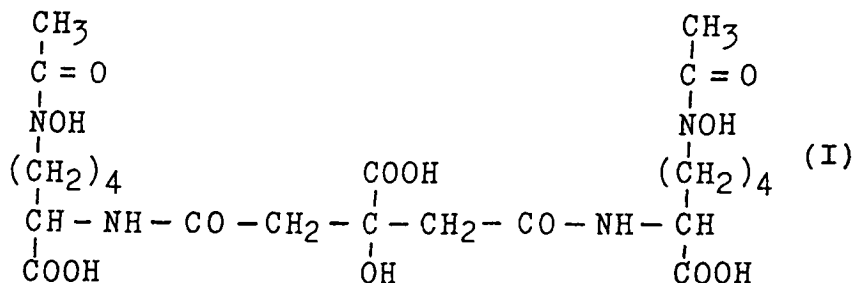
Exposé des faits et conclusions

I. La Demanderesse a déposé le 30 septembre 1988 la demande internationale PCT/FR 88/00482 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) PCT.

L'objet général de la demande est défini essentiellement par les revendications suivantes :

Revendication 1 : Agent antiparasitaire, caractérisé en ce qu'il est constitué par un produit sidérophore comprenant au moins un groupe hydroxamate, au moins une liaison peptidique, et un poids moléculaire inférieur à 1000 D, en ce qu'il présente la propriété de pénétrer dans les cellules, notamment dans les globules rouges, pour exercer son activité antiparasitaire, notamment antimalarique, spécifique et non réversée par le fer, vis-à-vis des parasites endocellulaires, notamment contenus dans les globules rouges, ladite activité étant désignée sous le nom d'"activité plasmocidine".

Revendication 2 : Agent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I ci-après :



laquelle formule englobe également les produits dérivés par substitution et en ce qu'il présente une activité plasmocidine.

Revendication 3 : Procédé d'obtention de l'agent antiparasitaire selon la revendication 1 ou la revendication 2, par synthèse bactérienne, caractérisé en ce que la bactérie mise en oeuvre est une entérobactérie pathogène et en ce que l'agent obtenu est purifié à partir du surnageant de culture de ladite bactérie, cultivée dans un milieu dépourvu de fer.

Revendication 7 : Compositions pharmaceutiques, caractérisées en ce qu'elles comprennent une quantité active d'un agent antiparasitaire selon la revendication 1 ou la revendication 2, éventuellement associé à un véhicule d'administration approprié.

II. Le 19 décembre 1988, l'Office européen des brevets, en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI), a envoyé au déposant, conformément à l'article 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT, une invitation à payer une taxe additionnelle au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention (règle 13.1 PCT). Il estimait que le "groupement de revendications indépendantes" n'était pas conforme aux dispositions de la règle 13.2 PCT et que l'objet des revendications 1, 2, 7 et 8 qui concernait une nouvelle application pharmaceutique, et l'objet des revendications 3 à 6 qui visait un procédé d'obtention des produits connus, étaient chacun définis par un problème et une solution et ne pouvaient, par conséquent, être rassemblés par un lien technique de manière à former un seul concept inventif général.

Dans une annexe à cette Invitation consacrée plus particulièrement aux obscurités des revendications 1 et 2, il était indiqué qu'il ressortait de la description de la

demande que le composé selon la revendication 2 était connu en soi et que la revendication 1 avait par conséquent été interprétée comme une revendication d'utilisation de produits connus pour une nouvelle application pharmaceutique. Il était également précisé que la propriété des produits de pénétrer dans les cellules mentionnée dans la revendication 1 et l'activité biologique signalée dans la revendication 2 étaient des caractérisations de produits non conformes aux dispositions de l'article 6 PCT.

- III. Le 20 janvier 1989, le déposant a acquitté la taxe additionnelle tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2 c) PCT et en contestant le bien-fondé de l'objection d'absence d'unité de l'invention. Au support de son argumentation, le déposant a proposé une nouvelle version des revendications 1 à 3, les revendications 1 et 2 concernant toujours un agent antiparasitaire et la revendication 3 sa préparation.

Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154(3) CBE, 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.
2. L'invitation à payer et la réserve formulée satisfont aux conditions énoncées à la règle 40 PCT. Elles sont donc recevables.
3. Ainsi qu'il est indiqué au point II ci-dessus, l'ACRI a, dans son invitation à payer, interprété les revendications 1, 2, 7 et 8 comme des revendications définissant une "nouvelle application pharmaceutique". La Chambre estime qu'une telle interprétation est contraire au libellé même de ces revendications. Les revendications 1 et 2 définissent clairement un

"agent antiparasitaire", et les revendications 7 et 8 des "compositions pharmaceutiques" contenant un tel agent antiparasitaire. Aucune de ces revendications ne définit une nouvelle application pharmaceutique en tant que telle, c'est-à-dire une "utilisation".

Le passage de l'Invitation intitulé "Obscurités" porte sur le fait que le composé défini à la revendication 2 est déjà connu eu égard à la page 1 de la demande, ce qui a conduit l'ACRI à lire la revendication 1 de la manière exposée plus haut. La Chambre estime que le fait qu'un composé tel que défini dans une revendication est connu ou non ne saurait conduire à une interprétation différente et à un changement de catégorie de cette revendication (en l'espèce, interprétation d'une revendication de produit défini par son utilisation comme revendication d'utilisation) aux fins de l'examen de l'unité de l'invention conformément à l'article 17.3) PCT et ne saurait par conséquent être à l'origine d'une quelconque obscurité susceptible d'affecter l'établissement du rapport de recherche.

4. Vu la teneur de l'invitation à payer mentionnée ci-dessus au point 3, la Chambre considère qu'il se peut que l'ACRI se soit méprise sur les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 17 PCT. Ainsi que la Chambre l'a déjà indiqué dans la décision W 31/88 en date du 9 novembre 1988 (à publier), l'appréciation de la clarté (ou de l'obscurité) et de la concision des revendications par l'ACRI se limite à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative puisse être effectuée. En pareil cas, il convient d'appliquer la procédure prévue à l'article 17.2)a) ou b), et il n'est pas prévu de "réserve" à soumettre à une autorité supérieure telle que les Chambres de recours. En outre, l'examen portant

sur la clarté des revendications visé à l'article 17.2) PCT est distinct de celui portant sur l'unité de l'invention visé à l'article 17.3) PCT. Une constatation de manque de clarté par l'ACRI peut ainsi constituer le fondement d'une déclaration au titre de l'article 17.2) PCT, selon laquelle une recherche significative ne peut être effectuée, mais non d'une objection d'absence d'unité de l'invention au titre de l'article 17.3) PCT.

Ainsi que la Chambre l'a exposé dans la décision W 3/88 en date du 8 novembre 1988 (à publier), les tâches de l'ACRI en ce qui concerne une demande internationale sont précisées à l'article 17 PCT. Bien que les articles 5 et 6 PCT énoncent les conditions de fond que la description et les revendications de la demande internationale doivent remplir, l'ACRI n'a pas le pouvoir de faire des constatations relatives à ces conditions de fond, mises à part celles prévues à l'article 17.2) PCT et évoquées ci-dessus. Aussi l'ACRI n'a-t-elle pas le pouvoir de conclure à un manque de clarté des revendications au titre de l'article 6 PCT pour fonder une constatation d'absence d'unité de l'invention au titre de l'article 17.3) PCT. En conséquence, la Chambre considère que le passage de l'invitation à payer intitulé "Obscurités" n'est pas pertinent aux fins de l'appréciation de l'absence d'unité de l'invention.

5. L'exigence d'unité de l'invention que l'ACRI doit apprécier en vertu de l'article 17.3) PCT est définie à la règle 13.1 PCT. Ainsi que la Chambre l'a expliqué dans la décision W 3/88, au point 6 des motifs de la décision, le terme "inventif" dans ce contexte doit être interprété comme "prétendument inventif", c'est-à-dire qu'il se rapporte à ce que le demandeur considère, lors du dépôt, être son invention, quel que soit réellement l'état de la technique et, par conséquent, l'invention brevetable (si elle l'est). Cela résulte du fait que "la demande internationale" que l'ACRI doit examiner en application de l'article 17.3)a) PCT est la

demande internationale telle qu'elle est déposée conformément aux articles 3.1) et 10 PCT, c'est-à-dire sous réserve de toute correction faite conformément à l'article 11.2) PCT. La demande internationale ainsi déposée est transmise à l'ACRI par l'Office récepteur conformément à l'article 12.1) PCT, et le PCT ne prévoit aucune occasion de modifier une demande internationale entre la date de son dépôt, telle qu'accordée par l'Office récepteur conformément à l'article 11 PCT, et la réception du rapport de recherche internationale conformément à l'article 18 PCT ; en effet, l'article 19.1) PCT dispose que le déposant, après réception de ce rapport, a le droit de modifier une fois les revendications auprès du Bureau international.

En l'espèce, la teneur de l'invitation à payer a conduit le déposant, en formulant sa réserve, à soumettre un nouveau jeu de revendications à l'ACRI, tout en précisant qu'il s'agissait d'un jeu de revendications qu'il entendait déposer après réception du rapport de recherche internationale, conformément à l'article 19.1) PCT. Bien que l'approche suivie par le déposant soit compréhensible à la lumière de la teneur de l'invitation à payer, la procédure que le déposant souhaite adopter n'est pas entièrement conforme à celle prévue par le PCT ; ceci illustre bien que la teneur de l'invitation n'est elle-même pas conforme aux exigences du PCT.

Aussi l'ACRI doit-elle examiner l'unité de l'invention de la demande internationale conformément à l'article 17.3) PCT avant que n'ait lieu l'examen quant au fond portant sur la brevetabilité. Ainsi que l'a estimé la Chambre dans la décision W 3/88, point 8 des motifs de la décision, l'article 17 PCT n'autorise pas l'ACRI à procéder elle-même à un examen quant au fond d'une demande internationale portant sur la brevetabilité. Le point de savoir si les revendications de la demande internationale telles que déposées et examinées par l'ACRI sont nouvelles et inventives et, par tant, brevetables à la lumière de l'état de la technique,

est sans importance pour l'appréciation par l'ACRI de l'unité de l'invention dans ses revendications.

Ceci n'implique évidemment pas que l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13 PCT n'a pas le même sens au chapitre I qu'au chapitre II du PCT. Comme dans le cas des exigences d'exposé suffisant et de clarté énoncées aux articles 5 et 6 PCT, le sens de cette exigence est toujours le même, mais la mesure dans laquelle il convient de tenir compte de cette exigence est définie par le contexte dans lequel elle est examinée.

6. Les revendications de la demande internationale en litige peuvent être classées par catégorie comme suit :
1. Les revendications 1 et 2 définissent chacune un agent antiparasitaire, c'est-à-dire un produit.
2. Les revendications 3 à 6 définissent chacune un procédé d'obtention d'un produit selon les revendications 1 et 2.
3. Les revendications 7 et 8 définissent chacune une composition pharmaceutique contenant un agent antiparasitaire selon les revendications 1 et 2.

La règle 13.2 PCT expose de manière non limitative un certain nombre de combinaisons de catégories de revendications indépendantes qui satisfont à l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 PCT. La combinaison i) s'énonce comme suit :

"i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour une utilisation dudit produit."

On pourrait facilement concevoir des situations dans lesquelles, en réalité, le concept inventif sous-tendant une revendication pour un "procédé spécialement conçu pour la fabrication du" produit est tout à fait différent du concept inventif sous-tendant une revendication pour une "utilisation du produit". Par exemple, le procédé revendiqué peut impliquer des conditions de réaction très inhabituelles ou un catalyseur inconnu jusque-là, et l'utilisation revendiquée peut se fonder sur une propriété du produit inconnue jusque-là.

Dans une telle situation, le problème à résoudre et la solution telle que définie dans la revendication de procédé se distinguent clairement du problème à résoudre et de la solution telle que définie dans la revendication d'utilisation.

Néanmoins, la règle 13.2 i) PCT dispose que, pour autant qu'il y ait une revendication indépendante pour le produit, l'unité de l'invention doit être considérée comme donnée. Cette règle se fonde clairement sur le fait que la revendication indépendante pour le produit présente nécessairement un lien étroit à la fois avec une revendication indépendante pour un procédé d'obtention du produit et une revendication indépendante pour une utilisation d'un tel produit dans la perspective d'exécuter une recherche appropriée sur l'état de la technique pertinent relatif à l'ensemble de ces revendications. Ainsi, que la revendication indépendante pour le produit soit ou non en fin de compte considérée comme non acceptable et supprimée, ne saurait affecter l'étendue de la recherche exigée pour l'ensemble de ces revendications.

Compte tenu notamment de la règle 13.2 i) PCT et des principes la sous-tendant tels qu'exposés ci-dessus, la Chambre est d'avis qu'il ne peut guère être contesté que les revendications de la demande internationale en cause, telles que classées ci-dessus, satisfont à l'exigence d'unité de l'invention

visée à la règle 13.1 PCT. Pour les diverses raisons mentionnées ci-dessus, la Chambre estime donc que l'invitation à payer doit être annulée.

7. La présente espèce illustre bien pourquoi l'ACRI ne devrait pas examiner la brevetabilité quant au fond dans le contexte de l'unité de l'invention. Comme exposé aux points 3 et 6 ci-dessus, les revendications 1 et 2 de la demande internationale en cause définissent un produit, en particulier une substance, qui est un agent antiparasitaire. Selon la Chambre, on pourrait interpréter ces revendications comme définissant une substance destinée à être utilisée dans une méthode de traitement du corps humain ou animal, autrement dit, dans une méthode prévue à l'article 52(4) CBE, et, en tout état de cause, modifier les revendications en ce sens. De telles revendications pour un produit pourraient être nouvelles au titre de l'article 54(5) CBE. Ces considérations concernant la nouveauté et la brevetabilité sont cependant tout à fait inappropriées dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche par l'ACRI.

Au demeurant, l'ACRI a en tout état de cause seulement suggéré qu'un composé particulier couvert par la définition de la revendication 1, en l'occurrence le composé de formule I, est connu. Ainsi, une modification appropriée permettant le maintien d'une revendication de produit peut éviter tout problème lié à la nouveauté. A cet égard, la Chambre attire une fois de plus l'attention sur la règle 33.3 b) PCT, qui dispose que "dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'il y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées."

Il convient enfin d'apprécier que le composé de formule (I) ne représente à l'évidence qu'un seul élément de l'ensemble défini dans la revendication 1 et qu'en l'absence d'autres

documents connus avant la recherche et décrivant d'autres éléments de cet ensemble, ce dernier subsiste dans sa quasi-totalité comme lien technique entre les revendications de préparation des agents antiparasitaires et les revendications de compositions pharmaceutiques comprenant une quantité active de ces composés.

8. En statuant sur la présente réserve, la Chambre s'est contentée d'appliquer les principes qui ont déjà été énoncés dans les décisions W 31/88 et W 3/88 qu'elle a rendues. Les utilisateurs du PCT sont en droit d'attendre que les demandes internationales soumises à l'ACRI soient traitées conformément aux dispositions du PCT telles qu'interprétées par l'autorité supérieure compétente visée à la règle 40.2 PCT (en l'espèce, la présente Chambre). L'interprétation du PCT faite par la Chambre, telle qu'elle ressort de ses décisions, aurait dû être suivie par l'ACRI et devrait l'être à l'avenir, à moins que et jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours décide qu'une autre interprétation du PCT est correcte.

Dispositif

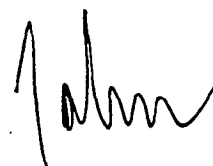
Par ces motifs,

1. l'Invitation à payer une taxe additionnelle datée du 19 décembre 1988 est annulée ;
2. le remboursement de la taxe additionnelle payée sous réserve est ordonné.

Le Greffier

Le Président

S. Fabiani



S. Fabiani

K. Jahn

CG 