

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

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 32/89 - 3.4.2

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT/FR 89/00261

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

Bezeichnung der Erfindung: Dispositif de transfert de rayonnement du laser sur une fibre  
Title of invention: optique  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : G02B 6/42, A61B 17/36

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 7 août 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur : Technomed International et al.

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Règles 13 et 40 PCT

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Unité d'invention de revendications dépendantes  
(non)"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



N° du recours : W 32/89

Demande internationale N° PCT/FR 89/00261

D E C I S I O N

de la Chambre de recours technique 3.4.2  
du 7 août 1990

**Demandeur :** Technomed International et al.  
Le Ponant 1  
11, rue Leblanc  
F - 75015 Paris (FR)

**Mandataire :** Cabinet Beau de Lomenie  
55, rue d'Amsterdam  
F - 75008 Paris (FR)

**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 3 octobre 1989.

**Composition de la Chambre:**

**Président :** J. Roscoe  
**Membres :** W. Hofmann  
C. Payraudeau

## Exposé des faits et conclusions

I. Les demandeurs ont déposé la demande internationale PCT/FR 89/00 261.

II. Le département de La Haye de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) pour cette demande a adressé aux demandeurs une invitation à payer une taxe de recherche additionnelle au motif qu'il n'y avait pas unité d'invention entre les groupes de revendications suivants :

1 à 10 et 14 à 16 concernant un dispositif de transfert de rayonnement du laser sur une fibre optique et générateur d'ondes de choc l'utilisant ; et

11 à 13 concernant des détails de construction d'un laser à colorant.

En outre, il était précisé dans l'invitation que l'invention objet de la revendication indépendante 1 n'impliquait pas d'activité inventive au regard de l'état de la technique illustré par le document CH-A-611 429 et qu'il manquait par conséquent un seul concept inventif général qui couvrirait aussi la matière des revendications dépendantes 11 à 13 (non-unité a posteriori).

III. Les demandeurs ont acquitté la taxe additionnelle requise dans le délai fixé par l'invitation tout en formulant une réserve au sens de la Règle 40.2 c) PCT.

A l'appui de leur réserve, les demandeurs ont indiqué que l'ACRI avait reconnu le caractère unitaire de l'objet des revendications 14 à 16 par rapport à celui des revendications 1 à 10, alors que les revendications 14 à 16 couvraient des caractéristiques particulières de réalisation d'un appareil de génération d'ondes de choc utilisant le

dispositif de transfert objet des revendications 1 à 8 ; il convenait donc de reconnaître de même que l'exigence d'unité de l'invention était également respectée par les revendications 11 à 13, qui concernent également une précision de réalisation dans l'application de l'appareil de génération d'ondes de choc, comme pour les revendications 9 et 10 et 14 à 16.

A titre auxiliaire, les demandeurs ont requis un remboursement partiel de la taxe additionnelle versée, dont le montant leur paraissait excessif.

IV. Par une notification en date du 30 mars 1990, la Chambre de recours informait les demandeurs de ce que la question de l'admissibilité de principe d'une objection de non-unité soulevée a posteriori, c'est-à-dire sur la base d'un examen de nouveauté ou d'activité inventive de l'objet des revendications, par une administration chargée de la recherche internationale était pendante devant la Grande Chambre de recours, et que la présente affaire était par conséquent suspendue jusqu'au rendu de la décision par la Grande Chambre.

La décision attendue ayant été rendue le 2 mai 1990 par la Grande Chambre de recours (G1/89 ; sera publiée au JO OEB), la procédure a été reprise dans la présente instance.

#### **Motifs de la décision**

1. La réserve émise par les demandeurs satisfait aux conditions de forme de la Règle 40.2 c) PCT ; elle est donc recevable.
2. De même, l'invitation à payer une taxe additionnelle émise par l'ACRI satisfait aux conditions de la Règle 40.1 PCT, notamment en ce qu'elle précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait

pas à l'exigence d'unité de l'invention. En outre, en fondant son objection sur la prise en compte de l'état de la technique (objection a posteriori), l'administration chargée de la recherche internationale n'a aucunement enfreint ses pouvoirs, comme il ressort des motifs de la décision G1/89 précitée (cf. point IV supra).

3. L'invention définie à la revendication 1 concerne en général un dispositif de transfert sur une fibre optique d'un rayonnement ou faisceau optique, notamment (c'est-à-dire non nécessairement) en provenance d'un laser, parcourant un trajet définissant un axe optique, comprenant des moyens de focalisation du rayonnement ou faisceau optique en un point focal situé sur l'axe optique et des moyens de positionnement de l'extrémité libre de la fibre sensiblement au point focal.

Afin de résoudre le problème technique consistant à assurer la reproductibilité et la fiabilité du positionnement de la fibre optique en vue d'un transfert optimal du rayonnement ou du faisceau optique sur elle (page 3, deuxième paragraphe de la description) l'invention définie à la revendication 1 se caractérise en ce que les moyens de positionnement comprennent des moyens de déplacement de l'extrémité de la fibre optique dans un plan sensiblement perpendiculaire à l'axe optique.

Les revendications 2 à 8, dépendantes de la revendication 1, définissent des caractéristiques spécifiques assurant un déplacement de l'extrémité de la fibre optique dans le plan focal, ou un positionnement précis et reproductible de l'extrémité de la fibre optique ou du point focal. Pour cette raison, l'objet de ces revendications dépendantes contribue à la résolution du même problème technique que l'objet de la revendication 1, et ces revendications peuvent donc être considérées comme se rapportant à une seule invention.

4. L'objet de la revendication 9, qui concerne un appareil de génération d'ondes de choc comprenant un dispositif de transfert d'un rayonnement ou faisceau optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 peut être considéré unitaire avec celui de ces dernières revendications. En effet, la revendication 9 définit en substance une utilisation particulière du dispositif de transfert tel que défini notamment dans la revendication 1 dans un appareil de génération d'ondes de choc. La relation entre les revendications 1 et 9 peut donc s'analyser de manière similaire à celle existant entre l'objet d'une revendication de produit et une revendication pour une utilisation de ce produit, qui forme une unité d'invention en vertu des dispositions explicites de la Règle 13.2i PCT.
  
5. Il en va de même pour ce qui est de l'objet de la revendication 10 qui concerne un appareil de génération d'ondes de choc selon la revendication 9 caractérisé en ce que le dispositif de génération du rayonnement ou faisceau optique comprend au moins un laser à colorant, de préférence du type pulsé.
  
6. En effet, comme le montre le document W0 86/06269 "Candela Corp." cité dans le rapport de recherche, il est connu d'utiliser, dans un appareil de génération d'ondes de choc, un laser à colorant du type pulsé comme source de rayonnement. La revendication 10 peut donc également être considérée comme similaire à une revendication d'utilisation du dispositif du transfert d'un rayonnement selon les revendications 1 à 8 dans un appareil de génération d'ondes de choc d'un type particulier connu.
  
7. De ce fait, la Chambre de recours estime que l'invention qui fait l'objet de la revendication 10 ne forme avec l'invention objet des revendications 1 à 8 qu'un seul concept inventif général (Règle 13.1 PCT).

8. Selon la règle 13.4 PCT, sous réserve de la règle 13.1, il est permis d'inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.

Il résulte clairement de cette disposition qu'une revendication dépendante ne doit pas être automatiquement considérée comme unitaire avec la revendication indépendante dont elle dépend. Il faut, en outre, qu'elle y soit liée de façon à ne concerner avec elle qu'un seul concept inventif général (Règle 13.1 PCT) et qu'elle concerne des formes spécifiques de l'invention objet de la revendication indépendante.

9. Dans le cas présent, la Chambre a estimé que l'unité d'invention entre les revendications 1, 9 et 10 était créée par l'interprétation de ces deux dernières revendications comme revendications d'utilisation, dans un appareil particulier connu, du dispositif objet des revendications 1 à 8 (Règle 13.2.i) PCT).

Par contre, les revendications 11 à 13 concernent des caractéristiques de construction d'un laser à colorant sans aucun lien avec le dispositif de transfert d'un rayonnement ni avec son utilisation spécifique dans un générateur d'ondes de choc connu.

De ce fait, la Chambre de recours considère que malgré leur dépendance formelle, ces revendications visent une invention distincte du groupe d'inventions couvert par les revendications 1 à 10.

10. Les demandeurs ont, dans leur réserve, invoqué le fait que l'ACRI aurait reconnu l'unité d'invention des revendications 14 à 16 concernant des caractéristiques particulières de réalisation d'un appareil de génération d'ondes de choc utilisant le dispositif de transfert objet des revendications 1 à 8. Si l'on admet ainsi qu'il y a unité d'invention en ce qui concerne les revendications 14 à 16, il devrait en être de même en ce qui concerne les revendications 11 à 13 qui se rapportent également à une précision de réalisation dans l'application de l'appareil de génération d'ondes de choc.

La Chambre fait observer sur ce point qu'elle considère elle-même que les revendications 14 à 16 ne présentent pas d'unité d'invention ni avec les revendications 1 à 8, ni avec les revendications 9 et 10 interprétées comme des revendications d'utilisation ainsi qu'indiqué aux points 4 à 6 ci-dessus, ni avec les revendications 11 à 13, du fait qu'elles concernent des caractéristiques de construction d'un générateur d'ondes de choc totalement indépendantes de son emploi en combinaison avec le dispositif de transfert de rayonnement objet des revendications 1 à 8 et également totalement indépendantes du type de laser utilisé.

Cependant, le fait de ne pas contester l'unité d'invention d'un groupe particulier de revendications visant une invention particulière n'entraîne pas naturellement l'obligation de ne pas contester l'unité d'invention d'un autre groupe de revendications concernant une invention distincte.

Au surplus, le fait que l'ACRI n'ait pas soulevé d'objection à l'encontre des revendications 14 à 16 ne signifie pas qu'elle ait reconnu leur unité d'invention avec les inventions objet des revendications 1 à 10. En effet, elle est incitée par les "Directives concernant la recherche internationale selon le traité de coopération en matière de brevets (PCT)" (PCT/INT/5 du 18 novembre 1977) (Chapitre VII



point 12) à effectuer une recherche pour les inventions non unitaires, sans soulever d'objection de non unité, lorsque le travail correspondant n'est pas important. Dans ces conditions, l'argumentation des demandeurs basée sur un parallèle entre les revendications 14 à 16 et les revendications 11 à 13 ne peut être suivie par la Chambre de recours.

11. Pour ces raisons, la Chambre de recours estime que l'invitation émise par l'administration chargée de la recherche internationale à payer une taxe de recherche additionnelle pour l'invention définie dans le groupe de revendications 11 à 13 était fondée. La réserve formée par les demandeurs n'étant donc pas justifiée, le remboursement de cette taxe ne peut être ordonné (Règle 40.2 c) PCT).
12. En ce qui concerne la requête auxiliaire de remboursement partiel de l'unique taxe additionnelle, la Chambre considère que la Règle 40 PCT, interprétée correctement en combinaison avec la Règle 13 PCT ne permet pas qu'il y soit donné suite.

Contrairement à l'opinion des demandeurs, la possibilité d'un remboursement partiel d'une taxe unique, par exemple au motif que le travail de recherche correspondant serait peu important, n'est pas prévue par le PCT. Le critère juridique d'unité d'invention est le seul critère retenu par le PCT pour justifier l'exigence de taxes additionnelles et en cas d'absence d'unité des inventions pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées, aucun remboursement de ces taxes ne peut être effectué.

Ce n'est que lorsque la Chambre de recours constate que la réserve était justifiée - du fait que la demande, bien que ne répondant pas entièrement aux conditions d'unité d'invention, comprend un nombre d'inventions inférieur à celui pour

lequel des taxes ont été payées - qu'un remboursement partiel, à savoir le remboursement d'une ou de plusieurs de ces taxes, peut être ordonné. (voir en particulier la version française de la Règle 40.2 c) PCT : le comité de trois membres ... "dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement total ou partiel, des taxes additionnelles du déposant").

13. Pour ces raisons, il ne peut être fait droit à la requête auxiliaire.

#### Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit .

1. La réserve formulée par les demandeurs au titre de la Règle 40.1 c PCT est estimée non justifiée, et le remboursement de la taxe additionnelle versée est refusé ;
2. La requête des demandeurs en remboursement partiel de la taxe additionnelle versée est refusée.

Le Greffier

Le Président

M. Beer

J. Roscoe