

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

N° de recours : W 49/92 - 3.3.2

N° de la demande : PCT/FR 92/00 296

N° de la publication :

Titre de l'invention : Utilisation de la riboflavine dans le traitement de
maladies liées aux virus HIV, de l'herpès, de la
rétinite pigmentaire et du paludisme

Classement : A61K 31/525

D E C I S I O N
du 19 février 1993

Demandeur : BERQUE, Jean

Référence : Riboflavine / BERQUE

PCT : Article 17.3)a) et Règles 13 et 40

Mot clé : "Non-unité a priori - (non) - Réserve justifiée"



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours: W 49/92 - 3.3.2
Demande internationale N° PCT/FR 92/00 296

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 19 février 1993

Déposant : BERQUE, Jean
57, rue Henri Fichon
16100 Cognac
France

Mandataire : Cabinet HARLE & PHELIP
A l'attention de M. M. Le Brusque
21, rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
France

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 11 septembre 1992.

Composition de la Chambre:

Président : P.A.M. Lançon
Membres : A. Nuss
S.C. Perryman

Exposé des faits et conclusions

- I. Le demandeur a déposé la demande internationale PCT/FR 92/00 296 comportant dix revendications.
- II. L'objet général de la demande est défini par les cinq revendications indépendantes suivantes :
1. Utilisation de la riboflavine pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement préventif et curatif des maladies liées aux virus HIV.
 2. Utilisation de la riboflavine pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement préventif et curatif de l'herpès.
 3. Utilisation de la riboflavine pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement préventif et curatif de la rétinite pigmentaire.
 4. Utilisation de la riboflavine pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement préventif et curatif du paludisme.
 5. Utilisation de la riboflavine pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement préventif et curatif des maladies en rapport avec la lumière.
- Les revendications 6 à 10 concernent des modes particuliers de réalisation de l'objet de l'invention puisqu'elles dépendent toutes des revendications indépendantes mentionnées ci-dessus.
- III. Le département à La Haye de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ACRI), a adressé au demandeur,

conformément à l'article 17.3)a) et à la règle 40.1 PCT, une invitation à payer deux taxes de recherche additionnelles au motif que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (règles 13.1 à 13.3 PCT).

Dans cette invitation il était précisé que la demande comprenait trois sujets, à savoir :

1. Revendications 1, 2, 5 et 6-10 partiellement

Utilisation de la riboflavine, seule ou en combinaison avec l'AZT ou la vitamine PP, pour le traitement des maladies liées aux virus HIV, de l'herpès et des maladies en rapport avec la lumière.

2. Revendications 3 et 6-10 partiellement

Utilisation de la riboflavine, seule ou en association avec l'AZT ou la vitamine PP, pour le traitement de la rétinite pigmentaire.

3. Revendications 4 et 6-10 partiellement

Utilisation de la riboflavine, seule ou en association avec l'AZT ou la vitamine PP, pour le traitement du paludisme.

En outre, l'invitation de l'ACRI comprenait le raisonnement suivant :

"Les maladies que le requérant souhaite traiter n'ont a priori pour la plupart, aucun rapport technique immédiatement évident entre elles (revendications 1 à 5).

Cependant, à la lumière de la description, il apparaît un lien technique possible pouvant constituer un mécanisme

commun à certaines de ces maladies : l'action stimulante / déclenchante de la lumière / irradiation UV pour ces pathologies. Ce lien peut être admis pour relier entre elles les maladies de la lumière, des virus HIV et de l'herpès (cela est un fait reconnu dans l'art antérieur) (un seul problème commun aux maladies des revendications 1, 2 et 5).

Cependant, rien (dans la présente description de la littérature) ne laisse à penser que ce mécanisme commun puisse préveloir pour expliquer les autres maladies (rétinite pigmentaire et paludisme). Par conséquent ces deux pathologies sont considérées comme constituant des sujets (problèmes) indépendants. (Non Unité a priori sur la base des affections à traiter)."

IV. Le demandeur a acquitté les taxes additionnelles requises tout en formulant une réserve conformément à la règle 40.2c) PCT et en contestant le bien-fondé de l'objection d'absence d'unité de l'invention.

A l'appui de sa réserve, le demandeur a fait valoir essentiellement qu'il ressort clairement du texte de la présente demande que la rétinite pigmentaire a un rapport avec la lumière puisque la protection vis-à-vis de cette lumière permet de freiner l'évolution de la maladie. Selon lui, la relation entre les maladies en rapport avec la lumière et le paludisme est tout aussi claire puisque, en dehors des formes graves, les voyageurs impaludés voient leur maladie s'éteindre progressivement au fil des mois lorsqu'ils sont de retour dans leur pays d'origine moins fortement ensoleillé que les régions palustres, c'est-à-dire les zones équatoriales et péri-équatoriales. En outre, il a soumis un extrait de la revue "La Consultation" (n° 254 - juillet 1992) afin de montrer que

les antipaludéens de synthèse permettent de réduire efficacement la photosensibilité au cours de certaines maladies.

Compte tenu de ce qui précède, le demandeur a estimé que les trois groupes de revendications sont liés et pourraient faire l'objet d'une seule et même recherche.

Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.
2. L'ACRI a clairement indiqué dans son invitation que l'objection concernant l'absence d'unité de l'invention était soulevée a priori sur la base des affections à traiter. Par conséquent, les revendications de la demande internationale ne sont pas à examiner en relation avec l'état de la technique le plus proche trouvé lors de la recherche internationale. Contrairement à l'approche normale, il faut recourir en pareil cas à la description, et à l'état de la technique antérieure qui y est éventuellement indiqué, la seule base pour déterminer le problème technique.

Dans le cas présent, le problème tel que posé dans la description est sans aucun doute de trouver des indications thérapeutiques nouvelles pour la vitamine B2 ou riboflavine. Pour résoudre ce problème, les revendications 1 à 5 de la demande internationale proposent d'utiliser cette substance connue pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement préventif et curatif des maladies suivantes :

- (1) maladies liées au virus HIV,
- (2) herpès,
- (3) rétinite pigmentaire,
- (4) paludisme,

(5) maladies en rapport avec la lumière.

3. L'ACRI n'a pas contesté qu'il y a unité d'invention pour trois des cinq solutions revendiquées. En particulier, elle a considéré qu'un lien technique existe entre les maladies liées au virus HIV, l'herpès et les maladies en rapport avec la lumière, qui sont toutes considérées comme étant des maladies dont l'évolution est influencée par l'action de la lumière du soleil (mécanisme connu). Or, selon l'ACRI, ceci n'est pas valable pour la rétinite pigmentaire et le paludisme. Pour cette raison, ces deux maladies ont été considérées comme constituant des sujets indépendants.

3.1 En ce qui concerne la rétinite pigmentaire, la description de la demande internationale contient toutefois suffisamment d'informations qui rendent crédible que l'évolution de cette maladie est également influencée par l'action de la lumière du soleil, à savoir :

- les malades atteints de rétinite pigmentaire portent des lunettes jaune-orangé pour freiner l'évolution de la maladie (voir page 4, lignes 26 à 28) ;
- on peut supposer qu'en cas de carence en vitamine B2 la rétine qui ne serait plus protégée par cette molécule protectrice subirait une agression par les ultra-violets et les radicaux libres qu'elles génèrent, cette agression provoquant ou aggravant des lésions au niveau des cellules visuelles (voir page 4, ligne 32 à page 5, ligne 4).

Il ne peut donc être nié que la rétinite pigmentaire appartient à la même catégorie de maladies que celles pour lesquelles l'ACRI n'a soulevé aucune objection au titre de l'unité de l'invention.

3.2 Certes, la présente demande est muette quant à l'effet de la lumière du soleil sur le développement ou l'évolution du paludisme. Toutefois, cette constatation en soi ne permet certainement pas de nier en définitive toute influence de la lumière du soleil sur cette endémie parasitaire. En pareil cas, il appartient à l'instance qui soulève une telle question, c'est-à-dire à l'ACRI, de fournir des preuves suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son objection, ce qui n'a pas été le cas ici. En effet, un simple doute ou une allégation non prouvée ne peut pas constituer une base juridique valable pour émettre une objection de non-unité. En outre, le demandeur a soutenu que l'objection de l'ACRI n'est pas fondée sur la base d'arguments difficilement réfutables en l'absence de toute preuve du contraire. Dans ces conditions, la Chambre n'a aucune raison de considérer que le paludisme ne soit pas une maladie dont l'évolution est susceptible d'être influencée par la lumière du soleil.

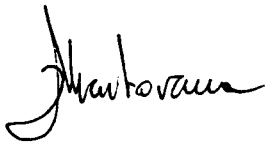
4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est arrivée à la conclusion que tous les objets revendiqués appartiennent au même concept inventif général au sens de la règle 13.1, 13.2 et 13.3 PCT. En conséquence, l'objection de défaut d'unité n'est pas justifiée. Les taxes additionnelles de recherche ne doivent donc pas être retenues.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. L'invitation à payer deux taxes additionnelles est annulée ;
2. Le remboursement des taxes additionnelles payées sous réserve est ordonné.

Le Greffier :



P. Martorana

Le Président :



P.A.M. Lançon

