

**Code de distribution interne :**

- (A) [ ] Publication au JO  
(B) [ ] Aux Présidents et Membres  
(C) [X] Aux Présidents

**D E C I S I O N**  
**du 13 janvier 2000**

**N° du recours :** W 0017/99 - 3.3.3

**N° de la demande :** PCT/FR/98/02635

**N° de la publication :** WO9929772

**C.I.B. :** C08L 1/00

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Compositions à base de résines thermoplastiques semi-cristallines et de copolymères à blocs, les matériaux obtenus et leurs procédés d'obtention

**Demandeur :**

ELF ATOCHEM S.A.

**Opposant :**

-

**Référence :**

-

**Normes juridiques appliquées :**

PCT R. 13.1, 13.2, 13.3, 40.1

**Mot-clé :**

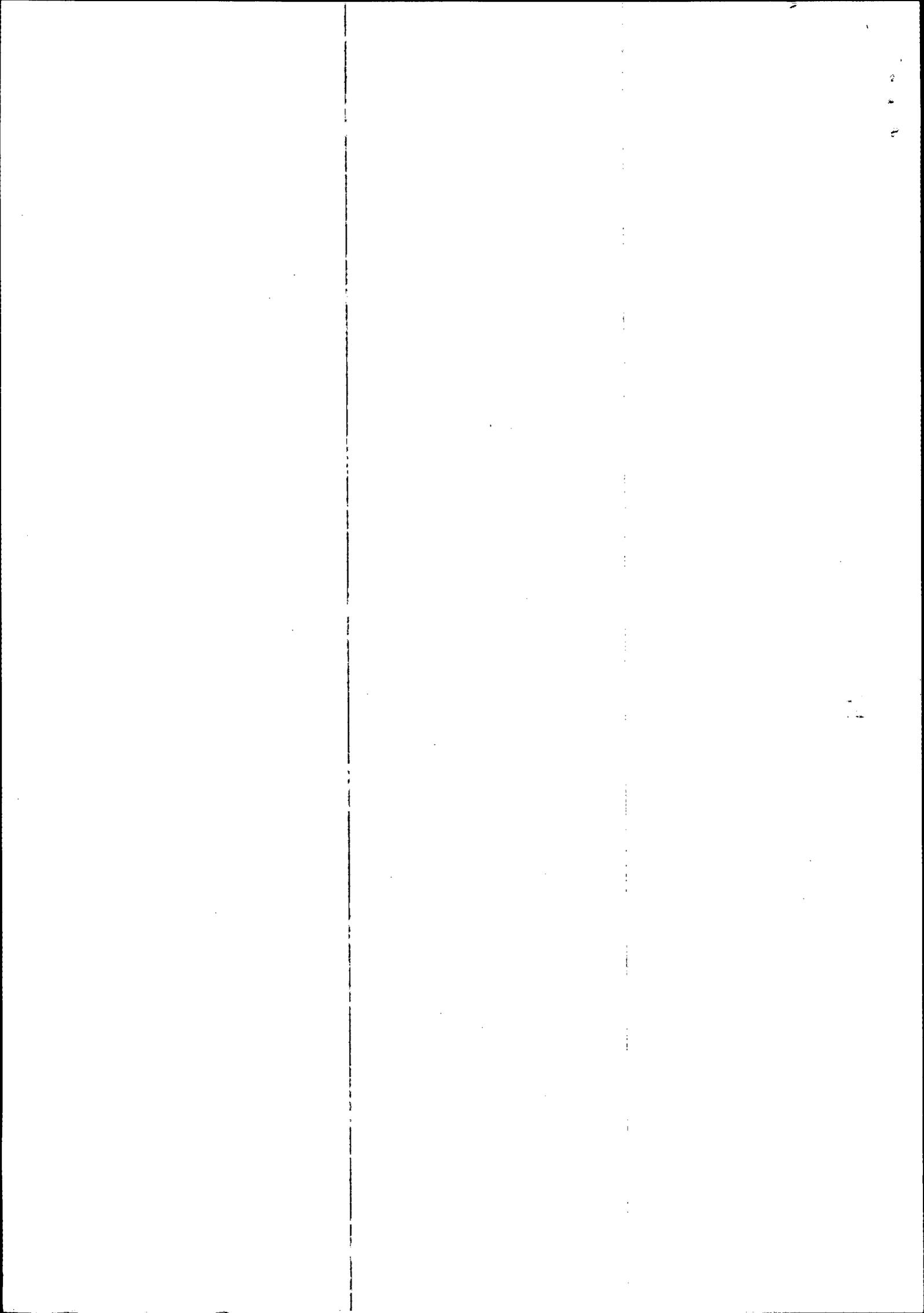
"Défaut d'unité de l'invention "a posteriori" (non)"  
"Raisonnement incomplet de l'invitation à payer les taxes de recherche additionnelles"

**Décisions citées :**

G 0002/89

**Exergue :**

-





Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : W 0017/99 - 3.3.3  
Demande internationale n° PCT/FR/98/02 635

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.3.3  
du 13 janvier 2000

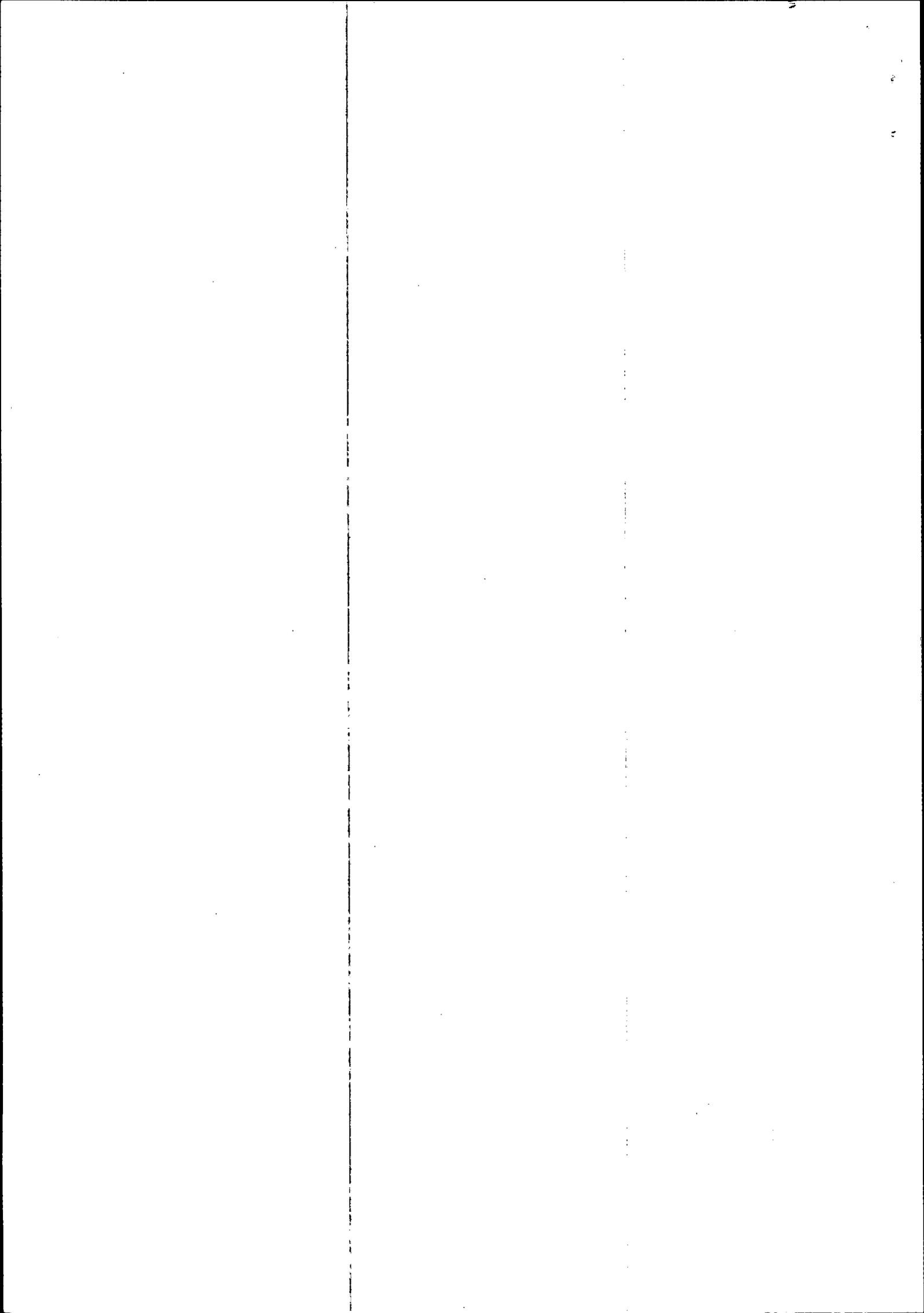
**Déposant :** ELF ATOCHEM S.A.  
4/8, Cours Michelet  
La Défense 10  
F - 92800 Puteaux (FR)

**Mandataire :** Kaplan, Jean-Pierre  
ELF ATOCHEM S.A.  
Département Propriété Industrielle  
Cours Michelet - La Défense 10  
F - 92991 Paris la Défense (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) de l'Office européen des brevets  
(administration chargée de la recherche internationale) du  
29 avril 1999.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** C. Gérardin  
**Membres :** P. Kitzmantel  
R. Teschemacher



## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet internationale n° PCT/FR98/02635 déposé le 7 décembre 1998, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 5 décembre 1997 fondée sur un dépôt antérieur en France (FR 9715389), comprenait 31 revendications, les revendications 1 et 12 à 24 s'énonçant comme suit :

"1. Composition destinée à être formée en un matériau ou un objet et comprenant :

- une résine thermoplastique semi-cristalline  $X_1$  ou plusieurs résines thermoplastiques compatibles  $X_1$  à  $X_n$  dont au moins une  $X_1$  est semi-cristalline, et
- au moins un copolymère à blocs (séquences),
- $n$  étant un nombre entier égal ou supérieur à 1, caractérisée en ce que,
- le copolymère à blocs comporte au moins trois blocs A, B et C reliés entre-eux dans cet ordre, chaque bloc étant soit un homopolymère soit un copolymère obtenu à partir de deux ou plusieurs monomères, le bloc A étant relié au bloc B et le bloc B au bloc C au moyen d'une liaison covalente ou d'une molécule intermédiaire reliée à l'un de ces blocs par une liaison covalente et à l'autre bloc par une autre liaison covalente, et en ce que :
- le bloc A est compatible avec la ou les résines thermoplastiques  $X_1$  à  $X_n$ ,
- le bloc B est incompatible avec la ou les résines thermoplastiques  $X_1$  à  $X_n$ , et incompatible avec le bloc A,
- le bloc C est incompatible avec la ou les résines thermoplastiques  $X_1$  à  $X_n$ , le bloc A et le bloc B."

"12. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids :

- au moins 50 % et de préférence de 65 à 95 % de poly(carbonate),

- le complément à 100 % du copolymère tribloc PMMA-PB-PS, et ces pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymère à blocs."

"13. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids :

- au moins 50% et de préférence de 65 à 95 % de poly(carbonate) PC, et
- le complément à 100 % du copolymère tribloc poly(méthacrylate de cyclohexyle)-PB-PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymère à blocs."

"14. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids :

- au moins 50% et de préférence de 65 à 95 % de poly(butylène téréphtalate) PBT, et
- le complément à 100 % du copolymère tribloc PMMA-PB-PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymère à blocs."

"15. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids :

- au moins 50 % et de préférence de 65 à 95 % de poly(oxyéthylène) POE, et
- le complément à 100 % du copolymère tribloc PMMA-PB-PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymère à blocs."

"16. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids :

- au moins 50% et de préférence de 65 à 95% de poly(propylène) PP, et
- le complément à 100% du copolymère tribloc poly(méthacrylate de nonyle)-PB-PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymère à blocs."

"17. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids :

- au moins 50 % et de préférence de 65 à 95 % de poly(amide) PA,
- le complément à 100 % du copolymère tribloc poly(caprolactone)-PB-PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymère à blocs."

"18. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids au moins 50 % et de préférence de 65 à 95 % de résine(s) fluorée(s) thermoplastique(s) semi-cristalline(s) et le complément (à 100 %) en poids d'au moins un copolymère à blocs de masse moléculaire moyenne en nombre ( $M_n$ ) supérieure ou égale à 20000 g.mol<sup>-1</sup>, et de préférence comprise entre 50000 et 200000 g.mol<sup>-1</sup>, constitué de :

- 20 à 93 et avantageusement de 30 à 60 parties en poids de séquences A,
- 5 à 50 et avantageusement de 10 à 40 parties en poids de séquences B,
- 2 à 50 et avantageusement de 5 à 40 parties en poids de séquences C,

les pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) fluorée(s) avec le copolymère à blocs."

"19. Composition selon la revendication 18, caractérisée en ce qu'elle comprend du poly(difluorure de vinylidène) (PVDF) en tant que résine fluorée thermoplastique et un copolymère tribloc poly(méthacrylate de méthyle)-poly(butadiène)-poly(styrène)."

"20. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids au moins 50 % et de préférence de 65 à 95 % de résine(s) vinylique(s) thermoplastique(s) semi-cristalline(s) et le complément (à 100 %) en poids d'au moins un copolymère à blocs de  $M_n$  supérieure ou égale à 20000 g.mol<sup>-1</sup>, et de préférence comprise entre 50000 et 200000 g.mol<sup>-1</sup>, constitué de :

- 20 à 93 et avantageusement de 30 à 60 parties en poids de séquences A,
- 5 à 68 et avantageusement de 11 à 55 parties en poids de séquences B,
- 2 à 50 et avantageusement de 5 à 49 parties en poids de séquences C,

les pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) vinylique(s) avec le copolymère à blocs."

"21. Composition selon la revendication 20, caractérisée en ce qu'elle comprend du poly(chlorure de vinyle) (PVC) en tant que résine vinylique thermoplastique semi-cristalline et un copolymère tribloc poly(méthacrylate de méthyle)-poly(butadiène)-poly(styrène)."

"22. Composition selon la revendication 20, caractérisée en ce qu'elle comprend du poly(chlorure de vinyle) chloré (PVCC) en tant que résine vinylique thermoplastique semi-cristalline et un copolymère tribloc poly(méthacrylate de méthyle)-poly(butadiène)-poly(styrène)."

"23. Composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids au moins 50 % et de préférence de 65 à 95 % de résine(s) thermoplastique(s) styrénique(s) semi-cristalline(s) et le complément (à 100 %) en poids d'au moins un copolymère à blocs de  $M_n$  supérieure ou égale à 20000 g.mol<sup>-1</sup>, et de préférence comprise entre 50000 et 200000 g.mol<sup>-1</sup>, constitué de :

- 20 à 93 et avantageusement de 30 à 60 parties en poids de séquences A,
- 5 à 50 et avantageusement de 10 à 40 parties en poids de séquences B,
- 2 à 50 et avantageusement de 5 à 40 parties en poids de séquences C,

les pourcentages étant calculés par rapport au poids total de résine(s) styrénique(s) avec le copolymère à blocs."

"24. Composition selon la revendication 23, caractérisée en ce qu'elle comprend du poly(styrène), en tant que résine styrénique thermoplastique semi-cristalline et un copolymère tribloc poly(styrène)-poly(butadiène)-poly(méthacrylate de méthyle)."

Les revendications 2 à 11 et 25 dépendent chacune de la revendication 1, la revendication 26 porte sur un procédé de préparation d'un matériau ou d'un objet à partir de la composition selon l'une des revendications 1 à 25, la revendication 27 porte sur un matériau ou un objet ayant une composition selon l'une des revendications 1 à 25 et les revendications 28 à 31 dépendent chacune de la revendication 27.

II. Par notification du 29 avril 1999 de l'OEB (ci-après "invitation") agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA), la demanderesse a été informée qu'il était estimé que la demande internationale ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité

de l'invention selon les règles 13.1, 13.2 et 13.3 PCT, qu'il était considéré qu'au moins sept inventions étaient revendiquées dans ladite demande internationale, et qu'en conséquence, la demanderesse était invitée à payer dans un délai de 30 jours un montant de FRF 44.237,76 correspondant à six inventions supplémentaires.

L'ISA a fondé ladite invitation sur une objection de défaut d'unité d'invention *a posteriori* au vu de la divulgation des documents

- D1: EP-A-0 086 448,
- D2: EP-A-0 430 214,
- D3: US-A-4 255 534 et
- D4: G. Riess et al., "New Morphologies in Rubber-Modified Polymers", Journal of Macromolecular Science Part B Physics, vol. B17, no. 2, 1980, pages 355 à 374.

Selon ladite invitation la demande était considérée comme contenant les sept sujets différents suivants :

1. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les revendications 1 à 11, 18 à 22 et 25 à 31, où la résine thermoplastique est du poly(difluorure de vinylidène), du poly(chlorure de vinyle), ou du poly(chlorure de vinyle) chloré et le polymère bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiène)-poly(styrène) ;
2. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les revendications 1 à 13 et 25 à 31, où la résine thermoplastique est du polycarbonate et le polymère bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiène)-poly(styrène) ;

3. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les revendications 1 à 11, 14 et 25 à 31, où la résine thermoplastique est du poly(butylène téréphtalate) et le polymère bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiène)-poly(styrène) ;
  4. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les revendications 1 à 11, 15 et 25 à 31, où la résine thermoplastique est du poly(oxyéthylène) et le polymère bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiène)-poly(styrène) ;
  5. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les revendications 1 à 11, 16, 20 et 25 à 31, où la résine thermoplastique est du poly(propylène) et le polymère bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiène)-poly(styrène) ;
  6. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les revendications 1 à 11, 17 et 25 à 31, où la résine thermoplastique est du poly(amide) et le polymère bloc est du poly(caprolactone)-poly(butadiène)-poly(styrène) ;
  7. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les revendications 1 à 11, 20 et 23 à 31, où la résine thermoplastique est du poly(styrène) et le polymère bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiène)-poly(styrène).
- III. Par lettre du 10 mai 1999, la demanderesse a payé (paiement reçu par l'OEB le 14 mai 1999) les six taxes additionnelles indiquées dans l'invitation et souligné que ceci était fait sous réserve, le montant total des taxes additionnelles étant estimé excessif. En effet, les copolymères à blocs utilisés selon les sept "inventions" différentes ne comportaient que deux variantes : d'une part, la variante utilisant comme

polymère bloc du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiène)-poly(styrène) et, d'autre part, la variante utilisant comme polymère bloc du poly(caprolactone)-poly(butadiène)-poly(styrène).

Dans une deuxième lettre datée du 3 juin 1999 la demanderesse a formulé des réserves supplémentaires, en faisant valoir que l'état de la technique divulgué dans les documents D1 à D4 n'antériorisait pas l'objet de la revendication 1, parce que lesdits documents ne se référaient pas à des résines thermoplastiques semi-cristallines; la réserve était donc justifiée et, conformément à la règle 40.2.c PCT, le remboursement des taxes additionnelles devrait être ordonné.

IV. Par notification du 22 juillet 1999 de l'ISA la demanderesse a été informée du résultat du réexamen préalable conformément à la règle 40.2.c PCT indiquant

- (i) que l'invitation à payer six taxes de recherche additionnelles était justifiée parce que la présente demande se référait à plus de sept inventions différentes, qui ne pouvaient pas être rassemblées en un nombre plus restreint de groupements, et
- (ii) qu'en cas de non-consentement la demanderesse était invitée à payer dans un délai d'un mois la taxe de réserve prévue à la règle 40.2.e) PCT.

Quant à la lettre de la demanderesse du 3 juin 1999, ladite notification conclut "qu'elle a été reçue hors des délais prescrits selon l'article 17.3)a) et les règles 40.1 à 40.3 PCT ..., et que, par conséquent, le comité n'est pas tenu de prendre en compte les argumentations qui y sont présentées." Néanmoins le comité de réexamen préalable a fait part de son avis, que l'expression "résine semi-cristalline" était une

expression relative et non-limitative vis-à-vis l'art antérieur et que, par conséquent, le raisonnement exposé dans cette lettre n'était pas fondé.

- V. Par lettre du 3 août 1999, la demanderesse a payé (paiement reçu par l'OEB le 9 août 1999) la taxe de réserve.

### **Motifs de la décision**

1. La réserve est recevable.
2. L'argumentation comprise dans l'invitation ne fait aucune allusion aux caractéristiques de compatibilité ou de non-compatibilité entre la résine thermoplastique semi-cristalline et les blocs A, B, C du copolymère tribloc et fonde son raisonnement uniquement sur une comparaison structurelle.
3. Cependant, la compatibilité entre les deux polymères est une caractéristique fondamentale de l'objet de la revendication 1 et, par conséquent, du concept inventif général.
4. Lors de la formulation de l'objection de défaut d'unité de l'invention il aurait donc fallu tenir compte de cet aspect. En l'absence d'une telle référence l'objection soulevée ne satisfait pas à la règle 40.1 PCT qui dispose notamment que l'invitation "précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention".
5. Le fait que la demanderesse dans ses lettres de réserve n'a pas insisté sur l'importance de la compatibilité est sans importance pour trancher la question de l'unité de

l'invention, car il ressort de la règle 40.1 PCT que c'est la tâche de l'ISA d'établir un raisonnement objectivement concluant.

A ce sujet la Chambre insiste aussi sur l'avis émis au paragraphe 8.2 de la décision G 2/89 de la Grande Chambre de Recours (JO OEB 1991, 166) :

"On peut encore ajouter que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive."

6. Au contraire de l'invitation de l'ISA au paiement de six taxes additionnelles, qui n'était donc pas justifiée, la réserve de la demanderesse est entièrement justifiée. Il s'ensuit, conformément à la règle 40.2e), dernière phrase PCT, que la taxe de réserve doit être remboursée.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. Il est ordonné le remboursement du montant de six taxes de recherche additionnelles acquitté par la demanderesse.
2. Il est ordonné le remboursement de la taxe de réserve acquittée par la demanderesse.

Le Greffier :

  
E. Gorgmaier

Le Président :

  
C. Gérardin

Te 13.1.

0039.D

1/2 13-01-99

.../...

