

CRT 20 DECEMBRE 1996
W 4/96 – T 3.3.2.
PCT/EP 95 03 309
JO.OEB 12/1997

DOSSIERS BREVETS 1998.III.2

GUIDE DE LECTURE

- *MARKUSH CLAIM* ET UNITE D'INVENTION

**

LES FAITS

- 18 août 1995 : UNILEVER dépose une demande internationale PCT/EP 95-03.309 relative à une composition permettant le blanchissement des dents.
- 23 février 1996 : L'OEB, administration chargée de la recherche internationale, constate l'absence d'unité de la demande et appelle le paiement des taxes additionnelles.
- 22 mars 1996 : UNILEVER paie les taxes additionnelles.
- : UNILEVER soumet à la CRT une réserve sur le défaut d'une "unité d'invention";
- 20 décembre 1996 : La CRT rejette la réserve d'UNILEVER.

LE DROIT

- La Chambre rappelle deux règles de procédure concernant l'exigence d'unité d'invention :
 - *"La Chambre se range à l'avis du demandeur, selon lequel il convient tout d'abord de considérer qu'il y a unité de l'invention lorsque toutes les variantes d'une revendication comportant un groupement de type Markush ont une activité commune et qu'un élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes (cf. Annexe B (précitée), première partie f) i) A) et B) 1))".*
 - *"Conformément à la définition juridique donnée à la règle 13.2, deuxième phrase PCT, il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention s'il existe un "élément technique commun" qui détermine une contribution de chacune des inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique. Le fait que toutes les variantes revendiquées appartiennent à un groupe ou à une classe de composés dont on peut s'attendre qu'ils se comportent de la même façon dans le contexte des inventions revendiquées peut être considéré comme une contribution par rapport à l'état de la technique uniquement si les éléments du groupe n'ont pas été utilisés antérieurement de la manière divulguée dans la demande. Sinon, cela voudrait dire qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de la technique lors de l'appréciation de l'unité, ce qui serait contraire au principe général en vertu duquel l'unité de l'invention doit être appréciée "a posteriori" (décision G 1/89 précitée, point 5 des motifs). Par conséquent, le fait que toutes les variantes produisent le même effet que le blanchiment dans les préparations d'hygiène dentaire n'établit pas l'unité de l'invention dès lors qu'il n'y a ni nouveauté, ni activité inventive".*

DECISIONS DES CHAMBRE: DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 20 décembre 1996
W 4/96 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :
Président : P. A. M. Lançon
Membres : U. Oswald
R. Teschemacher

**Demandeur : UNILEVER N.V., et al.
Référence : Blanchiment des dents,
UNILEVER**

Article : 17(3)a) PCT

Règle : 13.1, 13.2, 40.1, 40.2c)e) PCT

**Mot-clé : "Absence d'unité "a poste-
riori" - oui" - "Absence d'éléments
techniques communs déterminant
une contribution du groupement de
type Markush revendiqué par rapport
à l'état de la technique"**

Sommaire

*I. Une objection quant à l'absence
d'unité peut être soulevée "a poste-
riori" contre toutes les catégories de
groupes de variantes de composés
chimiques.*

*II. Il peut être satisfait à l'exigence
d'une relation technique au sens de
la règle 13.2, première phrase PCT,
lorsque toutes les variantes revendi-
quées appartiennent à une classe de
composés desquels on peut attendre
qu'ils se comportent de la même
façon dans le contexte des inven-
tions revendiquées ("revendications
de type Markush"). La relation tech-
nique consiste dans les éléments
techniques particuliers communs qui
définissent une contribution par rap-
port à l'état de la technique (règle
13.2, deuxième phrase PCT). Toute-
fois, une telle contribution ne saurait
être reconnue sur la base du com-
portement ainsi supposé s'il ressort
déjà de l'état de la technique que de
éléments de cette classe se compor-
tent de la façon divulguée dans la
demande.*

Exposé des faits et conclusions

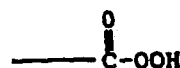
I. La demande de brevet internatio-
nale PCT/EP95/03309, qui contenait
quatre revendications, a été déposé
le 18 août 1995.

II. Le 23 février 1996, l'OEB, agissant
en qualité d'administration chargée
de la recherche internationale (ISA),
a invité le demandeur à payer six
taxes de recherche additionnelles
conformément à l'article 17(3)a) et à
la règle 40.1 PCT.

III. L'ISA a fait observer que le pro-
blème que l'invention se proposait
de résoudre consistait à produire de
nouvelles compositions de blanchi-
ment des dents contenant des pero-
xyacides organiques. Etant donné
que plusieurs documents de l'état de
la technique, notamment le docu-
ment US-A-3 988 433 (document 3),
avaient trait à de telles compositions,
l'ISA a conclu que ni la fonction du
peroxyacide organique constituant la
seule caractéristique structurelle
commune aux sept composés ou
groupes de composés énumérés
dans la revendication 1, ni l'effet de
blanchiment des dents produit par
ces composés ne pouvaient être
considérés comme déterminant une
contribution par rapport à l'état de
la technique. L'ISA a estimé en particu-
lier qu'à la lumière des divulgations
contenues dans les documents EP-A-
450 587 (document 5) et EP-A-
453 970 (document 6), qui décrivent
des compositions de blanchiment
des dents contenant de l'acide
phthalimido-6-perhexanoïque (PAP),
lequel est contenu dans le premier
groupe

des sept composés ou groupes de
composés, la demande ne compor-
tait pas d'élément technique particu-
lier au sens de la règle 13.2 PCT, et
que, par conséquent, les composés
revendiqués n'étaient pas liés entre
eux de manière à former un seul et
même concept inventif général.
L'ISA en a donc conclu que l'exigen-
ce d'unité énoncée à la règle 13.1
PCT n'était pas observée et n'a fait
porter la recherche que sur la pre-
mière des sept inventions du groupe.
Les six taxes de recherche addition-
nelles ont été demandées pour les
groupes de composés répondant aux
formules générales "2) à 4)"

2)* Il ressort à l'évidence du premier
paragraphe de la page 4 des pièces
de la demande que la formule "2)"
représente un peroxyde de benzyle
quaternaire et qu'elle contient par
conséquent un groupe benzyle



et

les composés "5) à 7)", à savoir
l'acide butyl-imido-pertrimellitique
("BIPTA"), l'acide téréphtal-6,6'-di-
(amidoperhexanoïque) ("TPCAP") et
le monononylamide de l'acide per-
adipique ("NAPAA") de la revendica-
tion 1.

IV. Le 22 mars 1996, le demandeur a
payé sous réserve les taxes de
recherche additionnelles conformé-
ment à la règle 40.2c) PCT. A l'appui
de sa réserve, il a fait valoir les argu-
ments suivants :

- la revendication 1 contient un
"groupement de type Markush" de
peroxyacides organiques ; conformé-
ment aux Directives de l'OEB, partie
C, chapitre III, point 7.4a, il devrait
être considéré qu'il existe une unité
d'invention, puisque les variantes
(dans le groupement de type Mar-
kush) ont toutes une activité commu-
ne (le blanchiment), qu'elles appa-
rtiennent toutes à la classe des pero-
xyacides et qu'elles présentent une
structure commune (le groupe
peroxy) ;

- au cas où l'on considérerait que le
groupement de type Markush
n'assure pas l'unité de l'invention, il
est évident que les peroxyacides 1)
et 5) sont des acides peroxydés de
type imide, que les peroxyacides 6)
et 7) présentent une liaison amido,
que les peroxyacides 2, 3 et 4 sont
des peroxyacides cationiques substi-
tués et qu'il existe donc tout au plus
trois inventions différentes.

Le déposant a par conséquent présenté une requête afin que les taxes additionnelles lui soient remboursées en totalité ou, à titre subsidiaire, que le montant des taxes additionnelles soit ramené au double du montant de la taxe de recherche et que la différence lui soit remboursée.

V. Le 25 juillet 1996, le résultat du réexamen visé à la règle 40.2e) PCT a été notifié au demandeur.

Ayant estimé que l'invitation à payer les taxes de recherche additionnelles était entièrement justifiée, l'instance chargée du réexamen a invité le demandeur à payer une taxe de réserve au titre de l'examen de la réserve conformément à la règle 40.2e) PCT. Elle a abordé le point de vue soutenu à titre subsidiaire par le demandeur, à savoir examiner la question de l'unité de l'invention sur la base de trois sous-groupes différents de peroxyacides. Elle s'est en outre référée aux Instructions administratives du PCT (document OMPI PCT/GEN/11), et notamment à la "doctrine Markush" (page 54). Sur la base des documents mentionnés dans "l'invitation", ainsi que d'autres documents cités dans le rapport de recherche internationale établi conformément à l'article 18 PCT pour toutes les revendications devant faire l'objet de la recherche, l'instance de réexamen a constaté qu'au moins un composé de chacun des trois groupes de peroxyacides ayant une activité de blanchiment était divulgué individuellement dans l'état de la technique. Elle a donc conclu que même si l'on tenait compte de l'argument invoqué à titre subsidiaire par le demandeur, il y avait absence d'unité de l'invention.

VI. Le demandeur a payé la taxe de réserve le 20 août 1996.

Motifs de la décision

- 1. La réserve est recevable.
- 2. Il ressort clairement du libellé de la règle 40.2 PCT que la Chambre doit examiner la réserve (règle 40.2c) et e) PCT : examen de la réserve) que le déposant a formulée en payant les taxes additionnelles (règle 40.2c) PCT). Elle doit donc prendre en compte les éléments mentionnés aux points II à IV ci-dessus.
- 3. Bien que le demandeur se soit référé aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie C-III, paragraphe 7.4a, les instructions

pertinentes en l'espèce sont les Directives concernant la recherche internationale (Gazette du PCT 1992, 14025 ; s'agissant du caractère obligatoire de ces directives, cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155, point 6 des motifs). Par un renvoi, les Directives concernant la recherche selon le PCT incluent, au chapitre VII, point 1, l'Annexe B des Instructions administratives du PCT (Gazette du PCT 1996, 9427, identique à cet égard à la version antérieure publiée dans la Gazette du PCT 1992, 7016) qui traite de l'unité de l'invention et notamment de la pratique à suivre pour les groupements de type Markush. Il importe peu, pour la présente décision, que le demandeur ne se soit pas référé aux bonnes directives, puisque les deux ensembles de directives traitent de la question en se fondant sur les mêmes principes.

4. La Chambre se range à l'avis du demandeur, selon lequel il convient tout d'abord de considérer qu'il y a unité de l'invention lorsque toutes les variantes d'une revendication comportant un groupement de type Markush ont une activité commune et qu'un élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes (cf. Annexe B (précitée), première partie f) i) A) et B)1)).

Cette Annexe B, et plus particulièrement la première partie f) v), énonce que "face à des variantes, s'il est possible de démontrer qu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examineur doit revenir sur la question de l'unité d'invention." Cela ne peut signifier rien d'autre qu'il doit apprécier une nouvelle fois l'importance d'un élément structurel commun à la lumière de l'état de la technique dégagé par la recherche, c'est-à-dire a posteriori.

5. Dans son invitation à payer des taxes de recherche additionnelles, l'ISA a objecté a posteriori une absence d'unité de l'invention en se fondant sur plusieurs documents, et notamment le document (5). De telles objections sont admissibles lorsque la situation est parfaitement claire (cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155).

6. Le document (5) divulgue, à la page 7, lignes 25 et 26, et dans l'exemple 1, que l'acide

"E-phthalimidoperhexanoïque", vu son activité de blanchiment, peut être utilisé dans les préparations d'hygiène dentaire. Cela n'a pas été contesté par le demandeur.

Par conséquent, l'objection soulevée par l'ISA, selon laquelle l'état de la technique décrit un composé qui appartient par sa structure au premier des groupes de la liste figurant dans la revendication 1 et qui produit l'effet requis, à savoir blanchir les dents, est bien fondée.

7. La règle 13.2 PCT énonce qu'une pluralité d'inventions revendiquée dans la même demande internationale ne peut former un seul et même concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

Les éléments unificateurs conférant ladite relation technique entre les sept groupes de composés ou composés selon la revendication 1 sont le groupe peroxy et l'activité de blanchiment (des dents). Etant donné que chacune des structures chimiques prises individuellement (variantes dans le groupement de type Markush) selon les sept groupes de composés ou composés de la revendication 1 contient ces éléments et que la nouveauté de la structure commune et de l'activité commune a été détruite (voir point 6 ci-dessus), il ne demeure plus rien qui puisse être considéré comme un lien entre les éléments restants. Il convient en particulier de noter que dans sa réserve, le demandeur n'a fait valoir aucun effet autre que l'activité de blanchiment, et la Chambre ne constate à première vue, dans les éléments restants, aucune autre activité ou structure unificatrice, même si elle tient compte des combinaisons des groupes de composés revendiqués.

8. En se référant aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, Partie C-III, point 7.4a, le demandeur s'est simplement fondé sur une prétendue structure commune des variantes, à savoir le groupe peroxy, et sur une activité commune, le blanchiment (conformément aux critères énoncés à l'Annexe B, première partie f) i) A) et B)1)). Il est apparu a posteriori que, eu égard à l'état de la technique exposé plus haut, tel n'était pas le cas. Toutefois, on peut

également se demander s'il y a unité de l'invention au sens de l'Annexe B, première partie f) i) B)2). Dans ce cas, l'élément unificateur peut consister en ce que "toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention", ce qui signifie que l'on peut s'attendre que les éléments de la classe se comportent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée (Annexe B, première partie f)iii).

La Chambre estime que l'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit être effectuée de la même manière dans tous les cas, puisque la condition énoncée à la règle 13 PCT est la même quelles que soient les circonstances. Cela s'applique également aux différentes situations évoquées à l'Annexe B, première partie f) i), où il est dit que le cas de l'application de la "doctrine Markush" est aussi régi par la règle 13.2 PCT. Par conséquent, lorsqu'il existe une relation fonctionnelle au sein d'un groupe de composés, l'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit s'effectuer de la même manière que lorsqu'il existe une relation structurelle. Cela peut également se déduire de l'Annexe B, première partie f) v), en vertu de laquelle l'examineur doit revenir sur la question de l'unité de l'invention s'il apparaît qu'une variante de type Markush n'est pas nouvelle. Cela vaut aussi bien pour les composés liés par leur structure que pour ceux liés par leur fonction. La relation structurelle au sens de l'Annexe B, première partie f) i) B1) et la relation au sens de l'Annexe B, première partie f) i) B)2) et iii) ont le même but : il s'agit d'établir si les variantes de composés sont de nature analogue, comme cela est dit dans l'introduction à l'Annexe B, première partie f) i). Ces critères sont simplement des outils servant à déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention telle que définie à la règle 13 PCT. Conformément à la définition juridique donnée à la règle 13.2, deuxième phrase PCT, il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention s'il existe un "élément technique commun" qui détermine une contribution de chacune des inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique. Le fait que toutes les variantes revendiquées appartiennent à un groupe ou à une classe de composés dont on peut s'attendre qu'ils se comportent de la même façon dans le contexte des inventions revendiquées peut être considéré comme une contribution par rapport à l'état de la technique uniquement si les

éléments du groupe n'ont pas été utilisés antérieurement de la manière divulguée dans la demande. Sinon, cela voudrait dire qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de la technique lors de l'appréciation de l'unité, ce qui serait contraire au principe général en vertu duquel l'unité de l'invention doit être appréciée "a posteriori" (décision G 1/89 précitée, point 5 des motifs). Par conséquent, le fait que toutes les variantes produisent le même effet de blanchiment dans les préparations d'hygiène dentaire n'établit pas l'unité de l'invention dès lors qu'il n'y a ni nouveauté, ni activité inventive.

9. Du reste, il est évident, si l'on prend en considération l'état de la technique révélé par la recherche, que les autres arguments du demandeur relatifs à l'unité de l'invention au sein des sous-groupes - peroxyacides de type imide, peroxyacides comportant une liaison amido et peroxyacides substitués - ne portent en aucune manière. Même s'il n'incombait pas à l'instance de réexamen de poursuivre l'examen, il n'en demeure pas moins qu'il était opportun de reprendre l'approche suivie par le demandeur pour établir qu'il y avait bien unité de l'invention. Comme indiqué plus haut, le document (5) fait référence au PAP, c'est-à-dire à ce qu'il est convenu d'appeler un composé de peroxyacide de type imide, et le document (3) (cf. exemple II-(I) colonne 11) décrit un acide P-(triméthylammonium sulfate) perbenzoïque, c'est-à-dire un peroxyacide cationique substitué. A première vue, il ressort également de manière évidente de la description de la demande (cf. page 3, lignes 29 à 36 et page 4, lignes 1 à 22), où il est fait référence à plusieurs documents de l'état de la technique, que la plupart des composés revendiqués sont connus en tant que tels. A ce propos, il est indiqué par exemple à la page 4, ligne 22, que le document EP-A-349 220 (document 7) décrit le monononylamide de l'acide peradipique ("NAPAA"), composé qui appartient à la sous-classe des peroxyacides comportant une liaison amido. Le document (7) et les autres éléments de l'état de la technique sont cités pour montrer que l'absence d'unité entre les trois sous-groupes de peroxyacides et au sein de chacun d'eux est évidente, et que par conséquent, même si l'on tient compte de la variante proposée par le demandeur pour tenter d'établir l'unité de l'invention, la revendication 1 porte sur sept groupes distincts de peroxyacides.

10. Eu égard aux éléments supplémentaires de l'état de la technique sur lesquels s'est fondé le réexamen et qui n'avaient pas été mentionnés dans le "Rapport de recherche internationale partielle" (Annexe au formulaire PCT/ISA/206, en date du 23 février 1996)(cf. point V ci-dessus), la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire qu'une invitation dûment motivée à payer des taxes de recherche additionnelles conformément à l'article 17(3)a) PCT et à la règle 40.1 PCT se fonde sur une recherche complète portant sur l'objet de chacune des revendications, mais que cette invitation doit au moins comporter une recherche afférente à l'invention que l'ISA considère être la première.

11. Pour toutes ces raisons, la demande internationale PCT/EP95/03309 ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 13.1 PCT, et l'invitation à payer six taxes additionnelles était justifiée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La réserve selon la règle 40.2 c) PCT est rejetée.