

PARIS 18 mai 1981
Aff. ACNA

Brevet 77.34.445

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1981.IV.n. 3

GUIDE DE LECTURE

– UNITE D'INVENTION **

I - LES FAITS

- 16 novembre 1977 : La Société ACNA dépose une demande de brevet d'invention pour un procédé de préparation de dérivés de l'amino-naphtostyryl.
 - 2 janvier 1978 : L'I.N.P.I. fait connaître au demandeur que la demande ne présente pas l'unité d'invention requise par l'article 14 de la loi du 2 janvier 1968 et qu'il y a lieu à division.
 - 20 février 1980 : Le déposant présente une nouvelle rédaction des revendications.
- Dans son dernier état, la demande comporte :
- Une revendication 1 visant un procédé de préparation de dérivés de l'amino-naphtostyryl.
 - Des revendications 2 à 11 visant des modes particuliers et préférés de préparation de tels dérivés.
 - Des revendications 12, 13 et 14 visant des produits obtenus respectivement selon les modes de préparation énoncés aux revendications 6, 7 et 8.
- 22 octobre 1980 : L'I.N.P.I. décide la division.
 - 22 décembre 1980 : ACAN forme un recours en annulation de la décision de division.
 - 18 mai 1981 : La Cour de PARIS annule la décision du directeur de l'I.N.P.I.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ *Prétentions des parties*

a) Le demandeur à l'annulation (ACNA)

prétend qu'il suffisait, pour qu'il y ait unité d'invention entre l'ensemble des revendications, qu'il y ait d'un côté unité d'invention entre le procédé général et ses modes de réalisation particuliers et, de l'autre côté, unité d'invention entre ces modes de réalisations particuliers et les produits qui en résultent.

b) L'Administration

prétend qu'il ne peut y avoir unité d'invention, dès lors que l'on revendique dans le même brevet, d'une part des produits nouveaux, et d'autre part un procédé de préparation qui n'est pas exclusivement celui de ces produits nouveaux.

2/ Enoncé du problème

Y a-t-il unité d'invention alors que l'on revendique, dans le même brevet :

- Un procédé nouveau de fabrication d'une famille connue de produits,
- Plusieurs modes de réalisation préférés de ce procédé,
- Certains produits nouveaux appartenant à la famille connue et résultant des modes de réalisation préférés.

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«*Considérant que la demande, dans sa dernière rédaction, vise un procédé général de fabrication, des modalités particulières de préparation et des composés obtenus par ces procédés préférés ; que l'ensemble de ces revendications constitue une pluralité d'inventions liées entre elles pour ne former qu'un seul concept inventif général*» *sinon même une seule invention ;*

Que l'ACNA fait valoir à juste titre à cet égard qu'il est certain que l'invention a d'abord porté sur une invention générale (revendication 1) et ensuite sur les perfectionnements de ce procédé, ce qui constitue à l'évidence, selon une jurisprudence constante, une unité d'invention ;

Considérant qu'ensuite l'invention de modes de réalisations préférés de procédé a conduit à l'obtention de certains produits nouveaux qui a été faite simultanément avec l'invention des modes de réalisation particuliers de procédé qui aboutissent à ces produits ; qu'il s'agit en l'espèce d'une chaîne logique et ininterrompue d'opérations intellectuelles ;

Considérant que c'est à bon droit qu'ACNA soutient que l'article 28 de la loi précitée de 1968 a tiré les conséquences de cette sorte d'activité inventive en disposant que le produit obtenu directement par le procédé est protégé par la revendication du procédé et qu'il n'est pas possible d'admettre que si le produit est nouveau en lui-même, on ne puisse pas le revendiquer en tant que produit dans le même brevet ; qu'il n'est pas concevable d'envisager l'invention d'un tel produit comme une invention distincte de celle portant sur son procédé d'obtention, puisqu'à partir du moment où un nouveau procédé a été inventé pour obtenir un produit nouveau personne ne peut plus prétendre à l'invention du produit.

F.- Considérant qu'il y a en l'espèce unité d'invention entre certaines des revendications de procédé et certaines des revendications de produits ; que des revendications portent sur une pluralité d'inventions nées, à la suite les unes des autres, d'une suite logique et ininterrompue d'opérations intellectuelles ;

Considérant qu'ACNA fait valoir à juste titre qu'il est indifférent lorsqu'il s'agit d'apprécier l'unité d'invention que le procédé sous sa forme générale, tel qu'il est revendiqué dans la revendication initiale, ne soit pas exclusivement un procédé de préparation de produits nouveaux revendiqués à la fin de la demande ; que les revendications de procédé relèvent à l'évidence du même domaine de recherche que les revendications des produits obtenus ;

H.- Considérant en définitive qu'il suffit, aux termes de l'article 14 de la loi précitée lorsque la demande concerne une pluralité d'inventions que celles-ci soient liées entre elles de telle sorte qu'elles forment une seule invention ou un seul concept inventif général».

2/ Commentaire de la solution

L'unité d'invention est réalisée dès lors que les revendications portent sur une pluralité d'inventions nées, à la suite les unes des autres, d'une suite logique et ininterrompue d'opérations intellectuelles.

L'invention a d'abord porté sur un procédé général, puis sur des perfectionnements de ce procédé, ce qui constitue à l'évidence une unité d'invention.

Ensuite, l'invention des modes de réalisation préférés du procédé a conduit à l'obtention de certains produits nouveaux qui a été faite simultanément avec l'invention des modes de réalisation particuliers de procédé qui aboutissent à ces produits. Il s'agit d'une chaîne logique et ininterrompue d'opérations intellectuelles.

D'autre part dès lors que l'article 28 de la loi de 1968 dispose que le produit obtenu directement par le procédé est protégé par la revendication du procédé, il n'est pas possible d'admettre que si le produit est nouveau en lui-même on ne puisse pas le revendiquer en tant que produit dans le même brevet. Enfin il n'est pas concevable d'envisager l'invention d'un tel produit comme une invention distincte de celle portant sur son procédé d'obtention, puisqu'à partir du moment où un nouveau procédé a été inventé pour obtenir un produit nouveau, personne ne peut plus prétendre à l'invention du produit. Du reste les revendications de procédé relèvent du même domaine de recherche que les revendications des produits obtenus.

La Cour de Paris a rendu ce jour-là un second arrêt dans le même sens, entre les mêmes parties, à propos d'un autre brevet concernant un procédé d'obtention d'amine substituée, de modes de réalisation préférés de ce procédé et de certains produits nouveaux obtenus par ces modes préférés. Le problème qui se posait était le même dans les deux affaires.

Ces deux décisions peuvent être comparées à l'arrêt de la Cour de Paris du 22 février 1977 dans l'affaire l'Oréal (Dossiers Brevets 1978.I.5, Ann. de la propriété industrielle 1978, 177). Dans l'affaire l'Oréal, le brevet revendiquait, d'une part, une invention d'application consistant à appliquer pour la fabrication d'un cosmétique une famille connue de produits et, d'autre part, une invention de produit consistant en un dérivé particulier nouveau de cette famille. La Cour de Paris a estimé qu'il n'y avait pas unité d'invention et a confirmé la décision de division de la demande.

Mais il n'y a pas de contradiction de décisions car le problème qui se posait dans l'affaire l'Oréal était différent de celui qui se posait dans l'affaire ACNA.

N° Répertoire Général :

H - 18224

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

Recours en annulation contre une
décision du Directeur de l'I.N.P.I.
en date du 22 octobre 1980 ayant
confirmé la mesure de division visant
la demande de brevet n° 77.34.444

1ère page/.

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU LUNDI 18 MAI 1981

(N° 1 , 4 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/- la société dite AZIENDI COLORI NAZIONALI
AFFINI ACNA SPA, société de nationalité ita-
lienne, dont le siège social est à Largo Guido
Donegani 1/2, MILAN (Italie),

Requérante,
Représentée par Maître STENGER Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Messieurs THENARD et ROBIQUET

SECRETAIRE-GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat
Général qui a pris la parole le dernier

DEBATS :

à l'audience publique du 30 mars 1981

ARRET :

- contradictoire -
- prononcé publiquement par Monsieur le Prési-
dent BODEVIN lequel a signé la minute avec
Monsieur Pierre DUPONT Secrétaire-Greffier.

LA COUR.

Statuant sur le recours en annulation formé le 22 décembre 1980 par la société ALIENDI NAZIONALI AFFINI ACNA SPA (ci-après ACNA) d'une décision en date du 22 octobre 1980 du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle confirmant la mesure de division prise par celui-ci le 30 décembre 1967 d'une demande de brevet d'invention déposée par ACNA le 16 novembre 1977 sous le n° 77.34.444.

Les faits-

A.- ACNA a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 16 novembre 1977 sous le n° 77.34.444 une demande de brevet d'invention ayant pour objet un procédé de préparation d'amines aromatiques, avec le bénéfice de la priorité d'une demande de brevet déposée en Italie le 17 novembre 1976.

B.- Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait connaître à ACNA le 30 novembre 1977 que cette demande de brevet ne présentait pas, selon lui, l'unité d'invention requise par l'article 14 de la loi du 2 janvier 1968 et qu'il y avait donc lieu à division de la demande, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 précité.

Après échange d'observations et après qu'ACNA eut également présenté une nouvelle rédaction des revendications en ce qui concerne la demande de brevet, ainsi que des observations sur la mesure de division envisagée par l'Institut National de la Propriété Industrielle, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a confirmé la mesure de division par décision du 22 octobre 1980.

ACNA a formé un recours en annulation de cette décision le 22 décembre 1980.

Discussion -

A.- Considérant que la requérante soutient que la demande de brevet litigieuse n'ayant pas encore été examinée, ce serait, en vertu des dispositions de l'article 45, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1978, les règles de cette loi nouvelle qui seraient applicables en la cause,

Que les dispositions de l'article 14 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1968 tel que modifié par la loi du 13 juillet 1978, sont rédigées comme suit :

" La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ",

Considérant que l'Institut National de la Propriété Industrielle fait valoir, tout au contraire que, s'agissant d'une question de fond, ce sont les dispositions de l'article 14 ancien de la loi qui sont applicables qui ne visent que le " groupe d'inventions reliées entre elles de façon à former une unité ",

Mais considérant que cette controverse est sans aucune portée pratique en l'espèce, l'Institut National de la Propriété In-

4^o ch- A du
18 mai 1981

dustrielle reconnaissant dans ses propres observations que les deux rédactions de l'article 14 sont " équivalentes ",

B.- Considérant que pour justifier la mesure de division, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle fait valoir, après avoir invoqué le texte ancien de l'article 14 de la loi de 1968, que la demande comporte plusieurs objets, à savoir :

+ d'obtention/.

- un procédé d'obtention d'amines substituées (revendication 1)
- des modes particuliers et préférés d'amines aromatiques (revendications 2 à 11),
- les produits obtenus suivant le mode de réalisation particulier de réalisation, objet de la revendication 3 (revendications 12 à 17),
- les produits obtenus selon le mode de réalisation particulier du procédé, objet de la revendication 4 (revendication 18 à 20)-

Considérant que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle soutient que " le fait d'ajouter des revendications de " procédé s'appliquant à des produits particuliers de la famille, ces derniers " étant ultérieurement revendiqués en tant que tels, ne change rien au problème de la non-unité puisqu'on a toujours le groupe des revendications relatives au procédé de préparation d'une famille de composés; que, par conséquent, on est toujours en présence d'une part de produits nouveaux et d'autre part, d'un procédé de préparation qui n'est pas exclusivement celui des " produits nouveaux ",

C.- Mais considérant qu'un tel raisonnement ne peut être retenu,

Considérant tout d'abord que la question de l'unité de l'invention doit être tranchée au regard des revendications telles qu'elles se trouvent formulées dans la demande à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée,

Qu'ACNA a bien déposé de nouvelles revendications entre la date de notification de la proposition de décision et celle de la décision attaquée mais qu'elle n'a fait ainsi qu'user de la faculté qui lui est donnée par le I de l'article 18 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978; que lesdites revendications ont été déposées plusieurs mois avant la décision,

D.- Considérant qu'en l'état de la demande de brevet au moment de la décision attaquée, cette demande comporte à la fois des revendications de procédés et de produits,

Que la revendication 1 vise un procédé de obtention d'amines substituées,

+ d'obtention/.

Que les revendications 2 à 11 visent des modes particuliers et préférés d'amines aromatiques,

Que les revendications 12 à 20 visent les produits obtenus respectivement selon les modes de préparation énoncés aux revendications 2 à 11,

E.- Considérant que la demande, dans sa dernière rédaction, vise un procédé général de fabrication, des modalités particulières de préparation et des composés obtenus par ces procédés préférés; que l'ensemble de ces revendications constitue une pluralité d'invention liées entre elles pour ne former qu' " un seul concept inventif général " sinon même une seule invention,

Que l'ACNA fait valoir à juste titre à cet égard qu'il est certain que l'invention a d'abord porté sur une invention générale (revendication I) et ensuite sur les perfectionnements de ce procédé, ce qui constitue à l'évidence, selon une jurisprudence constante, une unité d'invention,

Considérant qu'ensuite l'invention de modes de réalisation préférés de procédé a conduit à l'obtention de certains produits nouveaux qui a été faite simultanément avec l'invention des modes de réalisation particuliers de procédé qui aboutissent à ces produits; qu'il s'agit en l'espèce d'une chaîne logique et ininterrompue d'opérations intellectuelles,

Considérant que c'est à bon droit qu'ACNA soutient que l'article 28 de la loi précitée de 1968 a tiré les conséquences de cette sorte d'activité inventive en disposant que le produit obtenu directement par le procédé est protégé par la revendication du procédé et qu'il n'est pas possible d'admettre que si le produit est nouveau en lui-même, on ne puisse pas le revendiquer en tant que produit dans le même brevet; qu'il n'est pas concevable d'envisager l'invention d'un tel produit comme une invention distincte de celle portant sur son procédé d'obtention, puisqu'à partir du moment où un nouveau procédé a été inventé pour obtenir un produit nouveau personne ne peut plus prétendre à l'invention du produit,

F.- Considérant qu'il y a en l'espèce unité d'invention entre certaines des revendications de procédé et certaines des revendications de produits; que des revendications portent sur une pluralité d'inventions nées, à la suite les unes des autres, d'une suite logique et ininterrompue d'opérations intellectuelles,

Considérant qu'ACNA fait valoir à juste titre qu'il est indifférent lorsqu'il s'agit d'apprécier l'unité d'invention que le procédé sous sa forme générale, tel qu'il est revendiqué dans la revendication initiale, ne soit pas exclusivement un procédé de préparation de produits nouveaux revendiqués à la fin de la demande; que les revendications de procédé relèvent à l'évidence du même domaine de recherche que les revendications des produits obtenus,

H.- Considérant en définitive qu'il suffit, aux termes de l'article 14 de la loi précitée lorsque la demande concerne une pluralité d'inventions que celles-ci soient liées entre elles de telle sorte qu'elles forment une seule invention ou un seul concept inventif général; que tel est bien le cas en l'espèce et qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle confirmant la mesure de division du brevet,

PAR CES MOTIFS,

En la forme : reçoit la société AZIENDI COLORI NAZIONALI AFFINI ACNA SPA en son recours en annulation de la décision du 22 octobre 1980 par laquelle le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a confirmé la mesure de division visant la demande de brevet d'invention déposée par cette société à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 16 novembre 1977 sous le n° 77.34.444,

Au fond : l'y déclare bien fondée et annule en conséquence la décision sus-visée,

Dit que le Secrétaire-Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent arrêt tant à la société AZIENDI COLORI NAZIONALI AFFINI ACNA SPA qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier en Chef

4ème et dernière page/.

Asservé

rayé au

rayé au

et 2 Asservé

Mot

Ligne

P/

Begu

