

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 12 juin 2001

N° du recours : T 0677/00 - 3.2.2

N° de la demande : 95420227.1

N° de la publication : 0695540

C.I.B. : A1F 2/36

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Prothèse de hanche

Demandeur :
Biomet Merck France

Opposant :
-

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 84, 123(2)

Mot-clé :
"Caractéristique ajoutée non-fondée sur la description, ni déductible directement et sans ambiguïté des dessins"

Décisions citées :
T 0169/83 ; T 0133/85

Exergue :
-



N° du recours : T 0677/00 - 3.2.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 12 juin 2001

Requérant : Biomet Merck France
Plateau de Lautagne
F - 26000 Valence (FR)

Mandataire : Vuillermoz, Bruno
Cabinet Laurent & Charras
B.P. 32
20, rue Louis Chirpaz
F - 69131 Ecully Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 27 janvier 2000 par laquelle la demande de brevet n° 95 420 227.1 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M. G. Noël
Membres : S. S. Chowdhury
R. T. Menapace

Exposé des faits et conclusions

- I. Par décision du 27 janvier 2000, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen n° 95 420 227.1 (n° de publication 0 695 540) au motif que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau au sens de l'article 54(1) CBE.
- II. La requérante a formé un recours contre cette décision par acte reçu le 9 mars 2000. Son mémoire, reçu le 22 avril 2000, était accompagné d'un jeu de revendications modifiées 1 à 5.
- III. Par notification du 16 février 2001, jointe à une convocation en vue d'une procédure orale, la Chambre a fait connaître à la requérante sa position sur la nature de l'invention et sur les nouvelles revendications déposées pour le recours. En particulier, l'objet de la revendication 1 n'était pas clair car il se fondait sur des passages confus et contradictoires de la description. La requérante était donc priée de soumettre un nouveau jeu de revendications, ce qu'elle fit avec sa réponse datée du 11 avril 2001.
- IV. Une procédure orale s'est tenue le 12 juin 2001, au cours de laquelle la requérante a modifié plusieurs fois ses revendications pour tenir compte de l'évolution de la discussion.

Elle requiert la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 4 déposées en dernier lieu, en remplacement des requêtes précédentes.

V. La revendication 1 en litige se lit :

"Prothèse de hanche comprenant une tige fémorale (1) destinée à être enfouie dans le fémur à prothéser, et un col prothétique (2), dont l'extrémité (3) reçoit une tête destinée à coopérer avec un noyau de frottement destiné à être reçu dans la cavité cotyloïdienne de l'articulation considérée, le profil général de la tige fémorale (1) présentant une antétorsion se développant sensiblement de la zone métaphysodiaphysaire à la zone épiphysaire de la tige, ladite antétorsion correspondant d'une part à une incurvation de la tige au niveau d'au moins l'une de ses faces latérales, et d'autre part, à une torsion hélicoïdale dans sa partie proximale supérieure caractérisée en ce que l'incurvation correspond à un écart de la face latérale antérieure par rapport au plan de symétrie longitudinale au niveau de la portion proximale."

VI. Au cours de la procédure orale, la requérante a fait valoir que l'incurvation de la face latérale de la prothèse représentée sur les figures de la demande, se rapportait à la face antérieure d'une prothèse gauche, c'est-à-dire que l'incurvation était dirigée vers l'avant lorsque la prothèse était en place dans le fémur du patient. Une prothèse gauche pouvait se reconnaître sur la figure 5 car l'angle d'antéversion donné par l'inclinaison du col prothétique par rapport à l'axe longitudinal de la prothèse, était dirigé vers la droite de la figure, c'est-à-dire dans le sens de l'incurvation. Ainsi, le terme "antérieure" introduit dans la revendication 1 pour désigner la face latérale concernée par l'incurvation, était supporté par les dessins. Cette précision essentielle permettait de distinguer l'invention de la divulgation du document D2

(WO 91/18560) qui se rapportait expressément à une prothèse droite et donc à une incurvation de la face postérieure. Cette inversion de l'incurvation selon l'invention permettait d'obtenir une plus grande surface de contact et donc une meilleure adaptation et une meilleure fixation de la prothèse.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Modifications*

2.1 Le préambule de la revendication 1 est formé par le contenu de la revendication 1 telle que déposée, complété par des caractéristiques tirées de la description (version publiée, colonne 3, lignes 52-55) selon lesquelles l'antétorsion correspond "d'une part à une incurvation de la tige au niveau d'au moins l'une de ses faces latérales et, d'autre part, à une torsion hélicoïdale de sa partie proximale supérieure."

Ensemble, les caractéristiques du préambule sont connues du document D2, pris comme état de la technique le plus proche pour délimiter la revendication 1 (règle 29(1) a) CBE).

2.2 La partie caractérisante de la revendication 1 stipule que "l'incurvation correspond à un écart de la face latérale antérieure par rapport au plan de symétrie longitudinale au niveau de la portion proximale".

Ces caractéristiques sont déductibles de la description (col. 3, l. 53-54 et col. 4, l. 3-11 et l. 24-25 en

relation avec les figures 3 et 5), à l'exception du terme "antérieure" pour qualifier la face latérale concernée par l'incurvation. Selon la requérante, ce terme revêt à présent une importance essentielle pour l'invention.

Or, la Chambre constate qu'une face latérale "antérieure" n'est jamais mentionnée dans la description, qui indique seulement que l'incurvation se situe au niveau "d'au moins l'une de ses faces latérales" (col. 3, l. 53-54), une face latérale étant définie comme "l'un des côtés de la tige" (col. 4, l. 3-4). Le choix de la face latérale n'est donc pas déterminant eu égard au problème de fixation tel qu'il est posé dans la demande (col. 2, l. 3-6) vis-à-vis du document D2. Le type de la prothèse (gauche ou droite) n'est pas davantage mentionné dans la demande, pas plus qu'une quelconque relation existant entre le type de la prothèse et le type de la face latérale (antérieure ou postérieure) soumise à l'incurvation.

- 2.3 Selon la requérante, seule la figure 5 de la demande, vue dans le plan sagittal, pouvait éventuellement livrer une information sur le type de la prothèse représentée et sur l'orientation de la face latérale. C'est ainsi que, pendant la procédure orale, la figure 5 a été comparée avec un modèle de prothèse gauche présenté par la requérante et supposé représenter l'invention. Mais la démonstration faisait appel à une pièce rapportée, étrangère aux pièces de la demande telle que déposée et dont le lien avec l'invention n'était pas certain.

En l'absence totale d'information dans la description, la requérante s'est alors livrée à une comparaison de la prothèse selon la figure 5 de la demande avec les

prothèses représentées dans les documents de l'état de la technique, notamment celle de la figure 5 du document EP-A-0 128 036 qui mentionne une prothèse gauche (page 4, ligne 19) et celle de la figure 2 du document D2 qui mentionne une prothèse droite (page 2, ligne 29). Cependant, dans les deux cas, le col prothétique est incliné dans le même sens, de sorte que l'on ne peut tirer de cette comparaison aucune conclusion sérieuse et définitive sur le type de la face latérale concernée.

Il en résulte que les figures de la demande sont insuffisantes à elles seules pour pouvoir affirmer clairement et sans ambiguïté que l'incurvation a lieu sur la face latérale antérieure de la prothèse. Bien que la Chambre n'ignore pas que des caractéristiques contenues uniquement dans les dessins puissent être valablement incorporées dans les revendications (cf. T 169/83, JO OEB 1985, 193, point 3.5), la condition est cependant que ces caractéristiques doivent pouvoir être déduites directement et incontestablement des dessins, c'est-à-dire de façon claire et sans ambiguïté. Tel n'est pas le cas dans la présente espèce.

En conséquence, en accord avec la jurisprudence des Chambres de recours (cf. par exemple T 133/85, JO OEB 1988, 441, point 5), l'objet de la revendication 1 n'est pas clair et ne se fonde pas sur la description, contrairement aux exigences de l'article 84 CBE.

- 2.5 En outre, la Chambre estime que les modifications introduites dans la revendication 1 entraînent un changement radical de l'objet de l'invention, car l'incurvation de la face latérale antérieure n'est jamais présentée dans les documents d'origine comme une caractéristique essentielle de l'invention. Une

caractéristique qui n'est pas valablement fondée au minimum sur les dessins ne peut pas devenir essentielle sans nécessairement ajouter un élément étranger à la demande d'origine. Par conséquent, l'objet de la demande a été modifié de manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande déposée, contrairement aux exigences de l'article 123(2) CBE (cf. T 133/85 précité).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :

V. Commare

M. Noël