

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 13 septembre 2001

N° du recours : T 0693/00 - 3.2.2

N° de la demande : 94929583.6

N° de la publication : 0722304

C.I.B. : A61F 2/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Organe tubulaire expansible pour endoprothèse intraluminale,
endoprothèse intraluminale, procédé de fabrication

Titulaire du brevet :

ASSISTANCE PUBLIQUE, HÔPITAUX DE PARIS

Opposant :

Schmiedl, Roland

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54, 56, 123(3)

Mot-clé :

"Nouveauté après modifications (requête principale) - non"

"Activité inventive (requête auxiliaire) - non"

Décisions citées :

T 0309/92, T 0931/91

Exergue :

-



N° du recours : T 0693/00 - 3.2.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 13 septembre 2001

Requérant : Schmiedl, Roland
(Opposant) Hollensiek 63
D - 33619 Bielefeld (DE)

Mandataire : von Hellfeld, Axel, Dr. Dipl.-Phys.
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstr. 2
D - 81541 München (DE)

Intimée : ASSISTANCE PUBLIQUE
(Titulaire du brevet) HÔPITAUX DE PARIS
3, avenue Victoria
F - 75100 Paris (FR)

Mandataire : Le Guen, Gérard
CABINET LAVOIX
2, place d'Estienne d'Orves
F - 75441 Paris Cédex 09 (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 17 mai 2000 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 722 304 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M. G. Noël
Membres : S. S. Chowdhury
J. C. M. De Preter

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision rendue le 17 mai 2000, la Division d'opposition a rejeté l'opposition formée par la requérante contre la délivrance du brevet européen n° 0 722 304 et décidé de maintenir le brevet tel que délivré, face à l'état de la technique constitué par quatre documents dont le document :

D1 : US-A-3 657 744.

II. La requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision par acte reçu le 5 juillet 2000. Son mémoire, reçu le 18 août 2000, était accompagné d'un nouveau document antérieur :

D5 : EP-A2-0 540 290

cité contre la nouveauté et l'activité inventive de l'objet de la revendication 1. Une procédure orale a été requise.

III. Avec sa réplique datée du 22 février 2001, l'intimée (propriétaire du brevet) a contesté la recevabilité du motif d'opposition basé sur l'absence d'activité inventive, la requérante n'ayant pas explicité ce motif dans l'acte d'opposition. De plus, elle a soumis un nouveau jeu de revendications 1 à 14 (requête principale) comportant, en particulier, une revendication 1 modifiée pour tenir compte de l'enseignement du document D5. En outre, elle a requis également l'aménagement d'une procédure orale.

IV. En réponse à une notification de la Chambre précisant que la discussion porterait au cours de la procédure

orale sur la brevetabilité des nouvelles revendications vis-à-vis du document D5, l'intimée a répliqué le 9 août 2001 en soumettant sans commentaires et à titre subsidiaire un nouveau jeu de revendications 1 à 13 (requête auxiliaire).

V. Dans un courrier ultérieur, daté du 23 août 2001, l'intimée informait la Chambre qu'elle ne participerait pas à la procédure orale prévue pour le 13 septembre 2001, mais qu'elle maintenait ses autres requêtes.

VI. La procédure orale a eu lieu en l'absence de l'intimée. La requérante a requis l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen sur la base des arguments suivants :

- L'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'est pas nouveau vis-à-vis du document D5 qui divulgue l'ensemble des caractéristiques revendiquées, compte tenu de leur formulation large. En particulier, le document D5 divulgue un organe tubulaire expansible dont les portions longitudinales s'étendent sur toute la longueur de l'organe tubulaire (cf. figures et revendications 6 et 9), de sorte que les modifications apportées à la revendication 1 ne distinguent pas son objet de celui du document D5.
- Les modifications apportées à la revendication 1 selon la requête auxiliaire étendent la protection accordée, en contradiction avec les exigences de l'article 123(3) CBE. En supprimant de la version délivrée l'élément de phrase "cette ondulation déformable étant prévue", la dernière

caractéristique, relative à l'effet technique obtenu, se rapporte désormais non plus à la seule ondulation déformable mais à la combinaison de toutes les caractéristiques qui précèdent, à savoir l'ondulation déformable et les dimensions relatives entre les portions longitudinales et transversales.

- L'objet de la revendication 1 selon la requête auxiliaire n'est pas nouveau vis-à-vis du document D1, en particulier face à la réalisation selon la figure 3, dans laquelle les portions longitudinales présentent une largeur supérieure à celle des portions transversales. Vis-à-vis de D5, l'objet de la revendication est certes nouveau mais dépourvu d'activité inventive, les caractéristiques ajoutées à la revendication étant d'ordre constructif et évidentes pour un homme du métier.

VII. Les revendications 1 en litige se lisent :

Requête principale

"1. Organe tubulaire (1) pour endoprothèse intraluminale, obtenu par découpe d'un tube et expansible par application d'une force, comportant des portions longitudinales (2, 22, 32) raccordées deux à deux successivement par au moins une portion transversale (3, 23, 33), caractérisé en ce que lesdites portions longitudinales s'étendent sur toute la longueur de l'organe tubulaire et ladite portion transversale comporte au moins une ondulation déformable lors de l'expansion de l'organe, cette ondulation déformable étant prévue de sorte que la déformation des portions transversales a un effet exclusivement sur la dimension radiale de l'organe tubulaire."

Requête auxiliaire

"1. Organe tubulaire (1) pour endoprothèse intraluminale, obtenu par découpe d'un tube et expansible par application d'une force, comportant des portions longitudinales (2, 22, 32) raccordées deux à deux successivement par au moins une portion transversale (3, 23, 33), caractérisé en ce que lesdites portions longitudinales s'étendent sur toute la longueur de l'organe tubulaire et ladite portion transversale comporte au moins une ondulation déformable lors de l'expansion de l'organe, les portions longitudinales (2, 22, 32) et les portions transversales (3, 23, 33) présentant la même épaisseur et les portions longitudinales (2, 22, 32) ayant une largeur supérieure à la largeur des portions transversales (3, 23, 33), de sorte que la déformation des portions transversales a un effet exclusivement sur la dimension radiale de l'organe tubulaire."

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Procédure*

Même s'il faut admettre avec la Division d'opposition que l'acte d'opposition n'a pas explicité à suffisance de droit les raisons pour lesquelles l'objet des revendications serait dépourvu d'activité inventive, il n'en reste pas moins que la requérante l'a fait dans sa lettre du 16 février 2000 et que la Division d'opposition a traité de la question de l'activité inventive, et ce aussi bien dans sa communication que

dans sa décision. Dès lors, la Chambre de recours est autorisée à statuer sur ce motif (comp. T 309/92 et T 931/91).

3. *Modifications*

3.1 Requête principale

Par rapport à la version telle que délivrée, la caractéristique "en ce que lesdites portions longitudinales s'étendent sur toute la longueur de l'organe tubulaire" a été ajoutée dans la partie caractérisante de la revendication 1. Cette caractéristique est valablement supportée par la demande telle que déposée (cf. page 3, lignes 29-31) et n'appelle aucune objection formelle.

3.2 Requête auxiliaire

Cette requête diffère de la précédente par l'incorporation, dans la partie caractérisante de la revendication 1, du contenu de la revendication 7 telle que délivrée. Cette caractéristique est valablement supportée par la description d'origine (page 4, lignes 16-19).

L'objection de la requérante, relative à l'article 123(3) CBE, vient de ce que la caractéristique incorporée précédente est placée juste avant la dernière caractéristique ("de sorte que ...") et après suppression de l'élément de phrase "cette ondulation déformable étant prévue" qui figurait dans la version telle que délivrée. Ainsi, selon la requérante, on a l'impression que la déformation radiale de la portion transversale n'est pas due exclusivement à l'ondulation

déformable, comme cela était le cas dans la version délivrée, mais aussi à la caractéristique incorporée qui précède, se rapportant aux dimensions relatives des portions longitudinales et transversales.

La Chambre ne peut suivre cette argumentation car, dans la description du brevet (colonne 2, lignes 43-47), il est clair que la dimension radiale de l'organe tubulaire est déterminée exclusivement par la déformation de l'ondulation transversale. Les largeurs relatives des portions longitudinales et transversales ne jouent aucun rôle dans la dimension radiale après expansion. En outre, l'élément de phrase supprimé de la version délivrée ("cette ondulation déformable étant prévue") ne représente qu'une répétition de la première caractéristique, servant d'introduction à la caractéristique qui suit, de sorte qu'il s'agit de la suppression d'un élément de phrase superflu qui ne modifie pas la portée de la protection.

Il en résulte que les modifications apportées ne sont pas contraires aux exigences de l'article 123(3) CBE. Quoiqu'il en soit, il est inutile de s'étendre sur ce point, les revendications n'étant pas acceptables pour d'autres motifs.

4. *Nouveauté*

4.1 Requête principale

Le document D5 divulgue un organe tubulaire pour endoprothèse intraluminale obtenu par découpe d'un tube et expansible par application d'une force de l'intérieur du tube. Cet organe tubulaire comporte des portions longitudinales 13 raccordées deux à deux successivement

par au moins une portion transversale 12 (fig. 4, 8, 9, 10). Cette portion transversale comporte au moins une ondulation déformable (fig. 1-4), de sorte que la déformation des portions transversales a un effet exclusivement sur la dimension radiale de l'organe tubulaire. Autrement dit, l'expansion radiale de l'organe tubulaire, qui se traduit par une augmentation de son diamètre, n'a aucun effet sur sa longueur (cf. colonne 2, lignes 40-47 ; col. 3, l. 10-15 ; col. 6, l. 15-23). Cet effet technique correspond précisément au but recherché dans la présente invention (brevet, col. 2, l. 43-47).

Selon l'intimée, la revendication 1 était sensée se démarquer du document D5 par la caractéristique ajoutée dans sa partie caractérisante, à savoir "que lesdites portions longitudinales s'étendent sur toute la longueur de l'organe tubulaire". Or, cette formulation large n'implique pas que les portions longitudinales soient d'un seul tenant ou dans le prolongement l'une de l'autre, comme c'est le cas dans la figure 7 de D5, mais elles peuvent aussi être discontinues ou décalées angulairement, comme c'est le cas dans les figures 8 à 10. La seule condition, pour apprécier la nouveauté de la revendication 1, est que ces portions longitudinales "s'étendent sur toute la longueur de l'organe tubulaire". Cela est manifestement le cas dans le document D5, surtout si l'on considère toutes les possibilités de configuration offertes par les revendications 6 et 9 de ce document, selon lesquelles les portions longitudinales ("interconnective elements") sont alignées axialement et peuvent aller jusqu'au nombre de quatre pour relier deux portions transversales adjacentes ("cylindrical elements").

Il en résulte que toutes les caractéristiques revendiquées sont divulguées par le document D5. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'est donc pas nouveau (art. 54(1) CBE).

4.2 Requête auxiliaire

La revendication 1 selon la requête auxiliaire ne diffère de la requête principale que par l'adjonction de caractéristiques dimensionnelles selon lesquelles les portions longitudinales et transversales présentent la même épaisseur et les portions longitudinales ont une largeur supérieure à la largeur des portions transversales.

Dans le document D5 (cf. col. 2, l. 57 à col. 3, l. 10) les portions longitudinales et transversales présentent de préférence la même section et forment une structure unitaire. C'est dire qu'elles ont la même épaisseur. L'objet de la revendication 1 ne se différencie du document D5 que par la relation entre les largeurs des portions longitudinales et transversales. *Stricto sensu*, l'objet de la revendication est donc nouveau vis-à-vis du document D5.

La Chambre ne partage pas les arguments de la requérante concernant l'absence de nouveauté vis-à-vis du document D1, car l'organe tubulaire expansible décrit dans ce document est formé d'une structure maillée constituée de losanges déformables, dont l'expansion radiale entraîne automatiquement une contraction longitudinale ("while contracting it slightly", col. 2, l. 68). Ce document ne répond donc pas au problème à la base de l'invention et ne divulgue pas la dernière caractéristique revendiquée. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau vis-à-vis

du document D1.

5. *Activité inventive*

La seule caractéristique distinctive de la revendication 1 selon la requête auxiliaire vis-à-vis du document D5 est que les portions longitudinales ont une largeur supérieure à celle des portions transversales.

Le document D5 ne mentionne pas la largeur relative des différentes portions constituant l'organe tubulaire. Dans le cas général, comme il est mentionné ci-dessus, les éléments des différentes portions présentent la même section et, par conséquent, ont la même largeur (cf. figure 5). Cependant, les portions longitudinales et transversales peuvent aussi être formées indépendamment l'une de l'autre, puis reliées entre elles par des moyens appropriés (cf. col. 3, l. 3-10). Dans ce cas, il est évident que les portions longitudinales, dont le rôle est d'augmenter la stabilité de l'organe tubulaire (col. 1, l. 57 à col. 2, l. 3), peuvent et même doivent avoir une largeur supérieure à celle des portions transversales. Une telle mesure constructive, de dimensionnement, relève de la compétence normale d'un homme du métier.

En outre, la largeur relative des portions longitudinales et transversales n'apporte en soi aucune contribution à la solution du problème posé dans le brevet, qui est seulement d'éviter un rétrécissement de la longueur de l'organe tubulaire pendant son expansion radiale. Le même résultat serait obtenu avec des portions de largeur égale, de sorte que la caractéristique ajoutée dans la revendication est secondaire et sans contribution inventive. D'ailleurs,

la Chambre n'a pu trouver dans le texte de la description aucune justification avantageuse, ni aucun effet particulier ou inattendu procuré par ladite caractéristique.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 selon la requête auxiliaire est dépourvu d'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE.

6. Une investigation par la Chambre des autres revendications indépendantes n'est pas nécessaire, le brevet ne pouvant être maintenu partiellement. Aucune des requêtes soumises par l'intimée n'étant acceptable, le brevet doit être révoqué en totalité.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision entreprise est mise à néant.
2. Le brevet est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

V. Commare

M. Noël