

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 10 octobre 2007**

N° du recours : T 0579/05 - 3.2.02

N° de la demande : 00111638.3

N° de la publication : 1027902

C.I.B. : A61M 5/32

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Seringue d'injection auto-protégée

Demandeur :
SEDAT

Opposant :
-

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 76(1)

Mot-clé :
"Demande divisionnaire - extension de l'objet (non)"

Décisions citées :
T 0211/95

Exergue :
-



N° du recours : T 0579/05 - 3.2.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.02
du 10 octobre 2007

Requérant : SEDAT
135 route Neuve
F-69540 Irigny (Rhône) (FR)

Mandataire : Blot, Philippe Robert Emile
Cabinet Lavoix
2, place d'Estienne d'Orves
F-75441 Paris Cedex 09 (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office
européen des brevets postée le 20 octobre 2004
par laquelle la demande de brevet européen
n° 00111638.3 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M. Noel
Membres : D. Valle
C. Vallet

Exposé des faits et conclusions

- I. Par décision rendue le 20 octobre 2004, la division d'examen a rejeté la demande divisionnaire de brevet européen n° 00111638.3 (n° de publication EP 1027902) issue de la demande initiale n° 96924956.4 (n° de publication internationale WO 97/02855).

- II. La division d'examen a motivé son rejet par le fait que la demanderesse aurait supprimé de la revendication 1 de la demande initiale une caractéristique essentielle de l'invention, imposant normalement de modifier d'autres caractéristiques dans la revendication 1 de la demande divisionnaire en litige. En outre, une caractéristique prise en dehors de son contexte aurait été ajoutée à la revendication 1 en litige. Toutes ces modifications conduiraient à une extension de l'objet de la demande divisionnaire allant au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée (article 76(1) CBE).

- III. La requérante (demanderesse) a formé un recours contre cette décision par acte reçu le 27 décembre 2004 et payé la taxe de recours le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 février 2005, accompagné de revendications modifiées selon une requête principale et quatre requêtes auxiliaires.

- IV. La requérante requiert l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire devant la division d'examen pour la poursuite de l'examen sur la base des revendications modifiées précédentes, prises dans l'ordre des différentes requêtes. En outre, elle requiert l'aménagement d'une procédure orale pour le cas

où la Chambre envisagerait de ne pas faire droit ou de rejeter le recours.

V. La revendication 1 selon la requête principale se lit :

"1. Seringue d'injection (100), du type comportant, d'une part, un corps de seringue (112) allongé comprenant un tube (116) obturé à une extrémité, par une paroi avant (118) munie d'une aiguille d'injection (120), et ouvert à son autre extrémité, laquelle extrémité est munie d'oreilles radiales (126), et, d'autre part, un piston arrière d'actionnement (114) monté déplaçable à l'intérieur du tube (116), la seringue comportant en outre un protecteur d'aiguille mobile (140) monté coulissant à l'extérieur du corps de seringue (112), le protecteur étant déplaçable par rapport au corps (112), entre une position escamotée en retrait de l'extrémité d'injection (120A) de l'aiguille (120) et une position active de protection dans laquelle l'extrémité avant du protecteur se trouve en avant de l'extrémité d'injection (120A) de ladite aiguille (120), **caractérisée** en ce que le protecteur d'aiguille (140) comporte, à son extrémité avant, un fourreau (142) prolongé par un tronçon tubulaire (144) qui est entaillé longitudinalement par deux fentes opposées (146) au travers desquelles font saillies les oreilles (126), le tronçon tubulaire (144) comportant, à son extrémité libre, une pastille d'actionnement (134)."

VI. Dans son mémoire de recours, la requérante a soutenu que la caractéristique omise de la revendication 1 de la demande initiale n'était pas essentielle pour la solution revendiquée dans la présente demande divisionnaire et donc n'imposait pas de modifier

d'autres caractéristiques pour compenser cette omission. Par conséquent, les modifications effectuées pour le dépôt de la demande divisionnaire respectaient les conditions requises par les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB pour autoriser la suppression d'une caractéristique dans une revendication (C.VI. 5.3.10 ; version du 01.02.2007).

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Article 76(1) CBE*
 - 2.1 L'article 76(1) CBE stipule : "Une demande divisionnaire de brevet européen ... ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée".

L'appréciation de l'article 76(1) CBE implique donc une comparaison entre la demande divisionnaire déposée le 31 mai 2000 à l'OEB avec le formulaire "Requête en délivrance d'un brevet européen" et la demande initiale telle que déposée et publiée sous la forme de la demande internationale WO 97/02855.

La description et les figures de la demande divisionnaire sont rigoureusement identiques à celles de la demande initiale. Le passage page 2, lignes 4 à 13 n'a pas été adapté à la revendication 1 modifiée pour le dépôt de la demande divisionnaire. Les revendications 1 à 8 de la demande divisionnaire remplacent les revendications 1 à 17 de la demande initiale.

La revendication 1 (requête principale) soumise pour le recours est identique à la revendication 1 de la demande divisionnaire telle que déposée (qui est aussi la version rejetée par la division d'examen).

L'article 123(2) CBE n'est donc pas en cause puisque cet article ne concerne que les modifications apportées après le dépôt de la demande.

- 2.2 L'objet de la revendication 1 en litige est formé par une combinaison de caractéristiques tirées des revendications de la demande initiale et de caractéristiques issues de la description. Ainsi, outre les caractéristiques reprises de la revendication 1 de la demande initiale, la revendication 1 de la demande divisionnaire incorpore des éléments tirés des revendications dépendantes de la demande initiale : fourreau 142 et tronçon tubulaire 144 (revendication 9) ; fentes opposées 146 et oreilles radiales 126 en saillie (revendication 12) ; protecteur d'aiguille 140 monté coulissant (revendication 8). En outre, la caractéristique "un tube (116) obturé à une extrémité par une paroi avant (118)" est tirée de la description, page 11, lignes 4 à 6. La dernière caractéristique "le tronçon tubulaire (144) comportant, à son extrémité libre, une pastille d'actionnement (134)" est déductible sans ambiguïté du passage page 11, ligne 27 à page 12, ligne 10 de la description.

Toutes les caractéristiques de la revendication 1 en litige sont donc supportées par la demande initiale telle que déposée.

Par ailleurs, elles définissent structurellement et fonctionnellement la seringue d'injection de la variante représentée sur les figures 5 à 8 à ses différentes étapes d'utilisation. Les limitations apportées à la revendication 1 concernent donc la même invention et se rapportent au même objet. Ainsi, bien que l'objet revendiqué définisse une combinaison de caractéristiques plus spécifique que celle qui était définie initialement, le nouvel objet englobe des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, conformément aux exigences de l'article 76(1) CBE.

En outre, comme la combinaison revendiquée est différente de celle protégée par la revendication 1 du brevet issu de la demande initiale, une double protection est évitée.

- 2.3 Dans la revendication 1 en litige, la caractéristique suivante a été supprimée vis-à-vis de la revendication 1 de la demande initiale : "sous l'effet de l'enfoncement du piston d'actionnement (114) dans le corps (112) et pendant cet actionnement".

Cette caractéristique se réfère au déplacement du protecteur d'aiguille 140 par rapport au corps 112. Elle ne concerne que le déplacement d'un élément de liaison intermédiaire (piston d'actionnement 114) qu'il n'est pas indispensable de préciser dans la revendication 1. En effet, le déplacement du protecteur d'aiguille est déjà suffisamment défini dans le préambule de la revendication 1, par le fait que le protecteur d'aiguille mobile 140 est monté coulissant à l'extérieur du corps 112 de la seringue et déplaçable par rapport au

corps entre une position escamotée et une position active de protection.

En outre, le mode particulier de liaison entre le protecteur d'aiguille mobile et le piston d'actionnement est présenté dans la demande de façon facultative (voir page 2, lignes 14 à 16 et page 3, lignes 20 à 21), de sorte que d'autres éléments de liaison intermédiaires sont envisageables.

Par conséquent la caractéristique supprimée ci-dessus n'est pas essentielle et sa suppression n'exige pas non plus de modifier d'autres caractéristiques de la combinaison revendiquée, en accord avec les conditions énoncées dans les Directives (C.VI 5.3.10).

Ce cas est à rapprocher de l'affaire T 211/95 (cité dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, cinquième édition, p. 332) dans laquelle une caractéristique omise de la revendication de la demande initiale était sans incidence sur la solution revendiquée dans la demande divisionnaire. La suppression était donc acceptable.

- 2.4 Il résulte de ce qui précède que les modifications apportées à la revendication 1 de la demande divisionnaire n'étendent pas l'objet de cette demande au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, conformément aux exigences de l'article 76(1) CBE. La revendication 1 selon la requête principale est donc acceptable.

3. *Renvoi*

Comme la décision contestée ne porte que sur l'objet de la revendication 1 eu égard aux dispositions de l'article 76(1) CBE, la Chambre juge approprié de renvoyer l'affaire devant la première instance pour la poursuite de la procédure.

Ordre

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour la poursuite de l'examen sur la base des revendications 1 à 8 de la requête principale déposée avec la lettre du 25 février 2005 et des autres pièces de la demande telle que déposée.

Le Greffier :

Le Président :

V. Commare

M. Noel