

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 29 janvier 2010**

N° du recours : T 0253/08 - 3.4.01
N° de la demande : 02290310.8
N° de la publication : 1230947
C.I.B. : A61N 1/37
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Dispositif médical implantable actif, notamment stimulateur cardiaque, défibrillateur et/ou cardiovertteur ou dispositif multisite, avec test de capture cycle à cycle

Titulaire du brevet :

ELA MEDICAL

Opposant :

St. Jude Medical AB

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)(3)

Mot-clé :

"Extension du contenu de la demande originale (oui)"
"Extension de la protection conférée (oui)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0253/08 - 3.4.01

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.01
du 29 janvier 2010

Requérant :
(Titulaire du brevet)

ELA MEDICAL
98, rue Maurice Arnoux
F-92541 Montrouge (FR)

Mandataire :

Dupuis-Latour, Dominique
Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler
10, boulevard Haussmann
F-75009 Paris (FR)

Intimée :
(Opposante)

St. Jude Medical AB
S-175 84 Järfälla (SE)

Mandataire :

Kramer - Barske - Schmidtchen
European Patent Attorneys
Landsberger Strasse 300
D-80687 München (DE)

Décision attaquée :

Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
21 novembre 2007 par laquelle le brevet
européen n° 1230947 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE 1973.

Composition de la Chambre :

Président : B. Schachenmann
Membres : H. Wolfrum
P. Fontenay

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours vise à annuler la décision de la division d'opposition, remise à la poste le 21 novembre 2007, révoquant le brevet EP-B-1 230 947 pour défaut d'activité inventive vis-à-vis de l'état de la technique selon les documents:

E1 : US-A-5 846 264 et

E2 : US-A-4 321 928.

L'acte de recours a été déposé le 29 janvier 2008, et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2008. Celui-ci incluait un nouveau jeu de revendications 1 à 6.

II. L'opposition avait été formée à l'encontre du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) CBE 1973 et était fondée sur les motifs des articles 52(1), 54(1) et (2) et 56 CBE 1973.

Dans sa lettre du 25 juillet 2008, l'intimée (opposante) alléguait *inter alia* que les modifications apportées à la nouvelle revendication 1 contrevenaient aux dispositions des articles 123(2) et 123(3) CBE.

III. Conformément aux requêtes respectives des parties, celles-ci ont été convoquées à une procédure orale.

Dans une annexe à cette convocation datée du 21 Octobre 2009, la Chambre indiquait qu'elle considérait les objections soulevées par l'intimée en vertu des articles 123(2) et 123(3) CBE fondées.

IV. Par lettre du 22 décembre 2009, la requérante (titulaire du brevet) déposait un nouveau jeu de revendications 1 à 6 remplaçant le précédent.

V. La procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 29 janvier 2010.

Après avoir débattu du bien-fondé des modifications apportées aux revendications en vertu des articles 123(2) et 123(3) CBE ainsi que d'un manque de clarté selon l'article 84 CBE, la requérante a une nouvelle fois remplacé sa requête par un nouveau jeu de revendications 1 à 5.

VI. Finalement, la requérante a requis l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base des revendications 1 à 5, déposées au cours de la procédure orale du 29 janvier 2010.

VII. L'intimée a demandé le rejet du recours.

VIII. La revendication indépendante 1 présente s'énonce comme suit :

"1. Un dispositif médical implantable actif, notamment un stimulateur cardiaque, défibrillateur et/ou cardiovertteur ou dispositif multisite, comportant :

a) au moins un premier étage de stimulation à faible énergie d'une cavité cardiaque, ce premier étage de stimulation comprenant:

- un premier condensateur de sortie (12),*
- un circuit (14) de charge de ce premier condensateur de sortie à une tension (V1) de*

stimulation prédéterminée, proche du seuil d'efficacité de stimulation du patient porteur du dispositif,

- *des premiers moyens commutateurs (18), aptes à relier ce premier condensateur de sortie à une borne de stimulation (16) du dispositif, elle-même reliée à une électrode de stimulation,*
- *des moyens de test de capture, aptes à déterminer, après délivrance d'une stimulation, si celle-ci a été efficace ou si, au contraire, il y a eu perte de capture,*
- *des moyens de réajustement de la tension de stimulation en fonction du résultat du test de capture, et*

b) des moyens de délivrance d'une contre-stimulation après test de capture si le résultat de ce test révèle une perte de capture, incluant :

- *des moyens condensateurs supplémentaires, comprenant un condensateur spécifique (32) distinct dudit premier condensateur de sortie (12), et*
- *des seconds moyens commutateurs (18,46), aptes à relier les moyens condensateurs supplémentaires (32) à ladite borne de stimulation (16) du dispositif,*

dispositif caractérisé en ce que :

- *il est prévu au moins deux étages de stimulation distincts, et*
- *ledit condensateur spécifique est un second condensateur de sortie (32), appartenant à un second étage de stimulation autre que ledit premier étage de stimulation, et*
- *les seconds moyens commutateurs sont des moyens (18, 46) aptes à relier en série le premier (12)*

et le second (32) condensateurs de sortie (12) [sic!] pendant la délivrance de la contre-stimulation."

Les revendications 2 à 5 présentes sont des revendications dépendantes.

Cependant, la revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit :

"1. Un dispositif médical implantable actif, notamment un stimulateur cardiaque, défibrillateur et/ou cardiovertteur ou dispositif multisite, comportant au moins un étage de stimulation à faible énergie d'une cavité cardiaque, cet étage de stimulation comprenant:

- un condensateur de sortie (12),*
- un circuit (14) de charge de ce condensateur à une tension (V1) de stimulation prédéterminée, proche du seuil d'efficacité de stimulation du patient porteur du dispositif,*
- des premiers moyens commutateurs (18), aptes à relier ce condensateur à une borne de stimulation (16) du dispositif, elle-même reliée à une électrode de stimulation,*
- des moyens de test de capture, aptes à déterminer, après délivrance d'une stimulation, si celle-ci a été efficace ou si, au contraire, il y a eu perte de capture,*
- des moyens de réajustement de la tension de stimulation en fonction du résultat du test de capture, et*
- des moyens de délivrance d'une contre-stimulation après test de capture si le résultat de ce test révèle une perte de capture,*

dispositif caractérisé en ce que les moyens de délivrance d'une contre-stimulation incluent :

- *des moyens condensateurs supplémentaires (32), et*
- *des seconds moyens commutateurs (34), aptes à relier ces moyens condensateurs supplémentaires à ladite borne de stimulation (16) du dispositif. "*

IX. A l'appui de sa requête, la requérante a expliqué que la revendication 1 se fondait, pour l'essentiel, sur les revendications 1 et 4 telles que déposées à l'origine et incluait quelques modifications additionnelles dont la base de divulgation résidait dans le mode de réalisation de l'invention selon la figure 2.

Dans ce contexte, la requérante a affirmé que la revendication 1 d'origine ainsi que la revendication 1 du brevet tel que délivré n'exigeaient pas que l'intégralité des éléments définissant les moyens de délivrance d'une contre-stimulation fissent partie du premier étage de stimulation. En tout état de cause, tous ces éléments étaient encore présents dans la définition de la présente revendication 1.

Même si la revendication 1 présente ne reprenait pas la caractéristique de la revendication 4 originale définissant le circuit de charge comme étant apte à charger séparément le condensateur spécifique ou additionnel, la revendication établissait encore la présence d'un circuit de charge.

Même si certaines modifications de la revendication 1 trouvaient leur origine dans la description de la figure 2, il n'était pas nécessaire, selon la requérante, que la revendication reproduise tous les détails du

circuit de cette figure. Il suffisait que celle-ci inclût les éléments essentiels, c'est-à-dire la présence de deux étages de stimulation et de seconds moyens commutateurs reliant en série le premier et le second condensateurs de sortie, ce dernier faisant d'ailleurs partie des seconds moyens de délivrance d'une stimulation.

- X. L'intimée a contesté l'argumentation de la requérante en faisant notamment valoir qu'en raison de la construction du préambule de la revendication 1 en deux sous-sections a) et b), les éléments des moyens de délivrance d'une contre-stimulation n'appartenaient plus au premier étage de stimulation, en contradiction avec ce qu'exigeait la revendication 1 du brevet tel que délivré. Cette modification impliquait qu'un objet différent de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré se trouvait alors protégé (*aliud*) et qu'ainsi la protection conférée par le brevet tel que délivré s'en trouvait élargie, contrairement aux exigences de l'article 123(3) CBE.

De plus, la présente revendication 1 reprenait certains détails sélectionnés au sein du dispositif décrit en relation avec l'exemple spécifique de la figure 2 sans, cependant, se préoccuper des interdépendances fonctionnelles qui existaient entre les différents éléments constitutifs de ce même dispositif. Son objet constituait ainsi une généralisation intermédiaire non conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours formé satisfaisant aux conditions de forme exigées par la CBE; il est donc recevable.
2. Modifications
 - 2.1 Extension de la protection conférée (Article 123(3) CBE)

La revendication 1 du brevet tel que délivré donne une liste d'éléments constituant l'étage de stimulation dont font partie les moyens de délivrance d'une contre-stimulation qui eux-mêmes incluent des moyens condensateurs supplémentaires et des seconds moyens commutateurs, aptes à relier les moyens condensateurs supplémentaires à la borne de stimulation du dispositif. La revendication 1 délivrée ne protège donc que des dispositifs médicaux implantables actifs qui possèdent une structure de circuit où lesdits moyens de délivrance d'une contre-stimulation appartiennent audit étage de stimulation.

Par contre, selon la revendication 1 de la requête présente, lesdits moyens de délivrance d'une contre-stimulation ne figurent plus dans la liste des éléments de l'étage de stimulation, rebaptisé "premier étage de stimulation", mais constituent avec leurs moyens condensateurs supplémentaires et leurs seconds moyens commutateurs, un élément du dispositif appartenant à un second étage de stimulation autre que le premier étage. Il s'ensuit que la revendication 1 de la présente requête englobe des dispositifs médicaux implantables actifs dont le (premier) étage de stimulation ne comprendrait pas nécessairement des moyens de délivrance

d'une contre-stimulation. De tels dispositifs ne tombent, cependant, pas sous la définition de la revendication 1 telle que délivrée. Par conséquent, la protection conférée par la revendication 1 présente s'étend au-delà de celle conférée par la revendication 1 telle que délivrée, situation que l'article 123(3) CBE vise précisément à prévenir.

L'argument de la requérante selon lequel la revendication 1 du brevet tel que délivré n'exigeait pas que l'intégralité des éléments des moyens de délivrance d'une contre-stimulation fissent partie du premier étage de stimulation n'est pas correct et n'est donc pas convaincant.

2.2 Extension du contenu de la demande telle que déposée (Article 123(2) CBE)

Les revendications originales 5 et 6 ainsi que la figure 2 de la demande telle qu'elle a été déposée constituent la seule base de divulgation d'un dispositif médical implantable actif qui, comme il est précisé dans la revendication 1 présente, possède deux étages de stimulation et dont les moyens de délivrance d'une contre-stimulation incluent un condensateur spécifique/additionnel qui est également un condensateur de sortie du second étage de stimulation, relié en série avec le condensateur de sortie du premier étage de stimulation par des seconds moyens commutateurs.

La figure 2 et la partie de la description correspondante se réfèrent, cependant, à un circuit électrique spécifique qui permet l'utilisation du condensateur additionnel pour la contre-stimulation dans

le premier étage de stimulation ainsi que pour la stimulation dans le second étage de stimulation. Cette utilisation commune exige évidemment une structure particulière du circuit électrique ainsi que la présence de certains éléments clés de circuit. Quant à la structure du circuit, il ressort de la figure 2 (ainsi que de la revendication 4 originale) que le condensateur additionnel doit être chargé par le même circuit de charge que celui qui charge le condensateur de sortie du premier étage de stimulation, c'est-à-dire que le condensateur additionnel est chargé à une tension de stimulation et non pas à une tension élevée de contre-stimulation. Parmi les éléments de circuit indispensables pour sa fonction figurent par exemple des troisièmes et des quatrièmes moyens commutateurs, séparant, respectivement, le premier condensateur de sortie de la masse pendant une contre-stimulation et reliant le condensateur additionnel à la borne de stimulation du second étage de stimulation pendant une stimulation réalisée par cet étage.

Dans la mesure où rien dans les documents originaux n'indique d'alternatives au circuit de la figure 2, l'homme du métier n'aurait pas été en mesure de concevoir la fonction de contre-stimulation telle que revendiquée sans l'associer au circuit spécifique de cette figure. Par conséquent, l'absence dans la revendication 1 présente de définition de la structure principale du circuit divulgué, ainsi que l'omission des éléments indispensables à la réalisation de cette fonction, équivaut à une généralisation intermédiaire de la divulgation originale qui étend donc l'objet de la revendication 1 au-delà du contenu de la demande telle

qu'elle a été déposée, contrairement aux exigences de l'article 123(2) CBE.

3. Il découle des considérations indiquées ci-dessus que la revendication 1 présente ne répond ni aux exigences de l'article 123(3) CBE ni à celles de l'article 123(2) CBE.

Le requête présente de la requérante n'est donc pas admissible.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :

R. Schumacher

B. Schachenmann