

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 13 juillet 2011**

N° du recours : T 0578/08 - 3.2.02

N° de la demande : 97943094.9

N° de la publication : 0886529

C.I.B. : A61M 1/36

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Système de détermination de la recirculation du sang dans un accès vasculaire

Titulaire du brevet :

GAMBRO HOSPAL (Schweiz) AG

Opposant :

Wiening, Dietrich

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 87, 88

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Priorité valablement revendiquée (oui)"

"Documents tardifs (non admis)"

"Pouvoir discrétionnaire de la première instance (exercé correctement)"

Décisions citées :

G 0007/93, G 0002/98, T 0536/88

Exergue :

-



N° du recours : T 0578/08 - 3.2.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.02
du 13 juillet 2011

Requérant : Wiening, Dietrich
(Opposant) Steenewark 7
D-31515 Wunstorf (DE)

Mandataire : Thielmann, Andreas
COHAUSZ&FLORACK
Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft
Bleichstrasse 14
D-40211 Düsseldorf (DE)

Intimée : GAMBRO HOSPAL (Schweiz) AG
(Titulaire du brevet) Pfluggässlein 2
CH-4001 Basel (CH)

Mandataire : Lejeune, Daniel
Gambro Patent Department
7 Avenue Lionel Terray
F-69883 Meyzieu Cedex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
18 janvier 2008 par laquelle l'opposition
formée à l'égard du brevet n° 0886529 a été
rejetée conformément aux dispositions de
l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M. Noël
Membres : P. L. P. Weber
M. J. Vogel

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours est déposé par l'opposant contre la décision de la Division d'Opposition datée du 18 janvier 2008 conduisant au rejet de l'opposition.

La demande de brevet à l'origine du brevet attaqué a été déposée le 17 octobre 1997 et revendique la priorité d'une demande italienne datée du 18 octobre 1996.

Dans sa décision la Division d'Opposition a estimé que la nouveauté et l'activité inventive de l'invention revendiquée n'étaient pas mises en cause. Par ailleurs, elle n'a pas admis dans la procédure les documents tardifs D5 et D6 en raison d'un manque de pertinence de prime abord.

L'acte de recours a été déposé le 26 mars 2008 et la taxe de recours payée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 mai 2008.

- II. Une procédure orale a eu lieu le 13 juillet 2011.

Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé à titre principal le rejet du recours et à titre auxiliaire le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base des revendications déposées le 16 juin 2011.

- III. Les documents cités dans la procédure de recours sont les suivants:

D1: WO-A-98/17193 publié le 30 avril 1998, déposé le 22 octobre 1997 avec priorité du 23 octobre 1996.

D2: DE-A-19541783 publié le 27 mars 1997, déposé le 9 novembre 1995.

D5: US-A-4469593.

D6: US-A-5312550.

IV. La revendication 1 telle que délivrée se lit comme suit:

"Système de traitement du sang comprenant:

- un appareil (12) à membrane semi-perméable pour le traitement du sang;
- une ligne artérielle destinée à interconnecter un accès vasculaire (11) d'un patient à une entrée de l'appareil de traitement (12),
- une ligne veineuse (14) destinée à interconnecter une sortie de l'appareil de traitement (12) à l'accès vasculaire (11),
- des moyens pour provoquer une filtration d'eau plasmatisque au travers de la membrane de l'appareil de traitement (12);
- des moyens pour déterminer un paramètre significatif de la concentration du sang disposés sur la ligne artérielle (13);

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de calcul et de commande pour:

- piloter les moyens pour provoquer la filtration d'eau plasmatisque de façon à engendrer une variation momentanée de la concentration du sang dans l'appareil de traitement (12) en réduisant ou augmentant momentanément la proportion d'eau plasmatisque du sang mis en circulation dans l'appareil à membrane,

- mettre en mémoire des valeurs du paramètre significatif de la concentration du sang, et
- calculer la recirculation du sang à partir des valeurs prises par le paramètre en réponse à un pilotage déterminé des moyens pour provoquer une concentration du sang."

V. Les arguments essentiels du requérant peuvent être résumés comme suit:

Le brevet attaqué revendique un dispositif (système) et non un procédé tel que cela est le cas dans la demande prioritaire.

Le dispositif divulgué dans la demande prioritaire (pages 15 et 16 de la traduction anglaise) est un dispositif comprenant un filtre de dialyse muni d'une membrane semi-perméable, une ligne artérielle, une ligne veineuse, une pompe d'ultrafiltration, un hémoglobinomètre, une pompe à sang, des moyens de mise en mémoire des concentrations déterminées par l'hémoglobinomètre, des moyens de contrôle ou de commande de la pompe d'ultrafiltration permettant d'interrompre le flux de liquide de dialyse, et des moyens de calcul pour déterminer la valeur de la recirculation à partir des valeurs de concentration déterminées par l'hémoglobinomètre.

Ainsi le dispositif divulgué dans la demande prioritaire est beaucoup plus spécifique que le dispositif revendiqué dans la revendication 1 du brevet délivré. La revendication 1 du brevet délivré mentionne, par exemple, des moyens pour déterminer un paramètre significatif de la concentration du sang alors que le

dispositif décrit dans la demande prioritaire comprend spécifiquement un hémoglobinomètre; ou encore, la revendication en litige mentionne des moyens pour provoquer une filtration d'eau plasmatique alors que le dispositif décrit dans la demande prioritaire comprend spécifiquement une pompe à cet effet, etc...

Les chambres de recours ont à maintes reprises jugé qu'il n'était pas admissible de remplacer un terme spécifique par un terme générique, le terme générique couvrant nécessairement également des caractéristiques spécifiques non divulguées.

La priorité n'est donc pas valablement revendiquée. Il en résulte que les documents D1 et D2 font partie de l'état de la technique et sont opposables à la nouveauté de la revendication 1 telle que délivrée.

La Division d'Opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a décidé de ne pas admettre les documents D5 et D6 dans la procédure. En effet, le document D5 ne comporte aucune difficulté de compréhension technique, il a été déposé à temps avant la procédure orale devant la Division d'Opposition de sorte que l'intimée avait amplement le temps de l'étudier, et il est pertinent puisqu'il divulgue un dispositif qui comprend toutes les caractéristiques pour permettre la détermination de la recirculation. Ce document aurait donc dû être introduit dans la procédure par la Division d'Opposition.

Il en est de même pour le document D6 qui, par ailleurs, est mentionné dans la partie introductive de la description du brevet de sorte que l'intimée le connaissait et que selon la décision T 536/88 il est

automatiquement dans la procédure d'opposition et de recours sur opposition.

De plus la Division d'Opposition a commis une faute d'appréciation en ne considérant pas la combinaison de D5 avec D6 au titre du manque d'activité inventive pour déterminer si ces documents devaient être introduits dans la procédure ou non.

VI. Les arguments essentiels de l'intimée peuvent être résumés comme suit:

Il convient d'avoir à l'esprit l'avis G 2/98 de la Grande Chambre de recours dans lequel elle précise qu'une revendication peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

La demande antérieure décrit (page 10 de la traduction française) un procédé de détermination de la recirculation pouvant être mis en oeuvre sur une machine de dialyse standard sans aucune modification de la machine. Cet avantage est conservé dans le brevet attaqué. Un dispositif a été revendiqué à la place du procédé en raison d'objections soulevées par la Division d'Examen contre le procédé, mais pour l'homme du métier cela ne change rien. En particulier, ce n'est pas parce que tous les détails du dispositif ne sont pas mentionnés, qu'ils ne sont pas présents implicitement pour l'homme du métier.

Par ailleurs, la demande antérieure n'est pas limitée à un détecteur du taux d'hémoglobine. En effet, il suffit de lire les revendications, en particulier la revendication 2 qui mentionne l'acquisition d'une première valeur de concentration du soluté, pour se rendre compte que déjà dans la demande antérieure le procédé n'était pas limité à la détection du taux d'hémoglobine.

Les figures 3 et 4 de la demande antérieure montrent également des moyens généraux et il est mentionné dans la demande antérieure que la méthode est une méthode entièrement automatique, ce qui implique la présence de moyens techniques correspondants permettant cette exécution automatique.

Pour l'homme du métier les moyens permettant d'exécuter la méthode sont donc divulgués dans la demande antérieure de sorte que la priorité est valablement revendiquée et que les documents D1 et D2 ne font pas partie de l'état de la technique.

Le document D5 n'est pas pertinent et c'est à juste titre que la Division d'Opposition ne l'a pas introduit dans la procédure. Il en est de même pour le document D6 qui présente une technologie différente de celle selon l'invention et qui n'est donc ni pertinent, ni automatiquement dans la procédure, même s'il est cité dans le brevet en litige.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Validité de la priorité du brevet attaqué

Dans ce qui suit, la Chambre s'est référée aux traductions française (fournie par l'intimée le 10 juin 1998) et anglaise (fournie par le requérant le 9 septembre 2005) de la demande prioritaire italienne.

- 2.1 Il est utile de rappeler que dans son avis G 2/98 la Grande Chambre de recours a précisé qu'une revendication peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

Il n'est pas mis en cause par les parties, que la description et les dessins sont sensiblement identiques dans la demande antérieure et dans le brevet tel que délivré. Toutefois le brevet tel que délivré ne comporte que des revendications de dispositif alors que la demande antérieure ne comporte que des revendications de procédé.

Cependant déjà dans son libellé la revendication 1 de procédé de la demande antérieure exige la présence de composants structurels d'un dispositif puisque la suspension mentionnée dans cette revendication doit s'écouler dans un circuit primaire et être soumise à des traitements de filtration et d'ultrafiltration dans un circuit secondaire comprenant une ligne d'entrée de prélèvement de la suspension à partir du circuit

primaire, un filtre comprenant une membrane semi-perméable, et une ligne de sortie de réintroduction de la suspension dans le circuit primaire.

Par ailleurs le libellé de la revendication 1 de procédé de la demande antérieure exige de

- commander une variation du flux d'ultrafiltration dans ledit circuit secondaire de manière à modifier la concentration dudit soluté dans ladite ligne de sortie
- introduire la suspension à la concentration modifiée dans ledit circuit primaire ; et
- déterminer la valeur de la recirculation de ladite suspension en fonction d'une variation de la concentration du soluté induite dans ladite ligne d'entrée.

Pour l'homme du métier, il va de soi que la mise en œuvre de ces étapes du procédé ne peut se faire que par des moyens techniques appropriés et donc structurels, permettant l'exécution des fonctions revendiquées. Des moyens techniques généraux appropriés permettant d'exécuter lesdites fonctions sont donc implicitement divulgués par les revendications, notamment la revendication 1 de la demande antérieure. A titre d'exemple, commander une variation du flux d'ultrafiltration dans le circuit secondaire de manière à modifier la concentration du soluté dans la ligne de sortie du circuit primaire exige des moyens techniques appropriés pour commander la variation du flux d'ultrafiltration. Pour l'homme du métier ces moyens techniques généraux sont donc divulgués implicitement par la divulgation de l'étape de procédé qui les exige.

Il en va de même pour les autres moyens techniques permettant l'exécution des autres étapes de procédé revendiquées.

Ainsi, de l'avis de la Chambre, pour l'homme du métier, les moyens structurels du dispositif revendiqué dans la revendication 1 du brevet délivré sont déjà divulgués par les caractéristiques de la revendication 1 de procédé de la demande antérieure, soit explicitement par mention de caractéristiques structurelles, soit implicitement par mention de caractéristiques fonctionnelles. En outre, il est précisé à plusieurs reprises dans la demande antérieure que le procédé décrit et revendiqué est exécuté automatiquement, ce qui implique la présence de moyens techniques correspondants. L'appréciation de la validité de la priorité ne se limitant pas à une comparaison des revendications du brevet et de la demande antérieure, voir Article 88(4) CBE, l'homme du métier peut en effet consulter la description pour compléter sa compréhension de la revendication.

Ainsi l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de la revendication 1 selon la requête principale de la demande antérieure considérée dans son ensemble. La priorité est donc valablement revendiquée, conformément aux exigences des Articles 87 et 88 CBE.

- 2.2 Le requérant considère que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée est une généralisation non divulguée du dispositif spécifique décrit dans la demande antérieure.

Ainsi qu'expliqué plus haut, la Chambre considère que la divulgation la plus générale de l'invention exprimée dans le document de priorité est définie par la revendication 1, et qu'en tenant compte de l'enseignement de ce document pris dans son ensemble, celle-ci divulgue des moyens techniques généraux permettant l'exécution du procédé revendiqué. Il importe donc peu de savoir si le dispositif décrit dans la description de la demande antérieure est ou non plus spécifique que celui revendiqué dans le brevet tel que délivré.

2.3 Comme la priorité est valablement revendiquée, les documents D1 et D2 ne font partie ni de l'état de la technique selon l'Article 54(2) CBE, ni de celui selon l'Article 54(3) CBE.

3. Admissibilité des documents D5 et D6.

3.1 Dans la décision G 7/93, la Grande Chambre de recours a précisé que concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la règle 86(3) CBE 1973 par la Division d'Examen, *une "chambre de recours n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance, pour déterminer si elle aurait ou non exercé ces pouvoirs discrétionnaires de la même manière que la division d'examen. Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ces pouvoirs, sans immixtion de la part des chambres de recours. Dans une affaire telle que celle en instance devant la Chambre, une chambre de recours ne devrait*

statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, ..., ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées."

Ces principes généraux énoncés par la Grande Chambre de recours s'appliquent ainsi à toute révision de décision qui résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'instance précédente.

- 3.2 Concernant l'admission de documents produits tardivement dans la procédure d'opposition, il est de jurisprudence constante que le critère principal pour en décider est celui de la pertinence de prime abord. Il s'agit d'une décision discrétionnaire de la Division d'Opposition qui apprécie souverainement si cette pertinence est présente ou non.

Dans le cas présent, le critère de la pertinence de prime abord, imposé par la jurisprudence, est bien celui qui a été utilisé par la Division d'Opposition pour écarter les documents D5 et D6. Elle n'a donc pas utilisé de critère déraisonnable.

L'appréciation de la Division d'Opposition n'est pas non plus manifestement erronée puisque sur le fond l'enseignement dans D5 porte sur un contrôle efficace du prélèvement d'eau lors d'un procédé de purification extracorporelle du sang tout en maintenant un volume

sanguin approprié dans le corps du patient. Il ne s'agit pas dans ce document de calculer une recirculation.

Il y a par conséquent toutes les raisons de penser que ce document n'est de prime abord pas plus pertinent que d'autres documents dans la procédure d'opposition et qui divulguent des moyens pour déterminer la recirculation du sang.

Ainsi le critère de la pertinence de prime abord, n'a pas été appliqué de manière déraisonnable par la Division d'Opposition.

La décision discrétionnaire de la Division d'Opposition d'écartier le document D5 ne résulte donc pas de l'utilisation d'un critère d'appréciation erroné ou d'un exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire. Il s'en suit que la Chambre n'a ni de raison, ni le pouvoir de renverser cette décision.

- 3.3 Le requérant prétend que le document D5 a été déposé à temps avant la procédure orale devant la Division d'Opposition et qu'il ne présente pas de difficulté technique, de sorte que ni la Division d'Opposition ni l'intimée avaient des difficultés à le comprendre et à comprendre les objections formulées sur sa base. Le document aurait donc dû être introduit dans la procédure.

La Chambre ne saurait partager cette opinion. En effet, même si l'examen de D5 ne présente pas de difficulté particulière, cela ne change en rien le pouvoir discrétionnaire de la Division d'Opposition de ne pas introduire dans la procédure de nouveaux documents dont elle juge que la pertinence de prime abord n'est pas de nature à changer sa décision. L'intérêt de cette façon

de procéder est d'allier l'économie procédurale à l'obligation de ne maintenir que des brevets valides.

3.4 Le même raisonnement vaut pour le document D6, puisque la Division d'Opposition a également conclu à son manque de pertinence de prime abord.

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, la Chambre estime donc qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision discrétionnaire de la Division d'Opposition.

Par ailleurs, dans la procédure de recours le document D6 n'a été utilisé qu'en combinaison avec le document D5 pris comme point de départ, dans un raisonnement portant sur un manque d'activité inventive. L'absence de D5 dans la procédure de recours conduit donc nécessairement à l'invalidation de ce raisonnement. Pour cette raison également il n'y a plus lieu d'admettre D6 seul dans la procédure puisqu'aucun raisonnement à partir de D6 seul n'a été présenté au stade de la procédure de recours.

Puisque D6 est cité dans la description du brevet attaqué, le requérant considère qu'en vertu de la décision T 536/88, ce document doit automatiquement faire partie de la procédure.

La Chambre ne partage pas cet avis. Selon la décision mentionnée *"un document cité dans le brevet européen comme étant l'état de la technique le plus proche ou l'état de la technique essentiel dont il convient de partir pour comprendre le problème technique exposé dans la description est pris en compte au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours (faisant suite à une opposition), même lorsqu'il n'a pas été invoqué expressément pendant le délai d'opposition."*

Dans le cas présent le document D6 n'est cité que parmi d'autres pour documenter l'état de la technique antérieure à l'invention et plus particulièrement une technologie différente de celle de l'invention consistant à injecter une substance complémentaire dans le circuit pour permettre de déterminer la recirculation. La Chambre considère donc que ce document n'est ni l'état de la technique le plus proche, ni un document particulièrement pertinent pour comprendre le problème technique.

- 3.5 Le requérant estime par ailleurs que la Division d'Opposition aurait dû examiner la combinaison de D5 avec D6 au titre de l'activité inventive et qu'elle en aurait conclu qu'il y avait de prime abord manque d'activité inventive.

Cet argument ne tient pas, il ne prend pas en compte le raisonnement développé par la première instance. La Division d'Opposition a conclu de son analyse que D6 ne divulguait pas de pilotage de la pompe de façon à engendrer une variation momentanée de la concentration du sang par filtration d'eau plasmatisée (voir décision page 5, 1er paragraphe). La Division d'Opposition a donc répondu indirectement par la négative à la question soulevée par le requérant puisque D6 ne divulguant pas l'une des caractéristiques essentielles de la revendication 1 attaquée, ce document ne peut suggérer l'invention.

- 3.6 Il en résulte que les documents D5 et D6 ne sont pas admis dans la procédure de recours.

3.7 Comme les objections du requérant contre l'activité inventive de l'objet revendiqué étaient basées exclusivement sur ces documents, ces objections deviennent sans objet et le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

La greffière

Le président

D. Sauter

M. Noël