

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 9 juillet 2015**

N° du recours : T 1693/10 - 3.4.02

N° de la demande : 00993441.5

N° de la publication : 1238255

C.I.B. : G01N1/08, G01N33/12, A61B10/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
DISPOSITIF ET PROCEDE DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLON BIOLOGIQUE

Titulaire du brevet :
Bio-Rad Innovations

Opposante :
IDEXX Laboratories, Inc.

Normes juridiques appliquées :
CBE 1973 Art. 83, 84, 113(1), 134
CBE Art. 112bis, 133
CBE R. 80, 103(1)a, 106, 111(2)
RPCR Art. 12(4), 13(1)
CEDH Art. 6(1)

Mot-clé :

Objection selon la règle 106 CBE (rejetée)
Recevabilité de modifications -
Règle 80 CBE (requête principale - non)
Exposé suffisant de l'invention (requête subsidiaire - non)
Vice substantiel de procédure -
Remboursement de la taxe de recours (oui)

Décisions citées :

R 0018/09, G 0009/91, G 0010/93, G 0004/95, T 0080/84,
T 0034/90, T 0409/91, T 0278/00, T 0553/11

Exergue :

Voir point 2 des motifs de la décision.



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent
Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89
2399-4465

N° du recours : T 1693/10 - 3.4.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.02
du 9 juillet 2015

Requérante : IDEXX Laboratories, Inc.
(Opposante) One IDEXX Drive
WESTBROOK, Maine 04092 (US)

Mandataire : Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Intimée : Bio-Rad Innovations
(Titulaire du brevet) 3, Boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-La-Coquette (FR)

Mandataire : Balesta, Pierre
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
75340 Paris Cedex 07 (FR)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 14 juillet 2010 concernant le maintien
du brevet européen No. 1238255 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Présidente T. Karamanli
Membres : F. J. Narganes-Quijano
H. von Gronau

Exposé des faits et conclusions

- I. La requérante (opposante) a formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition concernant le maintien sous forme modifiée du brevet européen n° 1 238 255 (n° de dépôt 00993441.5) sur la base du jeu des revendications de la troisième requête subsidiaire alors en vigueur.
- II. Par lettre datée du 31 janvier 2007, la requérante a fait opposition fondée sur les motifs d'opposition selon l'article 100 b) et c) CBE 1973 et selon l'article 100 a) CBE 1973 en combinaison avec les articles 54(1) et 56 CBE 1973.

Deux procédures orales ont eu lieu devant la division d'opposition, la deuxième concernant exclusivement l'adaptation de la description.

- III. Avec son mémoire exposant les motifs du recours (mémoire de recours) la requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

Elle a exposé que la troisième requête subsidiaire jugée admissible par la division d'opposition ne remplissait pas les exigences de la règle 80 CBE et des articles 123(2), 83, 54(1) et 56 CBE. Par ailleurs, la requérante a présenté pour la première fois une série de documents (documents D8a, D22 à D26, D26a et D27 à D37) et a fait valoir que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive selon plusieurs lignes d'argumentation basées sur certains de ces documents et certains des documents (en particulier D3) déjà cités lors de la procédure d'opposition.

La requérante a fait valoir aussi des vices substantiels de procédure imputables à la division d'opposition et a demandé le remboursement de la taxe de recours (règle 103(1)a) CBE).

- IV. Avec sa réponse au mémoire de recours l'intimée (titulaire du brevet) a présenté les revendications 1, 5 et 11 modifiées remplaçant les revendications 1, 5 et 11 du brevet tel que maintenu sous forme modifiée conformément à la décision intermédiaire contestée. Elle a requis selon la nouvelle requête principale le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base des revendications identiques à celles de la troisième requête subsidiaire formant la base de la décision contestée, à l'exception des revendications modifiées 1, 5 et 11.
- V. Dans une notification au titre de l'article 15(1) du Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR, JO OEB 2007, 536) jointe à la convocation à la procédure orale, la chambre a fait connaître aux parties son avis préliminaire. Elle a entre autres constaté qu'il conviendrait de fournir une copie propre et nette du jeu complet des revendications modifiées selon la nouvelle requête principale de l'intimée.
- VI. En réponse aux observations formulées par la chambre, l'intimée a présenté avec la lettre datée du 9 juin 2015 une copie propre et nette du jeu complet des revendications modifiées correspondant à la requête principale soumise avec la réponse de l'intimée au mémoire de recours de la requérante.
- VII. Une procédure orale a eu lieu devant la chambre le 9 juillet 2015.

Au début de la procédure orale, la présidente a constaté que le mandataire de la requérante a remis un sous-pouvoir en date du 9 juillet 2015 à la greffière avant l'ouverture de la procédure orale et que ce sous-pouvoir autorisait M. Catania, un autre mandataire agréé ("mandataire accompagnant") également présent à la procédure orale, à représenter la requérante.

L'intimée a contesté le sous-pouvoir autorisant le mandataire accompagnant.

Les points de fait et de droit concernant le sous-pouvoir et la présence du mandataire accompagnant ont été discutés ensuite avec les parties.

La présidente a informé les parties que la chambre a vérifié que le mandataire accompagnant était inscrit sur la liste des mandataires agréés tenu par l'Office européen des brevets. Elle a aussi fait remarquer que le pouvoir autorisant le mandataire de la requérante n'était pas dans le dossier et que pour cette raison la chambre ne pouvait pas vérifier s'il était autorisé à donner un sous-pouvoir à un autre mandataire.

Après une interruption de la procédure orale le mandataire de la requérante a déclaré que, uniquement pour des raisons pratiques, il retirait le sous-pouvoir et que le mandataire accompagnant serait présent lors de l'audience, accompagnant le mandataire, mais qu'il ne prendrait pas la parole.

En réponse, l'intimée a fait valoir qu'il accepterait la présence du mandataire accompagnant comme membre du public. Toutefois, il contestait la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de l'audience et il a soutenu qu'il

envisageait de soulever une objection selon la règle 106 CBE.

Après une interruption de la procédure orale, l'intimée a présenté par écrit une objection selon la règle 106 CBE contre la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante.

Cette objection est formulée comme suit:

"Je, Pierre BALESTA, mandataire [...], au titre de R 106 CBE, demande:

- que M. Catania ne participe pas à la procédure orale de ce jour au motif qu'il était précédemment salarié du cabinet Beau de Loménie au sein du département mécanique en charge de la présente affaire, de sorte qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts

- s'il n'est pas fait droit à cette demande, je considère que la procédure est entaché d'un vice substantiel de procédure et soulève une objection au titre de R106 CBE".

Après délibéré de la chambre, la présidente a annoncé le rejet de l'objection soulevée par l'intimée selon la règle 106 CBE. Elle a aussi indiqué que le mandataire accompagnant pouvait être présent lors de l'audience aux côtés du mandataire de la requérante, mais que la chambre ne lui donnait pas la permission de prendre la parole lors de la procédure orale ou de s'adresser à la chambre.

Ensuite les points de fait et de droit concernant les requêtes présentées par les parties ont été discutés avec les parties. Au cours de l'audience, l'intimée a

présenté à 12h55 un jeu de revendications modifiées en tant que requête subsidiaire (nommée "REQUÊTE AUXILIAIRE"). A 15h30 l'intimée a déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 18 modifiées selon une requête subsidiaire remplaçant la requête subsidiaire (nommée "REQUÊTE AUXILIAIRE") préalablement présentée pendant la procédure orale.

Les requêtes finales des parties sont les suivantes:

La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base des revendications selon la requête principale déposée avec le courrier en date du 9 juin 2015 ou selon la requête subsidiaire déposée à 15h30 pendant la procédure orale.

Le prononcé de la décision sur les requêtes finales a eu lieu à l'issue de la procédure orale.

VIII. La teneur des revendications 1, 4, 5, 11, 14 et 15 de la requête principale s'énonce comme suit:

"1. Dispositif de prélèvement d'un échantillon biologique mou d'un organe ou d'un tissu animal (20), comprenant un corps cylindrique creux (10), muni de deux ouvertures (10A et 10B), une à chaque extrémité, et dans lequel, par une première extrémité (10A), est inséré un piston (12) muni d'une tige (14), le piston et le corps cylindrique creux assurant une étanchéité substantielle entre eux, ledit ensemble piston plus tige (12, 14) pouvant être déplacé vers l'avant et vers l'arrière dans

ledit corps cylindrique creux (10), l'ouverture de la deuxième extrémité (10B) du corps cylindrique creux (10) présentant un bord tranchant (10B), ladite deuxième extrémité portant au moins un fil de découpe (16, 17) qui est disposé diamétralement en travers de l'ouverture de la deuxième extrémité (10B) du corps cylindrique et est orienté perpendiculairement à l'axe dudit corps et le corps cylindrique creux étant pourvu d'au moins deux moyens de repérage visibles, situés entre ses deux extrémités (10A et 10B), en deux positions distinctes désirées et délimitant un volume cylindrique défini pour repérer un volume correspondant à une variation de la position du piston (12) dans le corps cylindrique creux (10)."

"4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les au moins deux moyens de repérage visibles définissent au moins un pas correspondant à un volume d'échantillon à prélever ou à extruder."

"5. Procédé de prélèvement post-mortem d'un échantillon biologique mou d'un organe ou d'un tissu animal, comprenant les étapes suivantes:

(1) on fournit un dispositif de prélèvement d'échantillon biologique mou (20), comprenant un corps cylindrique creux (10), muni de deux ouvertures (10A et 10B), une à chaque extrémité, et dans lequel, par une première extrémité (10A), est inséré un piston (12) muni d'une tige (14), ledit ensemble piston plus tige (12, 14) pouvant être déplacé vers l'avant et vers l'arrière dans ledit corps cylindrique creux (10), l'ouverture de la deuxième extrémité (10B) du corps cylindrique creux (10) présentant un bord tranchant (10B), ladite deuxième extrémité portant au moins un fil de découpe (16, 17) qui est disposé diamétralement en travers de l'ouverture

de la deuxième extrémité (10B) du corps cylindrique et est orienté perpendiculairement à l'axe dudit corps et ledit dispositif présentant des moyens de repérage visibles (22) pour repérer un volume correspondant à une variation de la position du piston (12) dans le corps cylindrique creux (10);

(2) ledit dispositif est appliqué à la surface dudit échantillon, la deuxième extrémité (10B) du corps cylindrique creux (10) étant en contact direct avec ledit échantillon (20), et l'ensemble piston plus tige (12, 14) étant alors poussé à fond vers ladite deuxième extrémité (10B),

(3) ledit corps cylindrique creux est enfoncé jusqu'au niveau désiré dans ledit échantillon, alors que le piston est maintenu au niveau de la surface dudit échantillon,

(4) lorsque le niveau désiré d'enfoncement dudit corps cylindrique creux est atteint, ledit corps cylindrique creux subit une rotation sur son axe pour découper l'échantillon (20) à l'aide d'au moins un fil de découpe (16,17),

(5) l'ensemble constitué dudit corps cylindrique creux et dudit ensemble piston plus tige, maintenu tel quel, est retiré de l'échantillon."

"11. Procédé de prélèvement post-mortem d'un échantillon biologique mou d'un organe ou d'un tissu animal, à l'aide d'un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, comprenant les étapes suivantes :

(1) ledit dispositif est appliqué à la surface dudit échantillon, la deuxième extrémité (10B) du corps cylindrique creux (10) étant en contact direct avec ledit échantillon (20), et l'ensemble piston plus tige (12, 14) étant alors poussé à fond vers ladite deuxième extrémité (10B),

(2) ledit corps cylindrique creux est enfoncé jusqu'au niveau désiré dans ledit échantillon, alors que le piston est maintenu au niveau de la surface dudit échantillon,

(3) lorsque le niveau désiré d'enfoncement dudit corps cylindrique creux est atteint, ledit corps cylindrique creux subit une rotation sur son axe pour découper l'échantillon (20) à l'aide d'au moins un fil de découpe (16,17),

(4) l'ensemble constitué dudit corps cylindrique creux et dudit ensemble piston plus tige, maintenu tel quel, est retiré de l'échantillon."

"14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, réalisé à l'aide du dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de repérage visibles sont utilisés pour repérer le volume d'échantillon prélevé, extrudé et/ou libéré."

"15. Procédé selon la revendication 13, réalisé à l'aide du dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de repérage visibles sont utilisés pour repérer le volume d'échantillon distribué, extrudé et/ou libéré dans le récipient."

La teneur des revendications de la requête subsidiaire ne diffère de celle des revendications de la requête principale qu'en ce que l'expression "prélèvement [...] d'un échantillon biologique mou" figurant aux premières lignes de chacune des revendications 1, 5 et 11 a été remplacée par l'expression "prélèvement [...] d'échantillon biologique mou".

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Objection selon la règle 106 CBE*
- 2.1 Le représentant de l'intimée a contesté que la procédure orale puisse être poursuivie en présence de M. Catania aux côtés du mandataire de la requérante et il a soulevé une objection selon la règle 106 CBE.

Selon l'objection telle que formulée, il était avant tout demandé que le mandataire accompagnant ne participe pas à la procédure orale devant la chambre au motif qu'il était précédemment salarié du cabinet auquel appartenait le mandataire de l'intimée, au sein du département mécanique en charge de la présente affaire, de sorte qu'il se trouvait en situation de conflit d'intérêts. L'intimée a fait valoir que le mandataire accompagnant avait travaillé dans l'équipe du représentant de l'intimée jusqu'en 2014 et qu'il avait eu accès à tous les dossiers du cabinet. A son avis, la chambre devrait se prononcer sur la question de savoir si la présence du mandataire accompagnant était contraire au Code de conduite professionnelle. En plus, la présence du mandataire accompagnant constituerait une violation du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle a ainsi protesté contre la présence du mandataire accompagnant lors de l'audience, en particulier car le mandataire de la requérante n'avait informé au préalable ni la chambre ni l'intimée de la présence envisagée du mandataire accompagnant à la procédure orale. L'intimée a fait valoir que la seule présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante violait le droit à un procès équitable stipulé à l'article 6 CEDH ainsi que le droit

d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas d'objection à la présence du mandataire accompagnant comme membre du public.

- 2.2 La chambre est d'avis que, en l'espèce, aucun motif ne s'oppose à la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale pour les raisons suivantes.
- 2.2.1 Lors d'une procédure orale la représentation d'une partie ne peut être assurée que par des personnes pouvant agir à cette fin conformément aux articles 133 et 134 CBE, c'est-à-dire, en vertu de l'article 134(1) CBE (correspondant à l'article 134(1) CBE 1973), des mandataires agréés, et, en vertu de l'article 134(8) CBE (correspondant à l'article 134(7) CBE 1973) sous certaines conditions, des avocats, ainsi que des employés d'une partie à la procédure en vertu de l'article 133(3) CBE (voir aussi G 4/95, JO OEB 1996, 412, motifs de la décision, points 6 à 8; T 80/84, JO OEB 1985, 269, motifs de la décision, point 1). La représentation ne peut, bien sûr, avoir lieu que s'il existe un pouvoir signé autorisant le représentant à représenter la partie dans les procédures instituées par la CBE (règle 152 CBE). Cependant, ce pouvoir signé ne doit pas être déposé auprès de l'OEB dans tous les cas (règle 152(1) CBE et décision de la Présidente de l'OEB, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1).
- 2.2.2 En l'espèce, le mandataire accompagnant est effectivement un mandataire inscrit sur la liste des mandataires agréés tenue par l'OEB et il est donc, en principe, habilité à représenter et à agir dans toute procédure instituée par la CBE (article 134(1) et (5) CBE 1973). Il convient toutefois de noter que, dans le cas présent, lors de la discussion portant sur la

représentation au début de la procédure orale devant la chambre, le mandataire de la requérante a retiré le sous-pouvoir autorisant le mandataire accompagnant à représenter également la requérante. Ceci a pour conséquence que le mandataire accompagnant n'était plus autorisé à représenter la requérante. Sans pouvoir, le mandataire accompagnant n'était pas habilité à agir dans la procédure devant la chambre conformément à l'article 134(1) CBE 1973. Il devait donc être regardé comme un assistant du mandataire de la requérante au sens de la décision G 4/95, citée *supra*. Cela signifie que, conformément à ladite décision, l'assistant ne pouvait pas présenter un exposé oral de plein droit dans la procédure orale, mais seulement avec l'autorisation de la chambre. Cependant, la requérante n'ayant pas demandé qu'un exposé oral soit présenté pour son compte par le mandataire accompagnant, au moins l'un des critères établis par ladite décision n'était dès lors pas rempli dans le cas présent. C'est pourquoi la chambre ne l'a pas autorisé à prendre la parole ou à s'adresser à la chambre au cours de la procédure orale. Toutefois, la chambre ne voyait pas d'objection à la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale.

Même si le mandataire accompagnant avait la possibilité d'assister le mandataire de la requérante avant ou lors de la procédure orale ou pendant les pauses, c'était sans incidence sur la procédure de recours. L'intimée n'a par ailleurs soulevé aucune objection à la représentation de la requérante par le mandataire. D'ailleurs, la chambre n'est pas l'organe compétent pour statuer sur les diverses questions soulevées par l'intimée (conflit d'intérêts, manque de loyauté et manquements au code de conduite professionnelle) suite à la présence à la procédure orale du mandataire

accompagnant. Ces questions ne pourraient être pertinentes que pour les relations internes entre le mandataire accompagnant et l'intimée ou son mandataire et ces questions pourraient, suivant les circonstances, entraîner des mesures disciplinaires dans le cadre du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (cf. Supplément au JO OEB 1/2015, 127). En outre, l'intimée n'avait spécifié aucune base juridique dans la CBE qui aurait permis à la chambre d'interdire la présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale.

- 2.2.3 Quant au droit des parties à un procès équitable tel que formulé à l'article 6(1) CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe), article 6(1): "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]."), la chambre observe que la Grande Chambre de recours a estimé que le non-respect des dispositions de l'article 6(1) CEDH ne figure pas sur la liste des motifs spécifiés à l'article 112bis(2) et à la règle 104 CBE et qu'en conséquence un tel vice de procédure ne constitue pas un motif de révision selon l'article 112bis(2) CBE (décision R 18/09, motifs de la décision, point 19). En tout cas, ce droit procédural est destiné à garantir aux parties des chances égales de faire valoir leur cause. En l'espèce, l'intimée n'a pas à proprement parler fait valoir qu'elle serait privée de la possibilité de se défendre pour des motifs de procédure, mais plutôt s'est contestée d'affirmer que le fait que la procédure orale puisse être poursuivie en présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante porterait atteinte à son droit à un procès équitable. Cette objection n'était ainsi ni motivée ni étayée

d'aucune preuve. Toutefois, comme déjà mentionné, l'intimée n'a de toute façon pas soulevé d'objection à l'encontre de la représentation de la partie adverse par le mandataire de la requérante.

2.2.4 L'intimée n'a pas non plus précisé en quoi son droit à être entendu prévu à l'article 113(1) CBE 1973 aurait été méconnu par la seule présence du mandataire accompagnant aux côtés du mandataire de la requérante lors de la procédure orale ou par la décision de la chambre de poursuivre la procédure orale en présence du mandataire accompagnant dans les conditions mentionnées ci-dessus.

2.3 Au vu de ce qui précède, la chambre a conclu que la procédure orale n'était pas entachée d'une violation de l'article 113(1) CBE 1973. En conséquence, elle a rejeté l'objection selon la règle 106 CBE présentée par l'intimée.

3. *Requête principale déposée avec le courrier en date du 9 juin 2015*

3.1 Admission dans la procédure

3.1.1 Conformément aux dispositions de l'article 13(1) RPCR, l'admission des requêtes produites après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de sa réponse est laissée à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de la procédure. L'article 13(3) RPCR indique de plus que des modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/

les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

3.1.2 En l'espèce, l'intimée a déposé sa requête principale un mois avant la procédure orale devant la chambre et donc après qu'elle a déposé sa réponse au mémoire de recours de la requérante et après que les parties ont été convoquées à la procédure orale. Par conséquent, le dépôt de cette requête est *stricto sensu* une modification au sens de l'article 13(1) et (3) RPCR. Toutefois, la requête principale est une copie propre et nette du jeu complet des revendications modifiées correspondant à la requête principale déjà soumise avec la réponse de l'intimée au mémoire de recours de la requérante. Il suit des considérations précédentes qu'il convient de tenir compte de l'article 12(4) RPCR. Cette disposition accorde aux chambres de recours le droit de ne pas admettre dans la procédure de recours les requêtes soumises avec la réponse de l'intimée qui auraient déjà pu être produites au cours de la procédure de première instance. Se pose dès lors la question de savoir si dans le cas d'espèce on pouvait raisonnablement attendre de l'intimée qu'il ait présenté le jeu de revendications selon la requête principale au cours de la procédure d'opposition devant la division d'opposition.

3.1.3 L'intimée a demandé que la requête principale soit admise dans la procédure. Elle a fait valoir que la raison de présenter cette requête avec la réponse au mémoire de recours n'était pas de répondre à l'objection du défaut de clarté, mais était dû à la présentation des documents D22 à D25 et D29 pour la première fois par la requérante dans son mémoire de recours ainsi qu'à la référence faite par la requérante au document D3. Le document D3 a été cité au cours de la procédure devant

la division d'opposition, mais il n'a pas joué un rôle important dans la décision attaquée, en particulier il n'était pas pertinent pour la troisième requête subsidiaire formant la base de la décision attaquée. Les modifications apportées aux revendications 1, 5 et 11 de la requête principale clarifiaient que le prélèvement portait sur un échantillon biologique mou d'un organe ou d'un tissu animal. Outre ces modifications, les revendications de la requête principale étaient identiques aux revendications de la troisième requête subsidiaire formant la base de la décision attaquée. Par conséquent, il n'y avait eu aucune raison selon l'intimée de soumettre des modifications devant la première instance.

La requérante a soutenu que la requête principale ne devrait pas être admise dans la procédure en raison de son dépôt tardif. Cette requête aurait pu être produite au cours de la procédure devant la division d'opposition parce que la clarté y a déjà été discutée. Le document D3 a été cité au cours de la procédure devant la division d'opposition. D3 avait la même valeur que les autres documents. Egalement dans le mémoire de recours, même au vu de documents cités pour la première fois, il n'y avait pas d'information qui justifiait les nouvelles modifications. En plus, ces modifications apportées aux revendications 1, 5 et 11 de la requête principale ne répondaient pas, à plusieurs égards, aux exigences de la CBE.

- 3.1.4 Selon la chambre, les modifications apportées aux revendications 1, 5 et 11 doivent être considérées comme une réaction justifiée au mémoire de recours. Dans son mémoire de recours la requérante a soulevé des objections à l'encontre de la troisième requête subsidiaire qui est la base de la décision de la

division d'opposition de maintenir le brevet sous forme modifiée. Ces objections sont fondées sur des documents de l'art antérieur qui n'étaient pas pertinents dans la décision attaquée à l'égard de la troisième requête subsidiaire ou bien qui étaient cités pour la première fois dans la procédure de recours. La réponse au mémoire de recours était donc la première occasion pour l'intimée de réagir aux nouvelles objections de la requérante.

Il faut également tenir compte du fait que les présentes modifications sont fondées sur le jeu de revendications selon la troisième requête subsidiaire qui a été considérée comme admissible par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. Il n'y avait donc aucune raison pour l'intimée de déposer d'autres requêtes subsidiaires lors de la procédure auprès de la division d'opposition.

- 3.1.5 Compte tenu de ces circonstances, la chambre est d'avis qu'il n'y avait donc pas lieu de présenter les revendications modifiées, déposées avec la réponse de l'intimée au stade du recours, déjà au cours de la procédure d'opposition devant la division d'opposition. Il s'ensuit que la chambre n'avait pas le pouvoir conféré par l'article 12(4) RPCR de ne pas admettre ces revendications modifiées dans la procédure de recours. La chambre estime que le même raisonnement doit logiquement valoir également pour la copie propre et nette du jeu complet de ces revendications modifiées correspondant à la requête principale présente soumise par l'intimée après sa réponse au mémoire de recours de la requérante, même si au sens strict les dispositions de l'article 13 RPCR doivent être appliquées dans ce cas.

- 3.1.6 En outre, dans ces circonstances, la question de savoir si les revendications modifiées remplissent les exigences de la CBE relève de l'examen au fond de la requête principale.
- 3.1.7 Exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 13(1) RPCR, la chambre a donc décidé d'admettre dans la procédure de recours la requête principale de l'intimée, en tenant compte de l'article 12(4) RPCR.
- 3.2 *Règle 80 CBE*

Le libellé des revendications de la requête principale diffère de celui des revendications du brevet tel que modifié conformément à la décision intermédiaire contestée en ce que l'expression "prélèvement [...] d'échantillon biologique mou" figurant aux premières lignes de chacune des revendications 1, 5 et 11 a été remplacée par l'expression "prélèvement [...] d'un échantillon biologique mou d'un organe ou d'un tissu animal".

La requérante a fait valoir que ces modifications apportées aux revendications 1, 5 et 11 de la requête principale ne répondaient pas aux exigences de la règle 80 CBE, parce que le remplacement de l'expression "d'échantillon" par "d'un échantillon", et en particulier le remplacement du terme "d'" par "d'un" ne répondait à aucun motif d'opposition visé à l'article 100 CBE 1973, et que selon la jurisprudence établie ni la règle 80 CBE ni la procédure d'opposition n'ont été conçues pour permettre des modifications d'ordre cosmétique ou des reformulations de syntaxe du texte du brevet.

En réponse, l'intimée a déclaré que le remplacement du terme "d'" par "d'un" n'avait été effectué que pour des raisons formelles à la suite de l'introduction de l'expression "d'un organe ou d'un tissu animal" et qu'en tout cas, afin de poursuivre la discussion sur les autres aspects relatifs à l'admissibilité de la requête, elle serait prête à remplacer dans les revendications 1, 5 et 11 l'expression "d'un échantillon" par l'expression "d'échantillon" figurant dans les revendications telles que délivrées.

La chambre partage l'avis de la requérante selon lequel le remplacement du terme "d'échantillon" par "d'un échantillon" ne constitue qu'une modification de nature rédactionnelle qui ne saurait répondre à un quelconque des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE 1973. En conséquence, les conditions de la règle 80 CBE ne sont pas remplies.

4. *Requête subsidiaire déposée lors de la procédure orale*

4.1 *Admission dans la procédure*

4.1.1 L'intimée a déposé sa requête subsidiaire lors de la procédure orale après le débat portant sur la règle 80 CBE. Elle a donc déposé cette requête après sa réponse au mémoire de recours de la requérante et après que les parties ont été convoquées à la procédure orale. Par conséquent, il s'agit d'une modification au sens de l'article 13(1) et (3) RPCR.

4.1.2 Le jeu de revendications de la requête subsidiaire ne diffère du jeu des revendications de la requête principale que par le remplacement dans les revendications 1, 5 et 11 de l'expression "d'un

échantillon" par l'expression "d'échantillon" figurant aux revendications telles que délivrées.

4.1.3 La requérante a demandé que la requête subsidiaire ne soit pas admise dans la procédure parce que cette requête a été déposée à un stade très tardif de la procédure. En plus, le jeu de revendications n'était pas seulement une réaction à l'objection au titre de la règle 80 CBE parce que, comme la requête principale, il comprenait des modifications supplémentaires qui soulevaient des questions complexes sur la conformité de ce jeu de revendications avec les dispositions de la CBE, comme par exemple l'article 100 c) CBE 1973 et l'article 123(2) CBE.

4.1.4 Au vu de sa conclusion sur la requête principale à l'égard de la règle 80 CBE (voir point 3.2 ci-dessus), la chambre est d'avis que le remplacement du terme "d'un échantillon" par "d'échantillon" dans les revendications de la requête subsidiaire est clairement une réaction remédiant à l'objection soulevée au regard des dispositions de la règle 80 CBE.

En outre, puisque ce remplacement est la seule différence avec la requête principale, la chambre ne voit pas de motifs de s'écarter de ses conclusions sur l'admission de la requête principale (voir point 3.1 ci-dessus).

4.1.5 Par conséquent, exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 13(1) RPCR, la chambre a donc décidé d'admettre dans la procédure de recours la requête subsidiaire de l'intimée.

4.2 *Suffisance de l'exposé*

4.2.1 Comme la revendication 1 du brevet délivré, la revendication 1 de la requête subsidiaire porte sur un dispositif de prélèvement d'échantillon biologique mou. Le dispositif comprend un corps cylindrique creux et un piston destiné à être inséré par une extrémité du corps cylindrique, l'autre extrémité du corps cylindrique présentant un bord tranchant ainsi qu'un fil de découpe disposé diamétralement en travers de l'ouverture du corps cylindrique.

La revendication 1 requiert aussi que le corps cylindrique soit pourvu de "deux moyens de repérage visibles, situés entre ses deux extrémités, en deux positions distinctes désirées et délimitant un volume cylindrique défini pour repérer un volume correspondant à une variation de la position du piston dans le corps cylindrique creux".

4.2.2 L'objection réitérée au cours de la procédure de recours par la requérante respectivement au titre de l'article 100 b) CBE 1973 et de l'article 83 CBE 1973 est basée sur le fait que d'après la revendication 1 le repérage du volume correspondant à une variation de la position du piston dans le corps cylindrique est à effectuer à l'aide des moyens de repérage visibles du corps cylindrique. Selon la requérante, l'homme du métier ne pourrait pas exécuter l'invention dans toute l'étendue revendiquée dans la mesure où le piston ne serait pas visible à cause du corps cylindrique, lequel peut être opaque, et sa position ne pourrait pas être déterminée à l'aide des moyens de repérage visibles du corps cylindrique.

4.2.3 Dans sa décision la division d'opposition a considéré que l'objection de la requérante n'était pas fondée et s'est référée au protocole décrit aux paragraphes [0043]

à [0045] du fascicule de brevet. Ces passages du brevet, ainsi que les passages correspondants de la description de la demande de brevet, décrivent en référence aux Figs. 3A à 3E le prélèvement d'un échantillon biologique mou au moyen d'un dispositif du type défini à la revendication 1. Selon le procédé y décrit, le corps cylindrique est enfoncé graduellement dans l'échantillon par l'extrémité présentant le bord tranchant et pendant cette opération le piston est maintenu à l'intérieur du corps cylindrique au niveau de la surface de l'échantillon. Avant le retrait du dispositif, le corps cylindrique est tourné sur son axe afin de découper l'échantillon à l'aide du fil de découpe. Comme affirmé par la division d'opposition, cette opération assure que, lorsqu'un des moyens de repérage visibles disposés sur le corps cylindrique atteint la surface de l'échantillon pendant l'enfoncement du corps cylindrique dans l'échantillon, l'extrémité du piston à l'intérieur du corps cylindrique est aussi située au niveau de la surface de l'échantillon. De cette manière, la position du piston peut être repérée grâce aux moyens de repérage visibles et ceux-ci permettent de repérer un volume de prélèvement correspondant à une variation de la position du piston dans le corps cylindrique comme revendiqué.

Il convient de signaler à ce stade que la revendication 1 ne contient aucune limitation quant aux propriétés de transparence du corps cylindrique et que l'opération de prélèvement décrite ci-dessus permet, indépendamment des propriétés de transparence du corps cylindrique, de repérer un volume correspondant à une variation de la position du piston à l'aide des moyens de repérage visibles du corps cylindrique.

4.2.4 Toutefois, la division d'opposition s'est fondée dans ses considérations seulement sur le protocole de

l'opération de prélèvement mentionnée ci-dessus mais, comme signalé par la requérante lors de la procédure de recours, le repérage du volume correspondant à une variation de la position du piston est défini dans la revendication 1 comme une caractéristique du dispositif lui-même et indépendamment de la nature du corps cylindrique. Ce repérage devrait donc être aussi possible pendant d'autres opérations, et en particulier pendant l'opération d'extrusion et/ou de libération de l'échantillon prélevé, cette opération constituant en outre une des opérations requises explicitement par l'invention revendiquée. En particulier, comme soutenu par la requérante, la revendication dépendante 4 porte sur un dispositif selon la revendication 1 dans lequel les moyens de repérage visibles définissent "un pas correspondant à un volume d'échantillon à prélever ou à extruder", et les revendications dépendantes 14 et 15 portent sur un procédé de prélèvement d'échantillon biologique mou "réalisé à l'aide du dispositif selon la revendication 1" et dans lequel les moyens de repérage visibles "sont utilisés pour repérer le volume d'échantillon [...] extrudé et/ou libéré".

Tandis que dans l'opération de prélèvement la surface de l'échantillon à prélever sert de surface de référence tant pour le positionnement du piston que pour la détermination de la position des moyens de repérage visibles, et cette surface de référence permet le repérage d'un volume correspondant à une variation de la position du piston (voir point 4.2.3 ci-dessus), dans l'opération d'extrusion de l'échantillon prélevé cette surface de référence externe au corps cylindrique est absente. La question se pose donc de savoir si l'homme du métier serait néanmoins en mesure de repérer un volume correspondant à une variation de la position du piston à l'aide des moyens de repérage visibles du

dispositif de la revendication 1 lors de l'opération d'extrusion spécifiée dans les revendications 4, 14 et 15.

- 4.2.5 Dans sa réponse au mémoire de recours l'intimée a fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'homme du métier pouvait mettre en oeuvre l'invention lorsque le corps cylindrique était transparent. En effet, dans le mode de réalisation décrit en référence aux Figs. 4A et 4B le corps cylindrique est transparent, ce qui permet de repérer à tout moment la position du piston à l'intérieur du corps cylindrique et rend possible l'extrusion d'un volume prédéterminé d'échantillon correspondant à la variation de la position du piston entre deux repères visibles ("D" et "C" dans les figures) du corps cylindrique.

Toutefois, comme l'a fait valoir la requérante, la revendication 1 ne requiert pas que le corps cylindrique soit transparent, et l'intimée elle-même a souligné pendant la procédure orale devant la chambre que, nonobstant la variante décrite par référence aux Figs. 4A et 4B, rien dans la description ne signalait que cette caractéristique constituerait une caractéristique essentielle de l'invention. Au contraire, l'objet revendiqué s'étend aussi à des dispositifs comprenant un corps cylindrique non-transparent, voire opaque comme signalé par la requérante, et permettant néanmoins le repérage d'un volume correspondant à une variation de la position du piston à l'aide des moyens de repérage visibles.

- 4.2.6 L'intimée a également fait valoir que lorsque le corps cylindrique n'était pas transparent, et en particulier lorsqu'il était opaque, l'on pourrait tout à fait mesurer le déplacement du corps cylindrique entre deux

repères visibles disposés sur le corps cylindrique, car ce déplacement impliquait une variation de la position du piston dans le corps cylindrique dès lors que le piston restait au niveau de la surface de l'échantillon.

Or, comme déjà signalé ci-dessus, cette surface est présente dans l'étape de prélèvement de l'échantillon et assure le repérage du volume correspondant à une variation de la position du piston pendant l'opération de prélèvement, mais elle est absente dans l'étape d'extrusion de l'échantillon prélevé telle que définie aux revendications 4, 14 et 15.

- 4.2.7 L'intimée a aussi soutenu que l'homme du métier pouvait concevoir des repères visibles sur la tige munie sur le piston comme cela lui était suggéré par le mode de réalisation décrit en référence aux Figs. 5A et 5B afin de faciliter le repérage de la variation de la position du piston lorsque le corps cylindrique était opaque.

La chambre signale que les repères visibles de ce mode de réalisation sont disposés sur la tige associée au piston et ne constituent donc pas des moyens de repérage visibles du corps cylindrique selon la revendication 1. Ce mode de réalisation serait donc couvert par la revendication indépendante 5, mais pas par la revendication 1, et l'exposé suffisant de ce mode de réalisation ne permet de rien conclure quant à la suffisance de l'exposé des modes de réalisation couverts par la revendication 1.

- 4.2.8 Finalement, l'intimée a soutenu, d'une part, qu'il serait artificiel de considérer, comme l'avait fait la requérante, un corps cylindrique du type opaque et, d'autre part, que le fait qu'une variante de l'invention

revendiquée ne soit pas réalisable n'impliquait pas nécessairement que l'invention ne soit pas réalisable.

La chambre ne voit pas comment concilier ces arguments avec l'argument de l'intimée selon lequel la transparence du corps cylindriques ne constituait pas une caractéristique essentielle de l'invention. En outre, la chambre *a priori* ne voit pas de raison pour exclure comme artificiels d'éventuels modes de réalisation couverts par le libellé de la revendication 1 et comportant un corps cylindrique opaque et des moyens techniques additionnels - non décrits dans le brevet - permettant la détermination du volume correspondant à une variation de la position du piston à l'aide des moyens de repérage visibles. En tout cas, comme soutenu par la requérante par référence à la décision T 553/11 (motifs de la décision, point 2.3), le fait que des modes de réalisation couverts par la revendication 1 ne soient pas réalisables sur la base de l'exposé de l'invention ne constitue pas en soi une raison valable pour justifier leur exclusion.

- 4.2.9 Lors de la procédure orale l'intimée a fait référence à plusieurs principes développés dans la jurisprudence des chambres de recours. En particulier, elle a fait référence à "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 7ème édition 2013, II.C. 4.4, et a fait valoir qu'il suffisait qu'une des variantes couvertes par l'invention revendiquée soit suffisamment exposée et que l'exigence de l'exposé suffisant de l'invention sur toute l'étendue de la revendication ne serait applicable qu'aux plages de valeurs excessivement larges dans le domaine de la chimie et que dans les autres domaines techniques il suffirait que cette exigence soit satisfaite par

pratiquement toutes les réalisations couvertes par l'invention revendiquée.

La chambre observe que, en effet, selon la jurisprudence établie l'exposé d'une invention est considéré comme suffisant si l'homme du métier peut mettre en oeuvre pratiquement tous les modes de réalisation couverts par les revendications, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque seulement le mode particulier de réalisation des revendications 1, 4, 14 et 15 comportant un corps cylindrique transparent est suffisamment exposé, alors que les revendications couvrent également d'autres modes de réalisation qui n'ont pas été suffisamment exposés (voir point 4.2.8 ci-dessus). La chambre observe aussi que selon la jurisprudence établie la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention serait suffisante, mais seulement dès lors qu'elle permet d'exécuter l'invention dans toute sa portée telle que revendiquée (voir par exemple la décision T 409/91, JO OEB 1994, 653, motifs de la décision, point 3.5, deuxième paragraphe, ainsi que le premier paragraphe du point 4.4 de la section II.C. de "La Jurisprudence des Chambres de recours", *supra*, cité par l'intimée), ce qui n'a pas été démontré par l'intimée dans le cas présent.

Quant à la référence de l'intimée à la jurisprudence concernant les plages larges de valeurs dans le domaine de la chimie, la chambre note que selon un principe bien établi dans la jurisprudence l'étendue du monopole conféré par un brevet, telle que définie dans les revendications, doit être justifiée par l'apport technique de l'invention et les conditions de brevetabilité de la CBE (voir, à titre d'exemple, la décision T 409/91, *supra*, sommaire et motifs de la décision, point 2, dernier paragraphe, et points 3.3 à

3.5) et que ce principe est applicable indépendamment du domaine technique spécifique auquel l'invention revendiquée appartient.

4.2.10 Pendant la procédure de recours l'intimée a présenté le document D21 (WO 2005/058169, une demande de brevet au nom de la requérante) à l'appui de l'exposé suffisant de l'opération de prélèvement à effectuer selon le protocole décrit dans le brevet et considéré au point 4.2.3 ci-dessus. Etant donné que, comme montré aux points 4.2.4 à 4.2.9 ci-dessus, cet aspect de l'invention n'a pas d'influence sur la question de la suffisance de l'exposé concernant le repérage d'un volume correspondant à une variation de la position du piston pendant l'opération d'extrusion de l'échantillon prélevé, il n'y a pas besoin de considérer dans la présente décision les questions de procédure et de fond soulevées par les parties sur la base du document D21.

4.2.11 Il suit des considérations précédentes que l'objet de la revendication 1 et plus particulièrement l'objet des revendications 4, 14 et 15 couvrent des variantes autres que celles se fondant exclusivement sur la transparence du corps cylindrique pour obtenir la caractéristique fonctionnelle revendiquée mentionnée ci-dessus et que, en l'absence de preuve du contraire, l'homme du métier n'a à sa disposition, ni dans ses connaissances générales ni dans l'exposé de l'invention, d'informations suffisantes lui permettant, sans effort indu ou apport inventif, d'exécuter ces variantes et donc l'invention exposée dans toute sa portée revendiquée (article 100 b) CBE 1973).

5. En l'absence d'une requête de l'intimée satisfaisant aux conditions de la CBE, le brevet doit être révoqué

conformément à l'article 101(3)b) CBE, faisant droit ainsi à la requête de la requérante.

6. *Remboursement de la taxe de recours*

6.1 Pendant la procédure de recours la requérante a fait valoir une série de vices substantiels de procédure entachant la procédure d'opposition et a requis le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 103(1)a) CBE. En particulier, la requérante a allégué que la décision contestée ne contenait pas les motifs pour lesquels la division d'opposition a rejeté certaines des objections soulevées par la requérante à l'encontre des revendications du brevet tel que modifié conformément à la troisième requête subsidiaire considérée comme admissible par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. En particulier, l'objection de manque de concision des revendications modifiées au titre de l'article 84 CBE 1973 ainsi que l'objection de manque d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 au titre de l'article 56 CBE 1973 au vu des documents D4 (US-A-5133360) et D8 (US-A-5324300) n'avaient pas été traitées. Selon la requérante, elle ne pouvait que spéculer sur les motifs pour lesquels la division d'opposition aurait rejeté les arguments présentés à ce propos.

6.2 Conformément à la règle 111(2) CBE, les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées.

La fonction de la procédure de recours est essentiellement de rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision distincte rendue antérieurement par le département de première instance (entre autres T 34/90, JO OEB 1992, 454, G 9/91, JO OEB

1993, 408, motifs de la décision, point 18, et G 10/93, JO OEB 1995, 172, motifs de la décision, point 4). Une décision suffisamment motivée de la première instance conformément aux exigences de la règle 111(2) CBE est ainsi une condition préalable à l'examen d'un recours.

Il est de jurisprudence constante des chambres de recours que toute décision doit exposer en détail et selon un ordre logique toutes les observations déterminantes concernant les aspects factuels et légaux du cas, justifiant la décision prise. Les conclusions tirées des faits et des preuves doivent par ailleurs être formulées clairement (entre autres T 278/00, JO OEB 2003, 546, motifs de la décision, point 2; "La Jurisprudence des Chambres de recours", *supra*, III.K. 4.2.1). Il doit en particulier apparaître des motifs de la décision que les arguments présentés par la partie perdante ont été pris en considération, et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été suivis par l'instance qui a rendu la décision attaquée. Ces exigences ont pour but de permettre à la partie perdante de comprendre les raisons de la décision et ainsi d'envisager ou non, en connaissance de cause, de former un recours. De même, la chambre de recours qui aurait à décider de l'annulation ou non de la décision attaquée doit également pouvoir se fonder sur les motifs exposés dans la décision attaquée pour déterminer si les conclusions tirées par la première instance sont justifiées ou non.

- 6.3 La chambre en conclut tout d'abord que dans le cas où l'opposition est rejetée ou, comme dans la présente affaire, lorsque le brevet est maintenu sous forme modifiée, la décision doit contenir les motifs pour lesquels chacune des lignes d'attaque présentées par l'opposante ne s'oppose pas au maintien du brevet en question, faute de quoi la décision ne serait pas

suffisamment motivée au sens de la règle 111(2) CBE. Un tel manque de motivation dans la décision rendrait difficile, sinon impossible, un réexamen ultérieur des motifs de fond pour lesquels la division d'opposition aurait rejeté les arguments de l'opposante, tout en privant l'opposante de la possibilité d'exercer proprement son droit légitime de contester les motifs de la décision dans le cadre de la procédure de recours et, en particulier, en la privant de la possibilité d'exposer, conformément à l'article 12(2) RPCR, dans son mémoire de recours de manière claire et concise les motifs pour lesquels la décision contestée devrait être annulée.

- 6.4 Comme exposé en détail aux points 6.4.1 et 6.4.2 ci-dessous, dans le cas d'espèce la décision attaquée n'est pas motivée au moins en ce qui concerne les deux lignes d'attaque de la requérante mentionnées au point 6.1 ci-dessus et soulevées par la requérante à l'encontre du brevet tel que modifié conformément à la troisième requête subsidiaire qui a été considérée comme admissible dans la décision contestée.

Il convient aussi de signaler que, une fois que la division d'opposition a rejeté dans sa décision certaines objections soulevées par la requérante à l'encontre de certaines revendications d'une des requêtes de l'intimée et que ces revendications ont été maintenues par l'intimée dans une autre requête de rang inférieur - en l'espèce dans la troisième requête subsidiaire sur la base de laquelle le brevet a été maintenu sous forme modifiée par la décision contestée - la décision ne contient aucune référence implicite ou explicite à de telles objections dans le cadre de la discussion de cette dernière requête. Cette démarche soulève des difficultés dans la mesure où elle ne permet

pas d'établir sans ambiguïté si les objections ont été abandonnées par la requérante ou si, au contraire, elles ont été maintenues mais rejetées par la division d'opposition, éventuellement pour les mêmes motifs que ceux affectant les requêtes de rang supérieur. Dans le cas présent cette question s'est posée en ce qui concerne les objections mentionnées au point 6.1 ci-dessus et abordées aux points 6.4.1 et 6.4.2 ci-dessous. Cette question n'a pu être éclaircie - et ceci en faveur de la requérante, à savoir au sens que les objections ont été maintenues à l'encontre des revendications de la troisième requête subsidiaire alors en vigueur - qu'après analyse détaillée du dossier de première instance et une longue discussion pendant la procédure orale devant la chambre.

- 6.4.1 Lors de la procédure d'opposition devant la division d'opposition les revendications telles que délivrées ont été modifiées selon la troisième requête subsidiaire alors en vigueur, entre autres, de manière que
- la revendication indépendante 7 telle que délivrée, portant sur un procédé de prélèvement d'échantillon biologique mou à l'aide d'un dispositif selon la revendication 1 telle que délivrée, a été modifiée par l'incorporation du texte de la revendication 1 telle que délivrée, pour résulter dans une revendication de procédé (revendication indépendante 5 de la troisième requête subsidiaire), et que
 - la même revendication indépendante 7 telle que délivrée a été maintenue en tant que revendication de procédé (revendication indépendante 11 de la troisième requête subsidiaire) portant sur un procédé effectué à l'aide du dispositif selon la revendication 1, celle-ci ayant néanmoins été modifiée par rapport à la revendication 1 telle que délivrée.

Pendant la procédure d'opposition devant la division d'opposition la requérante a fait valoir que ces modifications résultaient dans un dédoublement de la revendication indépendante de procédé 7 telle que délivrée en deux revendications indépendantes modifiées (revendications 5 et 11 de la troisième requête subsidiaire alors en vigueur) portant sur des procédés et que le procédé de la deuxième de ces revendications incluait toutes les caractéristiques du procédé de la première des revendications, et elle a soulevé une objection de manque de concision au titre de l'article 84 et de la règle 43(4) CBE (lettre datée du 9 mai 2008, points 1.5 et 3).

Cette objection de manque de concision avait également été soulevée au regard de la première requête subsidiaire alors en vigueur comportant aussi le dédoublement de la revendication indépendante de procédé 7 telle que délivrée en deux revendications indépendantes modifiées (revendications 7 et 8) portant sur des procédés. Lors de la première procédure orale devant la division d'opposition celle-ci a conclu par rapport à cette première requête subsidiaire, entre autres, que "Les revendications sont concises." (procès-verbal de la procédure orale du 21 mai 2008, page 3, point 5.1.1, dernier paragraphe), ce qui permettrait de conclure que l'objection de manque de concision avait été considérée lors de la procédure orale ou au moins que l'objection n'avait pas été abandonnée par la requérante.

Comme indiqué par la requérante, la décision contestée ne mentionne ni l'objection de manque de concision soulevée par la requérante, ni la conclusion prononcée par la division d'opposition à ce propos lors de la procédure orale, ni les motifs pour lesquels la division

d'opposition aurait rejeté l'objection de la requérante ou aurait considéré approprié de ne plus la traiter dans la décision. La décision contestée n'est donc pas motivée en ce qui concerne l'objection de manque de concision soulevée par la requérante à l'encontre de la troisième requête subsidiaire, c'est-à-dire à l'encontre des modifications apportées aux revendications du brevet tel que maintenu par la décision contestée.

6.4.2 Quant à l'objection de manque d'activité inventive soulevée par la requérante à l'encontre de la revendication 1 au vu des documents D4 et D8, il y a lieu de constater ce qui suit:

- Lors de la première procédure orale devant la division d'opposition la question de l'activité inventive de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire alors en vigueur au vu de la combinaison des documents D4 et D8 a été abordée et amplement discutée par les parties (procès-verbal sus-mentionné, point 5.2.2, pages 4 à 6). Après interruption de la procédure orale la division d'opposition a communiqué aux parties, entre autres, que l'objet de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire présentait une activité inventive au vu des documents D4 et D8 (procès-verbal sus-mentionné, page 6, paragraphe "(c)").

- La deuxième requête subsidiaire a finalement été rejetée par la division d'opposition pour d'autres motifs (procès-verbal sus-mentionné, point 5.2.3), à la suite de quoi l'intimée a présenté des modifications sous la forme d'une nouvelle troisième requête subsidiaire comprenant, entre autres, une revendication 1 identique à la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire (points 5.3 à 5.5 du procès-verbal).

- Rien dans le procès-verbal ni dans la décision ne permet de conclure que la requérante aurait abandonné sa position quant à la brevetabilité de l'objet défini à la

revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire et repris dans la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire au vu de la combinaison des documents D4 et D8, cette troisième requête subsidiaire satisfaisant selon la division d'opposition aux critères de brevetabilité (point 6 du procès-verbal).

- Dans la décision contestée la division d'opposition a exposé les motifs pour lesquels le procédé de la revendication indépendante 5 de la troisième requête subsidiaire impliquait une activité inventive au vu, entre autres, de la combinaison des documents D4 et D8 (pages 12 à 14 de la décision, en particulier le dernier paragraphe de la page 14), ainsi que les motifs pour lesquels le dispositif de la revendication indépendante 1 de la deuxième requête subsidiaire impliquait une activité inventive au vu de documents autres que les documents D4 et D8 (pages 9 et 10 de la décision). Par contre, la décision ne contient aucun raisonnement à l'appui de l'activité inventive de l'objet de la revendication 1, et en particulier de l'objet de la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire alors en vigueur, au vu des documents D4 et D8, encore moins un examen des arguments présentés par la requérante à ce propos.

La chambre signale à cet égard que la revendication indépendante 5 de la troisième requête subsidiaire porte sur un procédé de prélèvement d'échantillon biologique mou utilisant le dispositif de prélèvement d'échantillon biologique défini dans ladite revendication, et que ce dispositif est différent du dispositif défini dans la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire. Les motifs donnés par la division d'opposition à l'appui de l'activité inventive du procédé de la revendication 5 au vu des documents D4 et D8 ne sauraient donc pas

s'appliquer de prime abord au dispositif de la revendication 1.

Il s'ensuit que la décision ne contient pas les motifs pour lesquels la division d'opposition a estimé que l'objection de manque d'activité inventive au regard des documents D4 et D8 soulevée par la requérante à l'encontre de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que maintenu par la décision contestée n'était pas fondée.

- 6.5 Il résulte de l'analyse précédente que la décision de la division d'opposition n'est pas suffisamment motivée au sens de la règle 111(2) CBE au moins en ce qui concerne deux des lignes d'attaque présentées par la requérante à l'encontre du maintien du brevet dans sa forme modifiée conformément à la troisième requête subsidiaire. La chambre conclut qu'au moins pour cette raison la décision de la division d'opposition est entachée de vices substantiels de procédure. Puisque la requérante a été obligée de déposer un recours en l'absence de raisonnement complet tenant compte de ses objections et ses arguments dans la décision attaquée et puisqu'il est fait droit à son recours, le remboursement de la taxe de recours est équitable (règle 103(1)a) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. L'objection de l'intimée selon la règle 106 CBE est rejetée.

2. La décision contestée est annulée.
3. Le brevet est révoqué.
4. Il est fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours.

La Greffière :

La Présidente :



M. Kiehl

T. Karamanli

Décision authentifiée électroniquement