

**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 5 septembre 2023**

**N° du recours :** T 0608/21 - 3.4.02

**N° de la demande :** 06726118.0

**N° de la publication :** 1866622

**C.I.B. :** G01N15/14

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

DISPOSITIF OPTIQUE D'ANALYSE SANGUINE, APPAREIL D'ANALYSE  
EQUIPE D'UN TEL DISPOSITIF

**Titulaire du brevet :**

BIT Group France

**Opposantes :**

Horiba ABX SAS / Horiba Ltd

**Référence :**

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 100c)

**Mot-clé :**

Motifs d'opposition - extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée (non) - modification n'impliquant aucune information technique nouvelle

**Décisions citées :**

T 1269/06

**Exergue :**



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 0608/21 - 3.4.02

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.4.02**  
**du 5 septembre 2023**

**Requérante :** BIT Group France  
(Titulaire du brevet) Rue de la Valsière  
Parc Euromédecine II  
34099 Montpellier (FR)

**Mandataire :** IPAZ  
Bâtiment Platon  
Parc Les Algorithmes  
91190 Saint-Aubin (FR)

**Intimées :** Horiba ABX SAS / Horiba Ltd  
(Opposantes) Parc Euromédecine / 2 Miyano Higashi  
Rue du Caducée / Kissioin  
BP 7290 / Minami-ku  
34184 Montpellier cedex 4 / Kyoto 601-8510 (FR)

**Mandataire :** Cabinet Netter  
36, avenue Hoche  
75008 Paris (FR)

**Décision attaquée :** **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 19 mars 2021 par laquelle le brevet européen n° 1866622 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3)(b) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président** G. Decker  
**Membres :** A. Hornung  
F. J. Narganes-Quijano

## **Exposé des faits et conclusions**

I. La titulaire du brevet a déposé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen No. 1866622.

Une opposition avait été formée contre le brevet dans son ensemble et fondée sur les motifs de l'article 100 a), conjointement avec les articles 54(1) et 56 CBE, de l'article 100 b) CBE et de l'article 100 c) CBE. La division d'opposition avait considéré que le motif d'opposition mentionné à l'article 100 c) CBE portait atteinte au maintien du brevet tel que délivré. En outre, la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure la requête auxiliaire de la titulaire du brevet, déposée au cours de la procédure orale, parce qu'elle avait été déposée tardivement et contrevenait *prima facie* aux exigences de l'article 123(3) CBE.

II. Une procédure orale devant la chambre de recours a eu lieu le 5 septembre 2023.

III. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale) ou, à titre auxiliaire, le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base du jeu de revendications de la requête auxiliaire déposée lors de la procédure orale tenue devant la division d'opposition.

IV. Les intimées (opposantes) ont demandé le rejet du recours et donc la confirmation de la décision de révoquer le brevet dans sa totalité.

V. Les lettres soumises par les parties sont numérotées comme suit:

T1: mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire,

O1: lettre de réponse des opposantes au mémoire exposant les motifs du recours,

O2: lettre des opposantes du 27 juillet 2023.

VI. La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit:

"Dispositif optique (200) pour le comptage et/ou la différenciation leucocytaire dans un automate (20) d'analyse sanguine, comprenant une cuve optique (300), une source lumineuse (201) du type diode électroluminescente disposée pour éclairer un échantillon sanguin circulant dans la cuve optique (300) selon un axe d'injection (X300), la lumière de la source lumineuse est émise selon un axe optique (X200), cet axe optique (X200) est disposé perpendiculairement à l'axe d'injection (X300) de déplacement de l'échantillon dans la cuve optique (300), les deux axes (X200, X300) définissant ensemble un plan optique,

la cuve comprenant un injecteur pour un flux d'échantillon et des moyens pour former un flux de manchonnage autour du flux d'échantillon;

caractérisé en ce que l'injecteur comprend un orifice de sortie dont le diamètre est compris entre 20 microns et 150 microns, de sorte que la forme et la section de sortie de l'injecteur imposent la largeur du flux échantillon, le flux de manchonnage ayant alors seulement un rôle passif, et en ce que dans une zone d'analyse de la cuve optique

dans laquelle circulent le flux de manchonnage et le flux d'échantillon, la section de la cuve optique a au moins une dimension transversale comprise entre 1 et 5 millimètres".

## **Motifs de la décision**

### 1. Requête principale

L'objet du brevet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 100 c) CBE).

#### 1.1 Selon les opposantes, la revendication 1 s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée car

a) la demande d'origine ne divulgue pas un dispositif optique comprenant une cuve optique,

b) l'omission d'une lentille moulée dans le corps en matériau injecté de la cuve optique, la cuve optique ayant une section au moins d'une dimension transversale comprise entre 1 et 5 millimètres, constitue une généralisation intermédiaire non admissible.

#### 1.2 Dispositif optique comprenant une cuve optique

1.2.1 Selon la décision attaquée, point II.2.1.4, "l'amendement que le dispositif comprend une cuve a pour effet d'étendre l'objet [du brevet] au-delà du contenu de la demande telle que déposée". La division d'opposition est de l'opinion que la demande d'origine divulgue bien "un ensemble de deux entités distinctes, c.à.d. une cuve optique et un dispositif optique, la cuve étant adaptée pour être

utilisée dans le dispositif", mais pas que le dispositif comprenne la cuve (décision attaquée, point II.2.1.3).

- 1.2.2 Les opposantes font valoir que la demande telle que déposée divulgue, d'une part, un dispositif optique présentant certaines caractéristiques techniques et, d'autre part, une cuve optique présentant d'autres caractéristiques techniques, mais "ne divulgu[ant] pas explicitement la caractéristique selon laquelle le dispositif optique comprend une cuve optique" (O2, page 3, troisième paragraphe). Elles réfutent l'affirmation de la titulaire selon laquelle il existerait "plusieurs passages qui divulgueraient explicitement ou implicitement la caractéristique selon laquelle le dispositif optique comprend la cuve optique" (O1, page 3, avant-dernier paragraphe). En particulier, les figures 4 et 5 de la demande telle que déposée montrent le dispositif optique et la cuve optique côte à côte, mais ne présentent pas ces deux éléments comme un bloc unique.

Les opposantes émettent aussi l'opinion que "le contenu de la demande telle que déposée ne justifie pas la construction artificielle d'un ensemble arbitrairement formé du dispositif optique et de la cuve optique" (O2, page 4, troisième paragraphe).

En outre, les opposantes, rappelant que "toute modification ne peut être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est, à la date de dépôt, objectivement en mesure de déduire directement et sans ambiguïté de l'ensemble des documents tels que déposés" (mise en évidence dans l'original; O2, page 5, quatrième paragraphe), invoquent une ambiguïté dans la revendication 1, liée au fait que le terme "dispositif optique" est utilisé dans la demande telle que déposée comme ne comprenant pas de cuve optique, et est utilisé

dans la revendication 1 comme comprenant une cuve optique. Les opposantes en concluent que la caractéristique présumée ambiguë selon laquelle un dispositif optique comprendrait un dispositif optique ne peut être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

- 1.2.3 La chambre n'est pas convaincue par le raisonnement de la division d'opposition. En effet, comme indiqué dans la décision attaquée, la demande telle que déposée divulgue bien un objet comprenant un dispositif optique et une cuve optique ayant toutes les caractéristiques énumérées dans la revendication 1 actuelle. En d'autres termes, une revendication 1, intitulée, par exemple, "ensemble pour le comptage et/ou la différenciation leucocytaire dans un automate d'analyse sanguine" et comprenant toutes les caractéristiques de la revendication 1 actuelle ne s'étendrait pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le simple fait de désigner cet "ensemble" comportant toutes les caractéristiques de la revendication 1 actuelle par l'expression "dispositif optique" n'introduit pas de nouvelle information technique puisque l'homme du métier reconnaît immédiatement que cet "ensemble" de la revendication 1 constitue lui aussi un "dispositif optique". Tout au plus pourrait se poser la question de la clarté ou de la logique linguistique due au fait que l'expression "dispositif optique" a déjà été utilisée dans la demande telle que déposée pour désigner un dispositif optique ne comprenant pas nécessairement une cuve optique. Toutefois, ce pur changement de désignation de l'objet revendiqué, qui ne revient qu'à étiqueter différemment l'objet de la revendication 1 actuelle, n'entraîne aucune information technique additionnelle et *a fortiori* ne peut



pas étendre l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée.

1.2.4 Les arguments soumis par les opposantes ne convainquent pas la chambre.

Lorsqu'il s'agit d'examiner si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la chambre partage l'avis formulé dans l'affaire T 1269/06 selon lequel "il convenait pour l'essentiel d'établir si les modifications apportées (...) aux revendications, avaient effectivement fourni à l'homme du métier des informations supplémentaires, pertinentes sur le plan technique, qui ne figuraient pas dans les pièces telles que déposées. Cela ne peut toutefois découler du seul fait que des termes qui n'étaient pas présents dans les pièces de la demande ont été introduits ultérieurement, ni ne peut ressortir d'une analyse purement sémantique des passages litigieux. Au contraire, la partie ou l'instance qui oppose cet argument doit pouvoir clairement identifier en tant que tel le nouvel enseignement technique qui a prétendument été ajouté" ("La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", dixième édition, juillet 2022, chapitre II.E.1.3.2).

Or, les opposantes n'expliquent pas quelle information technique concrète supplémentaire est apportée par le fait que l'ensemble, comportant toutes les caractéristiques de la revendication 1 actuelle, est désigné comme "dispositif optique". L'expression "dispositif optique" est si générale qu'elle peut désigner à la fois un dispositif optique sans cuve optique et un dispositif optique avec cuve optique. L'expression "dispositif optique" n'implique pas d'autres caractéristiques techniques que celles d'un objet matériel ayant un certain rapport avec l'optique. Contrairement à ce que les opposantes font valoir, la

désignation de l'objet de la revendication 1 par le terme "dispositif optique" n'implique aucunement une "construction artificielle d'un ensemble arbitrairement formé du dispositif optique et de la cuve optique". La chambre ne voit aucune caractéristique technique nouvelle qui découlerait du fait de combiner le dispositif optique au sens strict (c'est-à-dire sans cuve optique) et la cuve optique. La combinaison de ces deux objets distincts ne contient pas d'autres caractéristiques techniques que la somme des caractéristiques de chaque objet. Les opposantes n'ont pas non plus invoqué de telles caractéristiques techniques dues à la combinaison du dispositif optique (au sens strict) et de la cuve optique. Compte tenu du fait que le terme "dispositif optique" est si général et ne correspond qu'à une étiquette particulière de l'objet revendiqué, il n'est pas nécessaire, comme l'attendent les opposantes, que la demande telle que déposée "divulgue explicitement la caractéristique selon laquelle le dispositif optique comprend une cuve optique". Ainsi, la question de savoir si, par exemple, les figures 4 et 5 de la demande telle que déposée divulguent un dispositif optique comprenant une cuve optique peut rester ouverte.

En ce qui concerne la prétendue ambiguïté liée à l'utilisation du terme "dispositif optique" dans la revendication 1, la chambre note que le terme "dispositif optique" en tant que tel est large mais clair. Il n'y a donc aucun besoin de clarifier ou d'interpréter la revendication 1. La question de la prétendue ambiguïté ne se pose que lorsque la terminologie de la revendication 1 est comparée à celle de la description qui, selon les opposantes, divulgue un dispositif optique au sens strict, c'est-à-dire sans cuve optique. Cependant, "en s'appuyant sur des critères techniques et raisonnables et en évitant toute interprétation artificielle et sémantique" ("La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", dixième

édition, juillet 2022, chapitre II.E.1.3.2), l'homme du métier n'aura aucune difficulté à lever cette présumée ambiguïté, puisqu'il comprendra que le terme "dispositif optique" peut désigner indifféremment un dispositif optique au sens strict, c'est-à-dire sans cuve optique, et un dispositif optique au sens utilisé dans la revendication 1, c'est-à-dire avec cuve optique.

1.2.5 Il s'ensuit que la caractéristique de la revendication 1 selon laquelle le dispositif comprend une cuve optique n'étend pas l'objet revendiqué au-delà de la demande telle que déposée.

### 1.3 Généralisation intermédiaire

1.3.1 Selon les opposantes, "la revendication 1 du brevet délivré constitue une généralisation intermédiaire inadmissible et donc contraire à l'article 123(2) CBE au motif que des caractéristiques, absentes de la revendication 1 du brevet délivré, sont indissociables de la dimension transversale de la cuve optique" (O1, page 11, septième paragraphe). Après simple citation de quelques passages de la demande telle que déposée, les opposantes concluent qu'il existe "un lien structurel manifeste entre, d'une part, la dimension transversale de la section de la cuve optique et, d'autre part, la présence de la lentille moulée dans le corps en matériau injecté de la cuve optique. La génération *[sic]* intermédiaire excluant le matériau injecté et la lentille n'est donc pas justifiée et est contraire à l'Article 123(2) CBE" (O1, page 12, cinquième et sixième paragraphe).

1.3.2 La chambre n'est pas convaincue par les arguments des opposantes.

En particulier, la chambre ne voit pas pour quelle raison technique la dimension transversale de la cuve, comprise entre 1 et 5 mm, soit intrinsèquement liée à la présence d'une lentille moulée dans la paroi de la cuve. Que la paroi de la cuve contienne une lentille moulée ou pas est largement indépendant de la dimension transversale de la cuve. Ceci est confirmé par la description de la demande telle que déposée, page 15, lignes 26 et 27, divulguant seulement la *possibilité* que la cuve puisse comprendre une lentille moulée, et non un lien manifeste entre la dimension de la cuve et la présence de la lentille, comme le soutiennent les opposantes.

De manière similaire, la chambre ne voit pas quel lien manifeste existe entre le corps en matériau injecté de la cuve optique et la dimension transversale de la cuve. Comme divulgué dans la demande d'origine, page 15, lignes 22 et 23, la cuve "*peut* alors être réalisée (...) en un matériau plastique injecté" (mise en évidence ajoutée). La réalisation de la cuve en un matériau injecté est avantageuse mais non indispensable.

- 1.3.3 Il s'ensuit que l'omission de la caractéristique d'une lentille moulée dans le corps en matériau injecté de la cuve optique ne constitue pas une généralisation intermédiaire non admissible.
2. Pour les raisons susmentionnées, le motif selon l'article 100 c) CBE ne s'oppose pas au maintien du brevet tel que délivré, contrairement à la décision de révocation du brevet de la division d'opposition. La décision contestée doit donc être annulée.
3. Renvoi de l'affaire

3.1 La division d'opposition avait révoqué le brevet au seul motif que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE). Cependant, l'opposition était également fondée sur les motifs de l'article 100 a), conjointement avec les articles 54(1) et 56 CBE, et de l'article 100 b) CBE. L'examen des exigences de ces articles ne fait pas partie de la décision attaquée.

Un tel examen approfondi des exigences de ces articles pour la première fois par la chambre de recours est difficilement compatible avec le fait que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (article 12(2) RPCR 2020). Au contraire, la nécessité d'un nouvel examen approfondi des exigences de la CBE constitue une raison particulière justifiant le renvoi de l'affaire pour suite à donner à la division d'examen (article 11 RPCR 2020).

3.2 Les deux parties n'ont émis ni commentaire, ni objection concernant l'intention de la chambre de renvoyer l'affaire à la première instance.

3.3 La chambre exerce donc son pouvoir d'appréciation selon l'article 111(1) CBE en renvoyant l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner.

## **Dispositif**

### **Par ces motifs, il est statué comme suit**

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de poursuivre la procédure.

La Greffière :

Le Président :



L. Gabor

G. Decker

Décision authentifiée électroniquement