

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 21 janvier 1998

N° du recours : T 0052/96 - 3.2.2

N° de la demande : 90 908 562.3

N° de la publication : 0 431 108

C.I.B. : A61M 16/04

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Dispositif d'oxygeno-phonation

Titulaire du brevet :
HUCHON, Jean-Michel

Opposant :
Bror F. Palmcrantz

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 104(1), 123(2)

Mot-clé :
"Recevabilité de l'opposition et du recours (oui)"
"Réparation des frais (non)"
"Modifications - extension de l'objet d'une revendication (oui)"

Décisions citées :
T 0010/82, T 0331/87, T 0635/88, T 0289/91, T 0548/91,
T 0597/92, T 0649/92, T 0653/92, T 0590/93, T 0798/93,
T 0301/95

Exergue :

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : T 0052/96 - 3.2.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 21 janvier 1998

Requérant : Bror F. Palmcrantz
(Opposant) Box 4406
SE - 16515 Hässelby (SE)

Mandataire : Madgwick, Paul
RUSCHKE HARTMANN BECKER
Pienzenauerstr. 2
D - 81679 München (DE)

Intimé : HUCHON, Jean-Michel
(Titulaire du brevet) Chaux-la-Lotière
F - 70190 Rioz (FR)

Mandataire : Fleurance R.
Cabinet BEAU DE LOMENIE
51, av. Jean-Jaurès
F - 69301 Lyon Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 2 novembre 1995 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 431 108 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : H. Seidenschwarz
Membres : M. Bidet
C. Holtz

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la Division d'opposition signifiée par voie postale le 2 novembre 1995, qui a rejeté l'opposition contre le brevet n° 0 431 108.

Le recours a été déposé le 29 décembre 1995, et la taxe de recours a été acquittée simultanément. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 1996.

- II. L'opposition avait été formée contre le brevet dans son ensemble et fondée sur les motifs selon l'article 100 a) et 100 c). Le titulaire (intimé) avait contesté la recevabilité de l'opposition à l'égard des dispositions de la règle 55 a) CBE, au motif qu'il existait des doutes quant à l'identité véritable de l'opposant (requérant).

La Division d'opposition a considéré que l'opposition était recevable et a estimé que les motifs d'opposition invoqués ne s'opposaient pas au maintien du brevet tel que délivré au regard de l'état de la technique disponible.

- III. Faisant suite à une notification de la Chambre, l'intimé a soumis une requête auxiliaire par lettre du 21 avril 1997 et a développé ses arguments, entre autres sur la recevabilité de l'opposition et sur les dispositions de l'article 123(2) CBE.

- IV. La revendication 1 selon le brevet tel que délivré, requête principale s'énonce comme suit :

"Dispositif de phonation et d'aide à la respiration pour un patient trachéotomisé, dispositif du type comportant un embout (1) de canule de trachéotomie (3) définissant un canal (4), dans lequel est disposée une valve de phonation constituée par un clapet anti-retour (12) pour empêcher le passage du flux d'air expiré et autoriser le passage du flux d'air inspiré et par un moyen d'appui (7) pour ledit clapet, ce dernier étant monté, par un moyen de fixation (13) définissant une zone de fixation (9), sur une paroi transversale appartenant au moyen d'appui et constituée d'au moins deux croisillons (8) définissant des passages pour les flux d'air et se joignant en une zone commune formant la zone de fixation (9) coaxiale à l'embout, ledit clapet étant apte à se déformer à partir de sa zone de fixation (9) sous l'effet du flux d'air aspiré et à laisser passer celui-ci, caractérisé en ce que :

- le clapet coopère avec une face d'appui (11) qui appartient au moyen d'appui et qui est constituée par l'une des faces de la paroi transversale, c'est-à-dire des deux croisillons et de la zone commune centrale formant cette paroi transversale,
- ledit clapet est, d'une part, conçu et réalisé en un matériau souple et déformable, et, d'autre part, est non précontraint, de telle sorte qu'il puisse être maintenu en appui étanche contre la face d'appui sous l'effet du flux d'air expiré, et en ce qu'il comprend, outre la valve de phonation, un moyen de raccordement à une source de fluide à titre d'élément d'aide à la respiration, ledit moyen de raccordement étant une prise de raccordement (5) prévue dans l'embout (1) et destinée à un raccordement à une installation d'oxygénation forcée."

La revendication 1 selon la requête auxiliaire reprend toutes les caractéristiques de la revendication 1 selon la requête principale en étant complétée par l'ajout de la caractéristique selon laquelle le clapet est disposé en aval d'un moyen de raccordement à une source de fluide par rapport au flux d'air aspiré.

V. Une procédure orale s'est tenue le 21 janvier 1998.

VI. 1. Questions de procédure

L'intimé a demandé que l'opposition soit déclarée non recevable ou que l'opposant soit invité à faire une déposition écrite sous la foi du serment.

Il a également demandé à la Chambre de se prononcer pour une répartition des frais occasionnés différente de celle selon laquelle chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés (art. 104(1) CBE).

Quant à la question de recevabilité et de répartition des frais, les parties ont fait valoir ce qui suit :

i) l'intimé :

- L'opposition devait être déclarée irrecevable. Le requérant n'avait aucun intérêt à agir dans le cadre d'une opposition dans le domaine technique concerné. Il était le directeur général d'une société -"Fogless AB"- laquelle était la véritable opposante du fait qu'elle était directement impliquée dans le domaine des valves d'oxygénation-phonation concurrentes. Le requérant n'était par ailleurs pas mandataire agréé auprès de l'OEB. Or, il utilisait dans un courrier du dossier une feuille à en-tête de la société Fogless AB tout en déclarant qu'il était le véritable opposant. Le requérant n'avait

acquis ses parts de la société Fogless fabriquant la valve concurrente qu'après avoir déposé son acte d'opposition. Pour ces motifs, il existait des doutes sérieux sur la véritable identité de l'opposant, justifiant ainsi une invitation au requérant de produire une déclaration écrite faite sous la foi du serment. Comme dans l'affaire T 635/88, la relation entre le requérant et la société Fogless créait des doutes sur l'identité de l'opposant, doutes qu'il convenait de supprimer.

- Le motif ci-dessus ainsi que les manoeuvres dilatoires et sans fondement du requérant justifiaient la demande de répartition des frais encourus, qui - pour des motifs d'équité - devait être différente de celle prévue par les dispositions de l'article 104(1) CBE. Au cas où la Chambre aurait eu encore des doutes quant à l'identité de l'opposant, il lui était suggéré d'attendre la décision de la Grande Chambre de Recours dans l'affaire T 0301/95 (JO OEB, 1997, 519).

ii) Le requérant :

L'identité du requérant était bien établie et satisfaisait aux dispositions de la règle 55(c) CBE et la demande de répartition différente des frais était alors pas fondée.

Le requérant était M. Palmcrantz, personne physique, dont l'identité était bien établie. Il n'avait jamais nié ses relations d'affaires avec la société Fogless AB ; il en était même l'actionnaire principal. A la date de formation de son opposition, le requérant était également co-proprétaire d'une invention qu'il avait acquise de la société Respaid

AB, la propriétaire initiale. Cette invention était relative à une valve d'oxygénation-phonation concurrente, mise sur le marché sous la marque "Spiro". La société Respaid n'avait pas voulu s'engager dans une procédure d'opposition contre le brevet en cause ; c'était la raison pour laquelle le requérant avait alors formé opposition lui-même, agissant ainsi pour son propre compte. Bien que ni la CBE ni la jurisprudence de l'OEB n'exigeaient aucun intérêt à agir de la part de la personne faisant opposition au brevet européen, et qu'il n'agissait pas pour le compte de la société Fogless AB, le requérant aurait été prêt à produire une déclaration faite sous la foi du serment. Cependant, le requérant étant malheureusement alité depuis un an et ne pouvait assister à la procédure orale. Il souhaitait pour des motifs économiques que l'opposition fût déclarée recevable du fait de ses intérêts économiques évidents.

2. Questions quant au fond

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

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté.

- ii) Les parties, sur ces requêtes, ont présenté les arguments suivants :

a) Le requérant :

- La revendication 1 du brevet avait été modifiée durant la procédure d'examen de telle manière que la localisation du clapet en amont par rapport au moyen de raccordement à la source de fluide par rapport au flux d'air aspiré ne trouvait aucun support dans

la demande telle que déposée
(article 123(2) CBE. Il en était de même de
la caractéristique relative au caractère non-
précontaint du clapet. Les dispositions de
l'article 123 (2) CBE n'étaient donc pas
satisfaites.

b) L'intimé :

- La suppression de la caractéristique de localisation avale du clapet ne pouvait générer une extension du contenu de la demande telle qu'elle était déposée du fait du caractère non essentiel de cette caractéristique. En effet, aucun changement ne pouvait être remarqué dans le fonctionnement du dispositif de phonation présenté devant la Chambre dans une configuration de clapet "en amont" par rapport à la configuration "en aval" d'origine. Cela était confirmé par la description de la demande selon laquelle la position clapet en aval ne constituait qu'un mode de réalisation préféré. L'homme du métier à la lecture de la demande réalisait aussi l'invention suivant la seule autre localisation possible du clapet, à savoir le clapet en amont.

- Il en était de même de la caractéristique relative au caractère non-précontaint du clapet. En outre, cette caractéristique devait être considérée comme un disclaimer qui avait dû être introduit durant la procédure d'examen afin de délimiter l'objet de la revendication 1 au regard de l'état de la technique connue du document

DE-U-8 701 414 cité dans la description du brevet en cause. Les dispositions de l'article 123(2) étaient donc satisfaites.

Motifs de la décision

1. *Questions de procédure : Recevabilité de l'opposition et du recours, répartition des frais.*
 - 1.1 Ainsi que la Chambre l'a indiqué dans sa notification aux parties, toute personne peut faire opposition au brevet européen en vertu des dispositions de l'article 99(1) de la CBE. Selon la jurisprudence constante en la matière, une simple objection sur la base de doutes du breveté quant à l'identité réelle de l'opposant n'est pas suffisante pour demander à l'opposant une déclaration sous la foi du serment (voir les affaires T 548/91 (non publiée) ; T 289/91, JO OEB 1994, 649 et T 590/93, JO OEB 1995, 337). Dans la décision T 798/93, JO OEB 1997, 363, la Chambre confirme l'avis exposé au point 1.2.4 de la décision T 548/91, notant que l'article 99(1) établit une présomption selon laquelle "celui qui fait opposition est le véritable opposant". Cette Chambre relève également que la CBE ainsi que les dispositions qui en résultent, n'imposent aucune condition de qualité pour agir en opposition.
 - 1.2 Selon l'avis de la Chambre de recours, la présente situation ne peut être comparée à celles des décisions T 10/82, JO OEB 1983, 407 et T 635/88, JO OEB 1993, 608. La première affaire concernait une opposition faite par un mandataire agréé ayant déclaré en cours de procédure ne pas agir en son nom propre mais pour le compte d'autrui. Dans ce cas, il n'y avait plus aucun doute sur l'identité véritable de l'opposant et l'opposition avait été déclarée irrecevable. Dans la seconde affaire, un

conseil en brevets avait fait opposition et se présentait devant l'OEB comme étant l'opposant, alors qu'il avait représenté une entreprise concurrente avec laquelle le breveté était en litige devant une cour nationale. La Chambre avait alors estimé qu'il existait un doute.

Par contre, le requérant dans la présente affaire n'a jamais essayé de cacher ses relations avec les entreprises commerciales concurrentes dans le domaine technique actuel. Bien qu'il n'ait eu aucune obligation de montrer un intérêt quelconque, ses intérêts financiers - du fait de sa position d'actionnaire principal dans la société Fogless AB et de ses droits de copropriété sur une invention concurrente - démontrent qu'il a un intérêt réel à agir en son propre nom ; ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est le vrai opposant, agissant pour son propre compte.

1.3 Il convient de noter que la déclaration écrite sous la foi du serment n'est pas automatiquement ordonnée sur simple requête d'une des parties. Au contraire, elle est soumise, ainsi que toute mesure d'instruction possible¹⁴ énumérée à l'article 117(1) CBE, au pouvoir d'appréciation de l'instance qui ne l'ordonne que si elle l'estime nécessaire. En l'espèce, il a été montré que le requérant est le véritable opposant ; la déclaration requise par l'intimé n'est alors ni nécessaire ni utile (voir T 798/93, JO OEB 1997, 373, point 3.5).

1.4 La Chambre ne méconnaît pas l'existence des questions soumises à la Grande Chambre de recours par la Chambre de recours traitant de l'affaire T 301/95, JO OEB 1997, 519 (G 3/97). Celles-ci sont les suivantes :

1. Une opposition introduite par un prête-nom ("homme de paille") est-elle recevable ?

2. Si la réponse à la question 1 est négative, dans quelle mesure convient-il de vérifier le bien-fondé de l'objection selon laquelle il s'agit d'un homme de paille, dès lors qu'il est fait état de circonstances qui donnent tout lieu de supposer que l'opposant n'agit pas pour son propre compte ?

Attendu que la Chambre a apprécié que les doutes de l'intimé n'étaient pas fondés, les circonstances de l'affaire présente ne sont pas en relation avec les questions posées à la Grande Chambre.

Par ailleurs, dans le cadre de l'affaire T 0649/92 (à publier) cinq questions ont été également soumises à la Grande Chambre (G 4/97) de recours. Il est clair cependant que toutes ces questions présupposent l'existence d'un homme de paille ou moins des doutes sur l'identité de l'opposant. Dès lors, les réponses ne peuvent avoir de conséquences dans la présente affaire où il n'y a pas de doute sur l'identité de l'opposant.

Tenant compte de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

- 1.5 Le recours répond par ailleurs aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est alors recevable.

- 1.6 Les faits qui ont été décisifs pour soutenir la recevabilité de l'opposition, à savoir que le requérant n'a jamais essayé de cacher ses relations avec les entreprises concernées, ne peuvent pas soutenir une requête en répartition de frais. Par ailleurs, la Chambre ne peut trouver aucun acte de caractère dilatoire de la part du requérant qui pourrait justifier une répartition des frais.

2. Questions quant au fond

2.1 Article 123(2) CBE

L'addition ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication indépendante ne satisfait aux dispositions de l'article 123(2) CBE que si la modification faite à la demande de brevet européen ou au brevet européen n'étend pas son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas de l'espèce, les modifications faisant l'objet de cette objection par le requérant concernant d'une part la suppression de l'expression mentionnée ci-après en caractères gras de la caractéristique "un moyen d'appui pour ledit clapet **disposé en aval d'un moyen de raccordement**" de la revendication 1 de la demande telle que déposée - la revendication 1 selon la requête principale comprenant cette caractéristique tronquée - et d'autre part l'ajout de l'expression "**non-précontrainte**" qualifiant le clapet dans les revendications 1 selon les requêtes principale et auxiliaire.

- a) Quant à la caractéristique concernant la localisation du clapet

Selon la jurisprudence constante en la matière (voir T 331/87, JO OEB 1991, 22) la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier.

- i) que non seulement cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention,

- ii) mais encore, qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre.

Comme déjà exposé dans la notification de la Chambre, la description telle que déposée à l'origine fait ressortir le souhait constant de réaliser des dispositifs permettant aux patients de respirer et de pouvoir exprimer des phonèmes (voir page 1, lignes 17 à 21). Ainsi, dans la partie de la description "Technique antérieure", (voir page 1, ligne 34 à page 2 ligne 7 ; page 2, lignes 24 à 31) la réalisation de ces deux objectifs est, soit délicate à mettre en oeuvre (voir les documents DE-U-8 701 414 et US-A-3 683 931 cités dans la description), soit quasiment pas possible, par exemple dans le cas d'appareils assurant une oxygénation forcée (voir page 2, lignes 14 à 23). Dans la partie de la description relative aux objets de l'invention, il est toujours recherché de réaliser la respiration avec la phonation (voir page 2, ligne 32 à page 3, ligne 10). Dans l'exposé de l'invention, le fait que le moyen d'appui du clapet anti-retour, permettant la respiration durant l'inspiration, soit disposé en aval d'un moyen de raccordement à une source de fluide par rapport au flux d'air aspiré, autorisant l'expulsion de l'air et de l'oxygène forcé par la trachée et partant la phonation (voir page 3, lignes 15 à 22 et page 4, lignes 2 à 5), assure la réalisation des deux fonctions recherchées. Dans la partie de la description montrant un mode de réalisation préféré, le clapet anti-retour 12 est choisi pour obstruer complètement le canal 4 et est maintenu en appui étanche (voir page 5, lignes 30 à 35 et la figure 2) pour former un obstacle au passage de l'air à travers le canal 4, permettant au patient d'utiliser

l'air envoyé dans la trachée pour faire vibrer ses cordes vocales (voir page 7, lignes 28 à 32). Dans le cas d'oxygénation forcée, la prise de raccordement se trouve en amont du clapet anti-retour par rapport à l'air inspiré, pour conserver l'usage de la parole (voir page 7, ligne 32 à page 8, ligne 5).

Dans la demande telle qu'elle a été déposée (description, revendication et dessins), le clapet n'est jamais localisé autrement qu'en aval du raccordement de manière à **emprisonner** l'air dans la trachée pour faire vibrer les cordes vocales. En prévoyant le clapet en amont du raccordement, l'air ne serait plus emprisonné. La localisation avale revêt alors un caractère indispensable lors de la réalisation de la phonation et de la respiration assistée. La Chambre considère qu'à la date de dépôt de la demande, cette caractéristique a été présentée comme **essentielle dans la divulgation de l'invention**.

Ainsi que cela ressort des explications ci-dessus, la caractéristique concernant la localisation du clapet contribue aussi à la solution du problème posé de respiration assistée et de phonation exposé dans la demande telle qu'elle a été déposée et constitue par suite une caractéristique **essentielle de l'invention**.

La suppression de cette caractéristique dans la revendication 1 durant l'examen de la demande a donc eu pour effet d'étendre l'objet de la demande telle que déposée.

- b) Quant à la caractéristique relative à la non-précontrainte du clapet

Selon les résultats de l'entretien téléphonique du 7 mai 1993 de la Division d'examen avec le mandataire de l'intimé, le mandataire a suggéré d'introduire l'expression "non-précontrainte" dans la revendication 1.

Les parties de la demande, telle qu'elle a été déposée auxquelles l'intimé fait référence, révèlent que :

- le clapet anti-retour est choisi dans un matériau souple et élastique, tel que du latex siliconé ou non, susceptible de présenter des propriétés de déformation à partir de la zone de fixation (page 6, lignes 3 à 6),
- le clapet est, de préférence, constitué d'une série d'ondulations aptes à lui conférer une souplesse et une élasticité accentuées (page 6, lignes 23 à 25),
- lors de l'expiration du flux d'air, le clapet anti-retour est appliqué de manière étanche contre la face d'appui de la douille et forme ainsi un obstacle au passage de l'air à travers la canule, permettant alors au patient d'utiliser l'air emprisonné dans la trachée pour faire vibrer ses cordes vocales, (page 7, lignes 28 à 32).

Il ne peut alors pas être déduit de ce qui précède que le clapet doit être non-précontraint, d'autant plus que, selon l'état de la technique représenté par le document DE-U-8 701 414, le clapet élastique est constitué d'une membrane en silicone ayant un

module d'élasticité très faible. Dans ce dispositif, la faible précontrainte est obtenue uniquement avec l'aide d'un rivet (voir page 9, lignes 18 et 19, 28 et 31 ; page 15, lignes 29 à 32 ; page 16, lignes 5 à 7, 20 à 30) et non pas du fait des caractéristiques du matériau constituant le clapet.

Il ne peut également pas être tiré de la figure 2 de la demande telle que déposée quoi que ce soit autorisant la conclusion selon laquelle le clapet pourrait être non-précontraint.

L'ajout de la caractéristique "non-précontrainte" constitue alors une modification non admissible.

- c) Il en résulte que le brevet européen au cause a été modifié de manière que son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
- d) L'argument de l'intimé présenté pour la première fois durant la procédure orale selon lequel l'introduction de la "non-précontrainte" attribuait à cette modification le caractère d'un disclaimer ne peut être accepté.

Selon la jurisprudence constante en la matière, un disclaimer ne peut être admis que dans des circonstances assez exceptionnelles, lorsqu'il s'agit de conférer un caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication se recoupant avec l'état de la technique, même si rien dans la demande initiale ne sert de support à l'élément exclu. En outre, la formulation d'un disclaimer n'est admise exceptionnellement, pour éviter le défaut de nouveauté par un document, que lorsqu'il n'est pas

possible de restreindre en termes positifs l'objet d'une revendication en se fondant sur la divulgation originale (voir T 597/92, JO OEB 1996, 135, confirmée par T 653/92, non publiée).

Cependant, ces conditions ne sont pas remplies dans la présente espèce puisque la nouveauté de l'objet de la revendication était acquise par rapport aux documents DE-U-8 701 414 et US-A-3 683 931. Selon les dispositifs décrits dans ces documents aucun raccordement pour une oxygénation, faisant partie de l'objet de la revendication 1 selon les deux requêtes, n'y est décrit. Dans ces conditions, le disclaimer a pour but effectif de conférer un caractère inventif au dispositif selon la revendication 1 modifiée par rapport aux dispositifs connus ci-dessus; un tel but n'étant pas autorisé ainsi que cela ressort des décisions mentionnées ci-dessus.

3. Une lettre de l'intimé du 22 janvier 1998 a été reçue le 23 janvier 1998, c'est-à-dire après la prononciation de la décision. Conformément à la décision G 12/91, JO 1994, 285, point 2 des motifs de la Grande Chambre de recours, une décision prononcée après une procédure orale devient effective du fait de son prononcé. A la suite de son prononcé, la décision entre en force et ne peut plus être modifiée par l'instance même qui l'a rendue. La Chambre ne peut donc pas tenir compte de la lettre de l'intimé.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet européen est révoqué.
3. La demande d'une répartition différente des frais est rejetée.

Le Greffier :



S. Fabiani

Le Président :



H. Seidenschwarz