

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 30 juillet 1997

N° du recours : T 0751/97 - 3.2.2

N° de la demande : 91420391.4

N° de la publication : 0485311

C.I.B. : A61F 2/36

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Tige fémorale perfectionnée pour prothèse de hanche

Demandeur/Titulaire du brevet :

MERCK BIOMATERIAL FRANCE

Opposant :

-

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 84

R. 67

Mot-clé :

"Clarté de la revendication (oui)"

"Remboursement de la taxe de recours (non)"

Décisions citées :

G 0002/88, T 0082/93, T 0860/93

Exergue :

-



N° du recours : T 0751/97 - 3.2.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 30 juillet 1997

Requérant : MERCK BIOMATERIAL FRANCE
Les Hortensias
Charnoz
F - 01800 Meximieux (FR)

Mandataire : Laurent, Michel
Cabinet LAURENT ET CHARRAS
20, rue Louis Chirpaz
B.P. 32
F - 69131 Ecully Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 21 avril 1997 par laquelle la demande de brevet n° 91 420 391.4 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : H. J. Seidenschwarz
Membres : M. G. Noël
C. Holtz

Exposé des faits et conclusions

- I. Par décision du 21 avril 1997, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen n° 91 420 391.4 (n° de publication 0 485 311), au motif que l'objet de la revendication 1 ne satisfaisait pas à l'exigence de clarté requise par l'article 84 CBE.
- II. La première instance a motivé sa décision par le fait que l'expression "un col prothétique choisi parmi une pluralité de cols prothétiques" était une caractéristique de méthode laissant subsister un doute quant à la catégorie à laquelle la revendication (de dispositif) appartenait.
- III. La requérante a formé un recours contre cette décision le 11 juin 1997. Dans son mémoire déposé la même date, il rappelle les circonstances qui ont conduit à l'introduction de l'expression litigieuse précédente dans la revendication 1 et à son refus de la remplacer par l'expression "la tige fémorale comprend une pluralité de cols prothétiques" proposée par la Division d'examen.

Selon la requérante, la revendication en litige appartient sans ambiguïté à la catégorie des produits. Elle dénonce l'incohérence de la caractéristique de remplacement proposée par la première instance, la tige destinée à être insérée dans le fémur à renforcer ne pouvant être raccordée qu'à un seul col prothétique à la fois, bien que ce dernier soit choisi parmi une pluralité de cols prothétiques interchangeables. L'invention résiderait essentiellement dans la possibilité de sélectionner, pour une tige fémorale donnée, un col prothétique choisi parmi une pluralité de cols prothétiques dont l'angle α par rapport au plan médian de la tête, varie.

- IV. La requérante requiert l'annulation de la décision contestée et, implicitement, l'octroi d'un brevet sur la base de la revendication 1 dans la version déposée le 15 octobre 1996 (requête principale) ou sur la base d'une revendication 1 modifiée (requête auxiliaire) en remplaçant l'expression "choisi parmi une pluralité de cols prothétiques" par l'expression "appartenant à une série de cols prothétiques".

En outre, la requérante requiert le remboursement de la taxe de recours.

- V. La revendication 1 selon la requête principale se lit :

"Tige fémorale perfectionnée pour prothèse de hanche réalisée en deux parties distinctes, respectivement :

- une tige proprement dite (10), destinée à être insérée dans le fémur à renforcer, comprenant :
 - une portion proximale (11) raccordée à un col prothétique (1), et présentant une embase de raccordement (15) audit col (1) ;
 - et une portion distale ;
- un col prothétique choisi parmi une pluralité de cols prothétiques (1), dont l'angle α par rapport au plan médian P de la tige (10) varie et est compris entre plus et moins trente degrés, le col étant destiné à dépasser du fémur, dont l'extrémité (2) reçoit une sphère, et dont la base (4) présente une embase (5) complémentaire de l'embase proximale (15) de la tige (10),

ladite embase (15) de raccordement de la tige (10) audit col prothétique (1) étant située dans un plan non perpendiculaire à l'axe longitudinal de ladite tige (10), et les deux embases complémentaires (5, 15) présentant des moyens complémentaires (4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 24-31) de solidarisation du col (1) sur la tige (10)."

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Clarté de la revendication 1 (art. 84 CBE)*
 - 2.1 Réduite à sa plus simple expression, l'objet de la revendication en litige se rapporte à une tige fémorale pour prothèse de hanche en deux parties, comprenant
 - une tige (10) proprement dite, destinée à être insérée dans le fémur à renforcer, et
 - un col prothétique (1) choisi parmi une pluralité de cols prothétiques, raccordé à la tige (10) par des moyens de solidarisation complémentaires (moyens de verrouillage, différents selon les deux modes de réalisation représentés).
 - 2.2 L'expression "col prothétique choisi parmi une pluralité de cols prothétiques" a été introduite dans la revendication 1 par la requérante, dans sa réponse du 20 février 1995, suite à un entretien verbal qui a eu lieu le 16 février 1995 avec l'examineur et, apparemment, en accord avec lui.

Pour la Chambre, cette expression est superflue, dans la mesure où l'objet revendiqué est complètement et clairement défini par la combinaison de ses caractéristiques structurelles, c'est-à-dire essentiellement par l'assemblage des deux pièces précitées (la tige et le col). Dès lors, l'origine de ces pièces importe peu car il est sans importance pour l'étendue de la protection de savoir si ces pièces sont standard ou choisies parmi une variété plus importante de pièces mises à disposition, pourvu qu'elles soient compatibles.

Cependant, bien que superflue, l'expression litigieuse, par ailleurs correctement supportée par le contenu de la demande telle que déposée (cf. page 9, lignes 30 à 33), n'enlève rien à la clarté de la revendication. Par conséquent, la Chambre ne voit pas d'objection à son maintien.

- 2.3 La possibilité de sélectionner un col prothétique choisi parmi une pluralité de cols prothétiques interchangeables en fonction de l'angle d'antéversion adéquat, ne constitue pas l'objet de l'invention, mais seulement une conséquence avantageuse de la solution revendiquée, c'est-à-dire l'effet technique recherché. L'objet de l'invention réside avant tout dans la combinaison des caractéristiques structurelles du dispositif.

Il est évident que l'assemblage formant la tige fémorale ne peut comporter qu'une tige proprement dite et qu'un col prothétique, de sorte que la proposition de l'examineur (cf. notification du 4 juillet 1995, point 3) de remplacer l'expression "et en ce que le col prothétique (1) est choisi parmi" par l'expression "en ce que la tige fémorale comprend" est dénuée de tout fondement et doit être rejetée.

- 2.4 En outre, s'il est vrai que l'expression "choisi parmi une pluralité de cols prothétiques" reflète une action qui appartient à la catégorie des méthodes ou procédés, ce n'est pas pour autant que la revendication considérée dans son ensemble doive être rangée dans cette catégorie, l'essentiel à considérer étant qu'un col prothétique, caractéristique de dispositif, soit présent dans la combinaison revendiquée. La revendication 1 appartient donc à la catégorie des dispositifs (ou des produits).

Par ailleurs, des revendications de type mixte (hybride), c'est-à-dire comportant à la fois des caractéristiques de dispositif et des caractéristiques de procédé sont couramment admises, si cette formulation peut aider à une meilleure définition de l'invention (cf. G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 2.2 et T 82/93, JO OEB 1996, 274, point 1.3). Dans le cas présent, une telle formulation est pleinement justifiée, la Division d'examen ayant fait preuve d'un formalisme exagéré (cf. Directives relatives à l'examen, C.III.3.2).

2.5 Il résulte des considérations qui précèdent que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale est claire, conformément à l'exigence de l'art. 84 CBE. Cette revendication étant acceptable, l'examen de la requête auxiliaire est inutile.

3. Dans la notification du 23 avril 1996 établie conformément à la règle 51(4), la Division d'examen proposait de délivrer un brevet sur la base des pièces indiquées dans ladite notification, la seule modification apportée par la Division d'examen et refusée par la requérante dans sa réponse du 13 mai 1996, portant sur la caractéristique en litige.

L'objection de clarté ayant été levée par la Chambre dans ses conclusions précédentes, aucune autre objection ne s'oppose désormais à la délivrance du brevet, déjà examiné sur le fond par l'instance précédente. En conséquence, la Chambre décide de renvoyer l'affaire devant la première instance afin de délivrer un brevet européen sur la base de la revendication 1 dans la version du 15 octobre 1996 (requête principale) et des autres pièces de la demande mentionnées dans la notification selon la règle 51(4), après adaptation correspondante de la description.

4. La Chambre ne peut faire droit à la requête de remboursement de la taxe de recours. Non seulement cette requête n'est pas motivée par la requérante, mais de plus, la Chambre n'a pu déceler aucun vice de procédure de la part de l'instance précédente, condition essentielle requise par la règle 67 CBE. Il est de jurisprudence constante qu'une divergence de jugement ou un raisonnement défectueux par la première instance ne peuvent être considérés comme un vice de procédure et ne sauraient justifier à eux seuls le remboursement de la taxe de recours (cf. T 860/93, JO OEB 1995, 47, point 7).

Dispositif

Pour ces raisons, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance avec instruction de délivrer un brevet sur la base de la revendication 1 dans la version du 15 octobre 1996 et des autres pièces de la demande mentionnées dans la notification du 23 avril 1996 selon la règle 51(4) CBE, après adaptation correspondante de la description.
3. Le remboursement de la taxe de recours est rejeté.

Le Greffier :


S. Fabiani

Le Président :


H. Seidenschwarz