

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 12 septembre 2008**

N° du recours : T 0868/08 - 3.2.02

N° de la demande : 03702268.8

N° de la publication : 1478301

C.I.B. : A61C 8/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Outil de préparation osseuse utilisable notamment en médecine dentaire et dispositif pour sa mise en œuvre

Demandeur :

Arsline S.A.

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2), 84, 111(1)

CBE R. 111(2), 103

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Violations substantielles de procédure (oui)"

Décisions citées :

T 0652/97, T 0278/00, T 0963/02, T 0897/03

Exergue :

-



N° du recours : T 0868/08 - 3.2.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.02
du 12 septembre 2008

Requérant : Arsline S.A.
Via al Colle, 8
CH 6833 Vacallo (CH)

Mandataire : Störzbach, Michael Andreas
Ammann Patentanwälte AG Bern
Schwarztorstraße 31
CH-3001 Bern (CH)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets postée le 22 février 2008 par laquelle la demande de brevet européen n° 03702268.8 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : T. Kriner
Membres : M. Noel
C. Vallet

Exposé des faits et conclusions

I. Par lettre en date du 4 mars 2008, réceptionnée par l'OEB le 6 mars 2008, la requérante a formé recours contre la décision rendue le 22 février 2008 rejetant la demande de brevet N° 03 702 268.8.

II. La décision contestée est formulée comme suit :
"Par notification(s) motivée(s) en date(s) des 14.12.2006, 02.11.2007, le demandeur a été informé que la demande ne satisfait pas aux exigences de la CBE. A la suite de la dernière notification, le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de modifications, mais a requis le 07.01.2008, c'est-à-dire dans le délai imparti, une décision en l'état du dossier.
Il y avait donc lieu de rejeter la demande."

III. La requérante demande l'annulation de cette décision, le remboursement de la taxe de recours pour cause de vice substantiel de procédure et, subsidiairement, l'organisation d'une procédure orale.

Sur le fond, elle sollicite la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 40 déposées le 19 avril 2007 et subsidiairement sur la base de la revendication 1 telle que modifiée le 6 décembre 2007, les autres restant inchangées.

IV. La revendication 1, telle que déposée par lettre du 19 avril 2007 se lit comme suit :

"Outil de compression osseuse utilisable notamment en médecine dentaire pour préparer un siège osseux en vue

de la pose d'un implant à insertion axiale, notamment pour remplacer une dent naturelle, cet outil comportant une partie active permettant de façonner ledit siège osseux et pouvant se terminer par une partie apicale, **caractérisé en ce que** la partie active présente une section droite dont la forme est définie de telle sorte qu'un mouvement en rotation de l'outil autour d'un axe a pour effet de comprimer la matière osseuse vers la périphérie de ce siège et d'imprimer simultanément à ce dernier une forme déterminée induite des paramètres anatomiques du siège osseux de la dent naturelle, son ampleur angulaire étant essentiellement fonction chaque fois du type de contour de la section de l'outil et des qualités mécaniques de la matière osseuse travaillée, et qu'elle peut être orientée dans le sens horaire ou anti-horaire, ou être alternative dans un sens et dans le sens inverse."

- V. La requérante expose en substance que la décision contestée repose sur une argumentation inexacte en ce que, contrairement à ce qui est indiqué, elle a répondu dans le délai imparti à la dernière notification de la division d'examen en présentant le 6 décembre 2007 des arguments en réponse ainsi qu'à titre subsidiaire, une modification de la revendication principale. Elle estime qu'il s'agirait là d'un vice grave de la procédure justifiant à lui seul l'annulation de la décision et le remboursement de la taxe de recours.

Sur le fond, la requérante fait valoir que le défaut de nouveauté de l'invention, développé dans la communication de la division d'examen en date du 14 décembre 2006 par référence au rapport d'examen préliminaire international, n'est pas fondé dès lors

qu'il repose sur un raisonnement contradictoire qui consiste à considérer que le document D1 (DE-A-43 16 955), représentant l'état de la technique le plus proche, ne révèle pas une caractéristique essentielle de l'invention revendiquée pour en conclure que cette dernière n'est pas nouvelle et en second lieu de dire que ce même document divulgue une fonction de compression des tissus osseux, alors qu'une telle fonction n'est ni décrite, ni même seulement suggérée. En réponse à la notification du 2 novembre 2007 reprochant en outre à l'objet de la revendication 1 un défaut de clarté auquel la modification apportée par la requérante le 19 avril 2007 non seulement ne remédierait pas mais encore conduirait à une extension inadmissible de l'objet de la demande, la requérante indique, dans sa réponse datée du 6 décembre 2007, que l'ajout de la caractéristique suivante : "*induite des paramètres anatomiques du siège osseux de la dent naturelle*" est supportée par la description (cf. page 19, ligne 19 à 35 et figure 8). Cette caractéristique n'ayant été ajoutée que pour répondre au grief de défaut de clarté, la requérante propose, à titre subsidiaire de la supprimer, l'invention ne pouvant en tout état de cause être décrite autrement que par référence au résultat recherché.

Motifs de la décision

1. Le recours répondant aux conditions de forme et de délais posées par les articles 106 à 108 CBE et par la règle 99 est recevable.

2. La règle 111(2) CBE dispose que les décisions de l'Office Européen des Brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées.
- 2.1 Cette obligation constitue le corollaire de l'obligation faite au requérant par l'article 108 et la règle 99(2) de présenter un mémoire de recours dans lequel il doit exposer les raisons pour lesquelles il y aurait lieu, selon lui, d'infirmar la décision contestée, obligation qui présuppose que les motifs, à tout le moins les motifs essentiels et décisifs tant en droit qu'en fait, lui soient connus.

La jurisprudence des Chambres de Recours est constante en ce sens(cf. T 278/00, T 897/03, T 963/02).

- 2.2 Au-delà d'une logique formelle, il s'agit d'un principe fondamental de procédure dans les relations entre une administration et ses usagers, l'obligation de motiver le rejet d'une demande ayant pour objet de permettre un contrôle, de façon à pallier le risque d'arbitraire(cf T 652/97).
- 2.3 Dans la présente affaire, la décision contestée ne précise pas les raisons pour lesquelles la demande de brevet a été rejetée mais se borne à faire référence aux motifs contenus dans deux notifications antérieures en date des 14 décembre 2006 et 02 novembre 2008, la première d'entre elles renvoyant aux motifs énoncés dans le rapport d'examen préliminaire international (cf. point 1).

Les objections successives portant sur les défauts de nouveauté et de clarté et sur une extension de l'objet

de la revendication 1 au-delà de la demande telle que déposée, reposent sur des jeux de revendications différents du fait de modifications successives, de sorte que l'on ignore, en l'état du dossier, quel est le motif décisif du rejet.

De plus et comme le souligne justement la requérante, le défaut de nouveauté initialement relevé par l'Administration chargée de la recherche internationale dans son invitation à payer des taxes additionnelles en date du 9 mai 2003, a ensuite été abandonné dans l'annexe à la notification du 22 juillet 2003 après avoir constaté que le document D1 ne divulguait pas une caractéristique essentielle de la revendication 1. Or, le rapport d'examen préliminaire international établi le 3 juin 2004, revenant sur cette position, met à nouveau en cause la nouveauté de cette revendication, de sorte qu'il aurait été nécessaire que la division d'examen indique clairement son raisonnement sur ce point, de manière à résoudre la contradiction qui en résulte.

La décision contestée doit donc être annulée pour cause d'absence de motivation contrairement aux exigences de l'article 111(2) CBE.

3. Par ailleurs, la division d'examen se fonde sur un fait inexact en énonçant que la requérante n'a pas répondu à la dernière notification. En effet, avant de demander l'annulation de la procédure orale par lettre du 7 janvier 2008, la requérante avait transmis une réponse à la dernière notification de la division d'examen, réponse datée du 6 décembre 2007, dans laquelle elle indiquait certes estimer inutile à ce stade l'organisation d'une procédure orale, mais précisait

aussi en quoi elle estimait que l'objection d'extension inadmissible de l'objet de la demande ne lui paraissait pas correcte. Elle proposait en outre à titre subsidiaire de supprimer de la revendication 1 l'ajout litigieux.

Cette affirmation erronée justifie également à elle seule l'annulation de la décision contestée.

4. Les deux motifs d'annulation ci-dessus relevés constituent des vices substantiels de la procédure. Il est dès lors conforme à l'équité d'ordonner le remboursement de la taxe de recours ainsi que le prévoit la règle 103 CBE.
5. Sur la conformité de la demande aux dispositions des articles 123(2) et 84 CBE.
 - 5.1 La question qui se pose en premier lieu est de savoir si l'introduction dans la revendication 1 de la mention de la forme du siège osseux "*induite des paramètres anatomiques du siège osseux de la dent naturelle*" a pour effet d'étendre l'objet de la demande au-delà de la demande telle que déposée en infraction aux dispositions de l'article 123(2) CBE.
 - 5.2 La requérante fait valoir que cette modification qui a pour objet de remédier au défaut de clarté soulevé par la division d'examen du fait que la forme du siège osseux considéré n'était à l'origine qualifié que de "*déterminé*", trouve son support dans la description (cf. page 8, ligne 3, page 9 ligne 3 et page 19, lignes 19 à 35) et dans les figures 8 et 2H.

5.3 En effet, la description expose de la manière la plus claire que l'objet de l'invention est de proposer un outil de préparation osseuse pour la pose d'un implant à insertion axiale propre à permettre la réalisation d'un lit implantaire par compression de la matière osseuse "*en reproduisant ou en s'approchant mieux des formes et proportions des alvéoles naturelles*", de sorte que l'interface os-implant soit la plus large possible. Il est souligné la possibilité ainsi offerte de s'écarter des formes circulaires connues pour exécuter des formes spécifiquement adaptées "*c'est à dire proches des alvéoles naturelles*" (page 8, lignes 5-7, 16-35). La figure 8 et les explications s'y rapportant(cf. page 19 lignes 29-35)sont parfaitement explicites.

5.4 Contrairement à ce qui est exposé sur ce point de façon confuse dans la notification de la division d'examen en date du 2 novembre 2007(§1.1), la formulation retenue implique que la forme de l'alvéole, réalisée en fonction des paramètres du siège osseux de **la** dent naturelle sera aussi proche que possible de la forme du siège osseux de la dent naturelle considérée.

En d'autres termes, le résultat recherché étant de réaliser un siège implantaire ressemblant à celui de la dent à remplacer, la forme de ce lit est nécessairement fonction des "paramètres anatomiques du siège osseux" de la dent en cause.

La modification de la revendication 1 n'encourt donc pas le grief formulé par la division d'examen.

5.5 Le reproche de défaut de clarté développé dans la notification du 14 décembre 2006 repose sur le fait que

l'objet de l'invention n'est défini qu'en fonction du résultat recherché sans indiquer la forme que doit revêtir la section droite de la partie active de l'outil de compression.

5.6 Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, cette forme étant fonction de la forme de l'alvéole dentaire dans laquelle l'implant doit être inséré, elle est essentiellement variable et ne peut être définie plus précisément sans limiter indûment l'objet revendiqué. L'objection de défaut de clarté n'est donc pas fondée.

5.7 En application de l'article 111(1)CBE et afin de permettre à la requérante de disposer d'une faculté de double degré d'examen de sa demande de brevet, la Chambre juge approprié de renvoyer l'affaire devant la division d'examen pour poursuite de la procédure sur la base des revendications déposées le 19 avril 2007.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision objet du recours est annulée,
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 40 déposées le 19 avril 2007.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

Le Greffier :

Le Président :

V. Commare

T. Kriner