

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 12 septembre 2011**

N° du recours : T 0273/10 - 3.3.05

N° de la demande : 03405604.4

N° de la publication : 1514600

C.I.B. : B01L 3/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Pipette à piston mécanique

Titulaire du brevet :
Socorex Isba S.A.

Opposant :
BRAND GMBH + CO KG

Référence :
Pipette/SOCOREX

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54, 56, 84, 104, 123(2)
RPCR Art. 13(3), 16

Mot-clé :

"Requêtes principale et subsidiaire 1c: Activité inventive (non), combinaison évidente"

"Requêtes subsidiaires 3c, 4c, 5c : Clarté (non), caractéristique exposant un souhait"

"Requêtes subsidiaires 6c, 7c : Extension au-delà de la demande telle que déposée (oui), omission de caractéristiques extraites d'un mode particulier de réalisation"

"Requête subsidiaire 8c : Extension au-delà de la demande telle que déposée (non), présence de toutes les caractéristiques essentielles pour l'exécution du problème sous-tendu par l'invention décrite dans un mode particulier; Activité inventive (oui)"

"Répartition des frais ordonnée par la division d'opposition (annulée)"

"Remboursement d'une partie des frais engagés par l'une des parties en procédure de recours (non)"

Décisions citées :

T 0461/05, G 0001/04

Exergue :

-



N° du recours : T 0273/10 - 3.3.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.05
du 12 septembre 2011

Requérante I :
(Opposante)
BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Strasse 25
D-97877 Wertheim (DE)

Mandataire :
von Rohr, Hans Wilhelm
Gesthuysen, von Rohr & Eggert
Patentanwälte
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen (DE)

Requérante II :
(Titulaire du brevet)
Socorex Isba S.A.
7, chemin Champ Colomb
CH-1024 Ecublens (CH)

Mandataire :
Schneiter, Sorin
Intellectual Property Advice
Chemin de la Tuillière 12
CH-1040 Echallens (CH)

Décision attaquée :
Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 18 décembre 2009 concernant le
maintien du brevet européen n° 1514600 dans
une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : G. Raths
Membres : J.-M. Schwaller
C. Vallet

Exposé des faits et conclusions

- I. Par la décision intermédiaire signifiée par voie postale le 18 décembre 2009, la division d'opposition a maintenu le brevet européen n° 1 514 600 sur la base du jeu de revendications selon la requête subsidiaire 6 déposée au cours de la procédure orale du 27 mai 2009.
- II. Durant la procédure d'opposition, les parties se sont notamment appuyées sur les documents suivants :
- D3: EP 0 649 678 B1
- D4: US 5 983 733
- D6: Documents relatifs à l'utilisation antérieure de la pipette à volume variable Eppendorf Référence®
- D6/9: Pipette Eppendorf SOP
- D7: Documents relatifs à l'utilisation antérieure de la pipette à volume variable Transferpette®
- D10: US 4 165 644
- III. Dans la décision contestée, la division d'opposition a en particulier décidé de faire supporter à l'opposante l'intégralité des frais engagés par la titulaire du brevet pour sa participation à la procédure orale du 27 mai 2009.
- IV. L'opposante (ci-après requérante I) et la titulaire du brevet (ci-après requérante II) ont toutes deux formé recours contre la décision susmentionnée.

V. Avec son mémoire de recours, la requérante I a soumis le document:

D11: US 4 672 857

et a en particulier contesté l'objet de la revendication 1 telle que délivrée pour défaut de nouveauté.

Elle a en outre contesté l'activité inventive de l'objet de la revendication 2 par rapport à l'enseignement du document D6/9 pris en combinaison avec celui de chacun des documents D3, D4 ou D5.

Elle a enfin demandé l'accélération de la procédure de recours et l'annulation de la décision de la division d'opposition relative à la répartition des frais de la procédure orale.

VI. Avec son mémoire de recours, la requérante II a contesté les conclusions de la division d'opposition et soumis dix nouveaux jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 à 10, ainsi qu'une saisine de la Grande Chambre de recours.

VII. Par lettre datée du 3 septembre 2010, la requérante I a présenté une note dans laquelle elle fait valoir que les différentes revendications 1 selon ces dernières requêtes ne répondaient pas aux exigences des Articles 56 et 123(2) CBE.

VIII. En réaction à une première citation à une procédure orale, la requérante II a demandé l'ajournement de cette

dernière et le renvoi de l'affaire à la première instance.

- IX. Le 2 novembre 2010, la chambre a notifié aux parties l'ajournement de la procédure orale au 2 février 2011.
- X. Le 10 décembre 2010, la requérante II a déposé un mémoire d'observations accompagné de quatorze jeux de revendications modifiées soumis à titre de requêtes subsidiaires 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 5a, 6, 7 et 8, respectivement.
- XI. Dans une communication envoyée par télécopie le 11 janvier 2011, la chambre a informé les parties de son avis provisoire concernant les requêtes en instance.
- XII. Par courrier daté du 18 janvier 2011, la requérante I a soumis une note accompagnée de nouveaux documents, dont:
- D13: Norm ISO 8655-2 (2002-09-15), "Volumenmessgeräte mit Hubkolben" - Teil 2: Kolbenhubpipetten.
- XIII. Avec sa lettre datée du 27 janvier 2011, la requérante II a, entre autres, soumis le document:
- D20: Norme ISO 8655-1 (2002-09-15) "Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations."
- et retiré sa requête tendant au maintien du brevet tel que délivré.

Elle a en outre soumis douze nouveaux jeux de revendications à titre respectivement de nouvelles requêtes principale et subsidiaires 1a, 1b et 1c à 9c.

La revendication 1 selon la requête principale est ainsi libellée:

"1. Pipette à piston mécanique à coussin d'air, à volume réglable, comprenant:

- un corps de pipette,*
- un ensemble piston-cylindre, le cylindre étant agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable, et un dispositif éjecteur d'embout, déplaçable le long du cylindre pour éjecter un embout de l'extrémité du cylindre,*

le dit corps de pipette accueillant:

- un dispositif d'actionnement d'éjection, et*
- un dispositif d'actionnement de piston (3, 4, 7) effectuant une course déterminée en translation longitudinale entre une position de butée basse et une position de butée haute pour effectuer l'aspiration de liquides,*

avec

- des moyens de modification de ladite course,*
- des moyens de réglage (4) du volume pipeté,*
- des moyens d'affichage du volume pipette comportant une pluralité de bagues de comptage (8e, 8f, 8g) et*
- des moyens de calibration,*

caractérisée en ce que

les dits moyens de réglage, les dits moyens d'affichage et les dits moyens de calibration coopèrent en un dispositif de réglage et de calibration (8) dans lequel, lors d'une opération de calibration, les dits moyens

d'affichage sont ajustés de façon à faire coïncider le volume affiché avec le volume réel pipeté sans modifier la course,
et en ce que
le dispositif de réglage et de calibration (8) est logé à l'intérieur de la partie longitudinale du corps de pipette."

La requête subsidiaire 1c diffère de cette dernière par l'absence dans la revendication 1 de la caractéristique *"à coussin d'air"*.

La requête subsidiaire 3c diffère de la requête subsidiaire 1c par l'insertion dans la revendication 1 de la caractéristique selon laquelle l'opération de calibration *"peut se faire sans tournevis"*.

La requête subsidiaire 4c diffère de la requête 1c en ce que la revendication comporte la caractéristique additionnelle selon laquelle lesdits moyens d'affichage sont ajustés *"à la main et sans tournevis"*.

La requête subsidiaire 5c diffère de la précédente en ce que la caractéristique *"à la main et sans tournevis"* a été remplacée par la caractéristique *"sans tournevis"*.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 6c est libellée comme suit:

"1. Pipette à piston mécanique à volume réglable, comprenant:

- un corps de pipette,*
- un ensemble piston-cylindre, le cylindre étant agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable,*

et un dispositif éjecteur d'embout, déplaçable le long du cylindre pour éjecter un embout de l'extrémité du cylindre,

le dit corps de pipette accueillant:

- un dispositif d'actionnement d'éjection, et
- un dispositif d'actionnement de piston (3, 4, 7) comportant un bouton doseur (3) effectuant une course déterminée en translation longitudinale entre une position de butée basse et une position de butée haute pour effectuer l'aspiration de liquides,

avec

- des moyens de modification de ladite course,
- des moyens de réglage du volume pipeté,
- des moyens d'affichage du volume pipeté comportant une pluralité de bagues de comptage (8e, 8f, 8g) et
- des moyens de calibration,

caractérisée en ce que les dits moyens de réglage, les dits moyens d'affichage et les dits moyens de calibration coopèrent en un dispositif de réglage et de calibration (8) dans lequel, lors d'une opération de calibration, les dits moyens d'affichage sont ajustés de façon à faire coïncider le volume affiché avec le volume réel pipeté sans modifier la course,

en ce que le dispositif de réglage et de calibration comporte un tube de réglage (8d) qui est coaxial avec le dispositif d'actionnement de piston, le sommet du tube de réglage (8d) entoure le bas du bouton doseur (3), le dit dispositif de réglage et de calibration (8) est logé à l'intérieur de la partie longitudinale du corps de pipette,

et en ce que lors d'un réglage et lors du calibrage de la pipette, ledit tube de réglage entraîne un pignon (19a) qui entraîne la rotation des bagues de comptage (8e, 8f, 8g)".

La requête subsidiaire 7c diffère de la précédente par l'insertion dans la revendication 1 de la caractéristique additionnelle "*le dispositif de réglage et de calibration comporte un anneau de calibration (8a), ledit anneau de calibration étant verrouillée par un dispositif de verrouillage constitué d'un patin (15) et d'une agrafe élastique (16), le dit patin étant manœuvrable de l'extérieur par un trou dans le manchon extérieur du corps de pipette et ledit patin étant déverrouillé avant une opération de calibration.*"

XIV. A la procédure orale - qui s'est tenue les 2 et 3 février 2011 - la requérante II a déclaré retirer ses requêtes de renvoi à la première instance et de saisine de la Grande Chambre de Recours soumises avec son mémoire de recours. Elle a en outre retiré ses requêtes 1a, 1b et 2c, et déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 13 à titre de requête subsidiaire 8c, dont la revendication 1 est libellée comme suit (modifications par rapport à la requête 8c précédente ajoutées en gras par la chambre):

"1. Pipette à piston mécanique, à volume réglable, comprenant:

- un corps de pipette,*
- un ensemble piston-cylindre, le cylindre étant agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable, et un dispositif éjecteur d'embout, déplaçable le long du cylindre pour éjecter un embout de l'extrémité du cylindre,*

le dit corps de pipette accueillant:

- un dispositif d'actionnement d'éjection, et*
- un dispositif d'actionnement de piston (3, 4, 7) comportant un bouton doseur (3) effectuant une course*

déterminée en translation longitudinale entre une position de butée basse et une position de butée haute pour effectuer l'aspiration de liquides, avec

- des moyens de modification de ladite course,
- des moyens de réglage du volume pipeté, comportant une vis de réglage (4),
- des moyens d'affichage du volume pipeté comportant une pluralité de bagues de comptage (8e, 8f, 8g) et
- des moyens de calibration,

caractérisée en ce que les dits moyens de réglage, les dits moyens d'affichage et les dits moyens de calibration coopèrent en un dispositif de réglage et de calibration (8) dans lequel, lors d'une opération de calibration, les dits moyens d'affichage sont ajustés de façon à faire coïncider le volume affiché avec le volume réel pipeté sans modifier la course, en ce que le dispositif de réglage et de calibration comporte un tube de réglage (8d) qui est coaxial avec le dispositif d'actionnement de piston et qui sert comme guide au bouton doseur (3), et une bague de calibration (8a) qui est rendue solidaire en rotation de la vis de réglage au moyen de nervures/rainures longitudinales conjuguées, la dite bague de calibration (8a) étant verrouillée par un dispositif de verrouillage constitué d'un patin 15 et d'une agrafe élastique (16), le dit patin étant manœuvrable de l'extérieur par un trou dans le manchon extérieur du corps de pipette et ledit patin étant déverrouillé avant une opération de calibration, le dit dispositif de réglage et de calibration (8) ~~et le tube de réglage sont~~ est logés à l'intérieur de la partie longitudinale du corps de pipette, et en ce que lors d'un réglage et lors du calibrage de la pipette, ledit tube de réglage entraîne un pignon

(19a) ~~qui entraîne un pignon 19a~~ qui entraîne la rotation des bagues de comptage (8e, 8f, 8g)".

La requérante I a pour sa part soulevé diverses objections à l'encontre de la requête 8c, arguant d'une part que certaines caractéristiques - à présent biffées de la revendication 1 - n'étaient pas claires, et d'autre part, que les modifications proposées provenaient en partie de l'extraction de caractéristiques isolées d'un mode de réalisation particulier dans lequel elles étaient combinées de manière indissociable à d'autres caractéristiques. En outre, elle a plaidé en faveur d'un défaut d'activité inventive, considérant le document D3 - et de manière moins préférée le document D11 - comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'objet revendiqué.

XV. Après délibération, la chambre a rendu le 3 février la décision intermédiaire suivante:

- la revendication 1 de la requête subsidiaire 8c déposée pendant la procédure orale du 2 février 2011 est jugée conforme aux dispositions de la CBE;
- l'affaire est renvoyée à la procédure orale qui aura lieu le 12 septembre 2011, notamment pour adaptation des autres revendications et de la description.

XVI. Dans une communication datée du 10 février 2011, la chambre a invité la requérante II à soumettre ses modifications pour le 15 avril 2011, de sorte que la requérante I puisse prendre position en temps utile avant la procédure orale. La chambre a précisé que cette

manière de procéder avait pour but d'éviter les frais d'une deuxième procédure orale, sachant que si les parties réussissaient à s'entendre sur la version finale du brevet, la procédure orale serait annulée.

- XVII. En date du 11 mars 2011, la requérante I a remis en question la décision de la chambre concernant la revendication 1 selon la requête 8c, réitérant à cet égard ses objections au titre des Articles 123(2) et 84 CBE. Ces diverses objections ont été en partie reprises dans un courrier ultérieur daté du 10 mai 2011.
- XVIII. Par lettre datée du 15 avril 2011, la requérante II a soumis un jeu de revendications 2 à 13 modifiées et a requis de la chambre qu'elle revoie sa position relative à la brevetabilité de la revendication 1 selon les requêtes principale et subsidiaire 6c.
- XIX. Dans une notification datée du 24 mai 2011, la chambre a émis un avis négatif concernant les modifications aux revendications 2 à 13 selon la requête subsidiaire 8c, en se fondant en particulier sur des manquements aux titres des Articles 84 et 123 CBE.
- XX. En date du 26 juillet 2011, la requérante II a soumis une requête subsidiaire 8c modifiée.
- XXI. Par courrier daté du 15 août 2011, la requérante I a contesté l'objet de ces nouvelles revendications au titre des Articles 84 et 123(2) CBE.

Cette dernière, invoquant en particulier l'Article 16 RPCR, a en outre demandé que la chambre ordonne le

remboursement de tout ou partie de ses frais exposés lors de la procédure de recours.

XXII. En date du 23 août 2011, la requérante II a soumis un nouveau jeu de revendications en remplacement de celles déposées précédemment au titre de la requête subsidiaire 8c ainsi qu'une description adaptée à ces dernières.

La revendication 1 selon cette requête diffère de celle jugée conforme aux dispositions de la CBE le 3 février 2011 uniquement par l'adjonction de parenthèses à la référence du "patin (15)".

La revendication indépendante 2 selon cette requête présente le libellé suivant:

"2. Pipette à piston mécanique à volume fixe comprenant un corps de pipette, un ensemble piston-cylindre, le cylindre étant agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable, et un dispositif éjecteur d'embout, déplaçable le long du cylindre pour éjecter un embout de l'extrémité du cylindre, le dit corps de pipette accueillant un dispositif d'actionnement d'éjection et un dispositif d'actionnement de piston (3, 4, 7) effectuant une course déterminée en translation longitudinale entre une position de butée basse et une position de butée haute pour effectuer l'aspiration de liquides, avec des moyens de modification de la dite course, caractérisée en ce qu'une pièce (8a) définissant la butée basse de la dite course passe d'une position totalement verrouillée à une position où elle peut effectuer un mouvement transversal, en ce que, dans la position verrouillée, elle empêche le déplacement longitudinal d'une pièce (4c) définissant le bas de la

butée de course et que dans la dite position déverrouillée, elle permet l'action de moyens (2, 3, 4) de calibration déplaçant la position longitudinale de la dite butée de course (4c)."

La requérante II a en outre invité la chambre à annuler la procédure orale prévue pour le 12 septembre 2011, pour autant que le brevet modifié soit jugé conforme aux exigences de la CBE.

XXIII. Le 30 août 2011, après que la requérante I ait également émis une requête en ce sens (courrier daté du 26 août 2011), la chambre a informé les parties que la procédure orale du 12 septembre 2011 était annulée.

XXIV. En date du 28 septembre 2011, la requérante II a fait parvenir le détail de sa demande de remboursement de frais datée du 15 août 2011.

XXV. A la date de la décision, les requêtes des parties s'énoncent comme suit:

La requérante I/opposante demande l'annulation de la décision contestée - y compris la décision relative à la répartition des frais - et la révocation du brevet. Elle demande en outre que la chambre ordonne le remboursement par la requérante II d'une partie des frais qu'elle a exposés lors de la procédure de recours.

La requérante II/titulaire demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base des revendications soumises le 27 janvier 2011 à titre de requête principale. Alternativement, elle demande le maintien du brevet sur la base de l'un des jeux de

revendications également soumis le 27 janvier 2011 à titre de requêtes subsidiaires 1c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7c et 9c, ou alternativement sur la base des documents selon la requête subsidiaire 8c soumis le 23 août 2011.

Motifs de la décision

Recevabilité des nouvelles requêtes

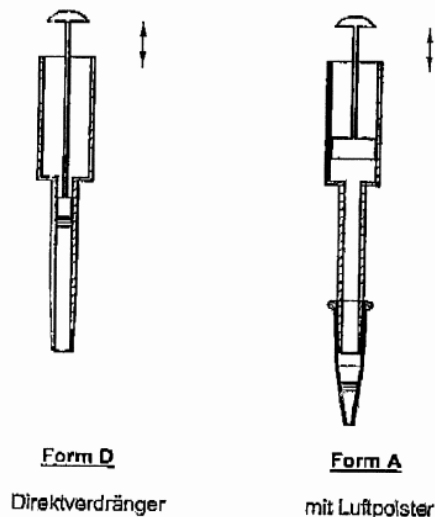
1. Pour tardives qu'elles soient, les requêtes modifiées soumises le 27 janvier 2011 ont pour objet de répondre aux objections émises par la chambre dans son avis provisoire communiqué le 11 janvier 2011. Elles ne soulèvent donc pas de question de nature à justifier le renvoi de la procédure orale. Dans cette mesure, il convient de les admettre dans la procédure (Art. 13(3) RPCR).

Il en est de même des modifications apportées à la requête auxiliaire 8c telles que soumises au cours de la procédure orale, et complétées le 23 août 2011, et destinées à clarifier l'objet revendiqué.

Remarque liminaire

2. Cette remarque concerne la question de savoir si le contenu du fascicule de brevet permet directement et sans équivoque d'identifier le type de pipette faisant l'objet des revendications, sachant que les parties - qui s'appuient en particulier sur les normes selon les documents D13 (§ 5.1) et D20 (§ 4.2) - sont d'accord sur le fait qu'il n'existe que deux types de pipettes à piston mécanique: celles "à coussin d'air" et celles "à déplacement positif".

3. Concernant les deux documents susmentionnés, D20 (§ 4.2) précise qu'une pipette à piston mécanique ne peut comporter qu'un seul ensemble piston/cylindre par canal de prélèvement de liquide, et D13 (§ 5.1) divulgue que dans les pipettes à déplacement positif le piston est en contact direct avec le liquide, alors que dans les pipettes à coussin d'air celui-ci en est séparé par un coussin d'air. Dans D13 (§ 6.), les deux types de pipettes sont en outre schématisées comme suit:



et il n'y a donc pas de doute que dans une pipette à déplacement positif (Form D, Direktverdränger), le cylindre est en contact direct avec le liquide, alors que dans les pipettes à coussin d'air, il ne l'est pas.

4. Sachant que la pipette objet de la présumée invention est décrite dans la revendication 1 des différentes requêtes en instance comme "*comprenant [...], un ensemble piston-cylindre, le cylindre étant agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable, ...*", l'homme du métier comprend de cette définition que la pipette dont il est question dans le brevet ne peut être que du

type "à coussin d'air", car celui-ci est le seul doté d'un cylindre agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable. En effet, dans les pipettes à déplacement positif c'est le cylindre - et éventuellement le piston - qui, lorsqu'ils sont remplaçables, font office d'"embout remplaçable", et il serait par conséquent dénué d'intérêt de munir ce dernier d'un second embout remplaçable.

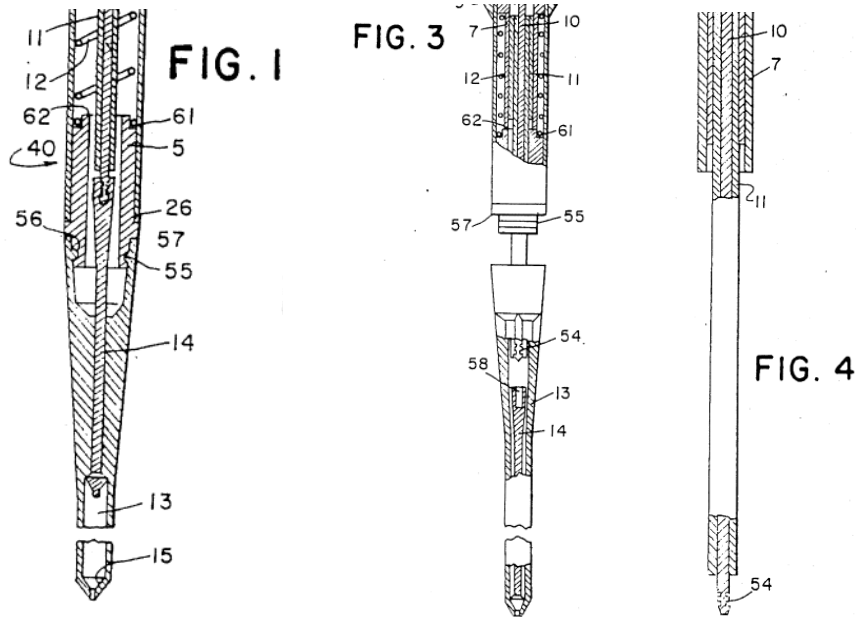
5. Sachant que dans toutes les requêtes en instance, la pipette objet de la revendication 1 est définie comme "*comprenant [...], un ensemble piston-cylindre, le cylindre étant agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable, ...*", la remarque ci-dessus s'applique à toutes les requêtes.
6. De ce qui précède, il s'ensuit que la caractéristique "à coussin d'air", lorsque présente dans les revendications, peut être considérée comme redondante.

Requête principale - activité inventive

7. Indépendamment de la redondance de la caractéristique "*à coussin d'air*", la chambre estime que l'objet de la revendication 1 en instance présente un défaut d'activité inventive pour les raisons suivantes:
 - 7.1 Le brevet contesté concerne une pipette à piston mécanique à coussin d'air dont les moyens d'affichage sont ajustés de façon à faire coïncider le volume affiché avec le volume réel pipeté sans modifier la course du piston.

7.2 S'agissant de déterminer l'état de la technique le plus proche, la chambre ne partage pas l'avis de la requérante I selon lequel celui-ci serait défini par le document D11 pour les raisons suivantes:

7.2.1 La pipette selon D11 - dont l'extrémité est reproduite ci-dessous - est du type "à déplacement positif", avec



l'ensemble piston-cylindre servant au prélèvement d'un liquide étant constitué par la partie basse conique de l'élément (14) et de la partie cylindrique référencée (13) dans la Figure 1, et le dispositif éjecteur d'embout étant pour sa part constitué par la tige cylindrique (11) qui, en descendant, éjecte l'embout remplaçable contenant l'ensemble piston-cylindre. Ce "dispositif éjecteur d'embout" (11) ne peut donc être considéré comme étant "déplaçable le long du cylindre pour éjecter un embout de l'extrémité du cylindre", tel que requis par l'objet de la revendication 1.

En outre, dans la pipette selon D11 (voir colonne 5, lignes 62 à 65), le calibrage d'un volume prédéterminé est assuré par le filetage intérieur au manchon (3) (non

visible sur la reproduction ci-dessus) qui permet de déplacer le piston (14) par rapport à la butée (15). Le calibrage de cette pipette de l'état de la technique s'y trouve par conséquent effectué **avec modification du volume**, et donc de la course du piston, ce qui est contraire à l'objet de la pipette revendiquée.

7.2.2 La requérante I a contesté cette interprétation en se référant au passage en colonne 5, lignes 46 à 55, qui certes décrit un calibrage sans variation de volume et donc sans modification de la course du piston.

La chambre observe toutefois que le calibrage dont il est question dans le passage susmentionné est exclusivement limité au calibrage du zéro, ce qui est non conforme au libellé de la revendication 1, qui requiert que lors d'une opération de calibrage les moyens d'affichage soient ajustés de façon à faire coïncider le volume affiché avec le volume réel pipeté sans modifier la course. Or le zéro, qui correspond à un volume pipeté nul, ne peut en aucun cas être considéré comme un "volume réel pipeté".

La requérante I a également fait valoir que ce seraient les éléments (11) et (10) qui feraient office d'"ensemble piston/cylindre" dans la pipette selon D11. La chambre ne partage pas cette interprétation, car l'ensemble constitué de la tige (10) et du tube (11) ne peut fonctionner comme un ensemble piston-cylindre, puisque le "cylindre" s'y trouverait dans sa position la plus basse lors de l'éjection de l'embout et ne ferait alors qu'affleurer l'extrémité (54) de la tige (10) lors de cette opération (voir Figure 3 dans la reproduction ci-dessus). Le soi-disant "cylindre" (11) ne peut donc

permettre à la tige (10) de faire office de piston et par conséquent d'aspirer du liquide.

La chambre observe en outre que même si - en faveur de la requérante I - les éléments (10) et (11) avaient pu être interprétés comme représentant un "ensemble piston-cylindre", la pipette selon D11 comporterait alors deux ensembles "piston/cylindre", le deuxième étant matérialisé - comme expliqué plus haut - par les éléments 13 et 14 qui permettent le prélèvement effectif de liquides. Une telle interprétation serait contraire à l'enseignement de D20, qui impose qu'une pipette à piston mécanique ne comporte qu'**un seul** ensemble piston/cylindre (voir point 3. ci-dessus).

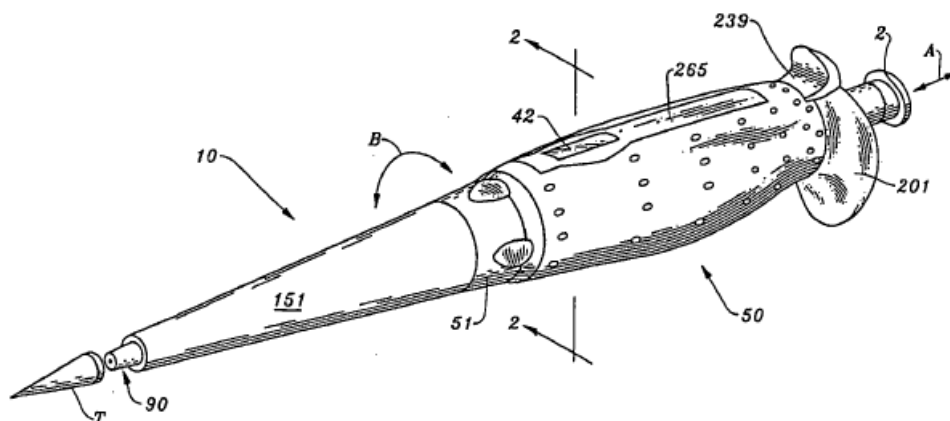
7.2.3 Dans ce contexte, il apparaît que la pipette décrite dans le document D6 - dont l'utilisation antérieure a été reconnue par la requérante II - est plus à même de représenter le point de départ pour l'évaluation de l'activité inventive puisque, comme l'objet revendiqué, celle-ci est à coussin d'air et peut être calibrée par ajustement des moyens d'affichage sans modification de la course. En outre, ses moyens d'affichage sont logés dans une partie proéminente proche de son extrémité supérieure et ses moyens de réglage, d'affichage et de calibrage coopèrent de la manière définie dans la revendication 1 en instance. On notera à cet égard que la requérante II a abandonné sa position selon laquelle ces derniers ne coopèreraient pas de la sorte.

7.3 Concernant le problème à résoudre, la requérante II avait fait valoir que la pipette revendiquée était non seulement plus ergonomique mais qu'elle permettait en outre un calibrage plus rapide.

Ce dernier avantage n'est pas retenu par la chambre car le calibrage de la pipette selon D6, qui consiste à tourner un tournevis inséré dans une ouverture pratiquée dans le manchon de la pipette jusqu'à apparition de la valeur désirée sur les bagues de comptage, ne peut objectivement être qualifié de moins rapide que celui selon l'invention présumée.

C'est pourquoi le problème à résoudre en partant de D6 s'établit comme étant la mise à disposition d'une pipette plus ergonomique.

- 7.4 La solution proposée par le brevet en litige, à savoir la pipette selon la revendication 1, est caractérisée en ce que le dispositif de réglage et de calibration (8) (incluant les moyens d'affichage) est logé à l'intérieur de la partie longitudinale du corps de pipette.
- 7.5 Il n'a pas été contesté qu'une meilleure ergonomie puisse être obtenue avec une telle configuration dudit dispositif, et la chambre ne voit au demeurant pas de raison d'en douter.
- 7.6 Il convient à présent d'apprécier si, pour l'homme du métier chargé de résoudre le problème mentionné au point 7.3, la solution proposée découle ou non de manière évidente de l'état de la technique, en particulier du document D4, dont l'un des objets majeurs est précisément la mise à disposition d'une pipette à piston particulièrement ergonomique (colonne 3, lignes 32 à 35).
- 7.6.1 Concernant la pipette selon D4, reproduite ci-après,



les parties sont d'accord sur le fait qu'elle est à coussin d'air et à volume réglable, et que celle-ci comprend tous les éléments structurels de l'objet selon la revendication 1 en question, à l'exception de l'opération de calibrage qui y est réalisée par modification de la course du piston (D4, colonne 5, ligne 67 à colonne 6, ligne 13).

La pipette selon D4 comprend en particulier un dispositif de réglage et de calibrage entièrement logé à l'intérieur de la partie longitudinale du corps de pipette. On distingue en particulier la fenêtre (42) sous laquelle sont localisées trois bagues de comptage (non visibles, mais décrites en colonne 7, lignes 8 à 17 de D4).

L'homme du métier obtient donc de D4 l'information selon laquelle une pipette particulièrement ergonomique comporte un dispositif de réglage et de calibrage logé de la même manière que dans la pipette revendiquée.

7.6.2 La requérante II a soutenu qu'une combinaison des enseignements de D6 et D4 était inconcevable du fait que le mécanisme de réglage et de calibrage de la pipette selon l'invention présumé était substantiellement différent de celui de la pipette selon D4.

La chambre ne peut suivre ce point de vue, car même si dans sa description, le brevet contesté décrit un système de réglage et de calibration mettant en œuvre des éléments structurels différents de ceux de la pipette selon D4, ceux-ci n'apparaissent pas dans le libellé actuel de la revendication 1.

7.7 De ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale découle de manière évidente de l'état de la technique et ne satisfait donc pas aux exigences de l'Article 56 CBE.

7.8 Les arguments avancés par la requérante II dans son courrier du 15 avril 2011 ne concernant pas la combinaison des documents D6 et D4, ceux-ci ne peuvent remettre en question la position de la chambre eu égard à la requête principale.

Requête subsidiaire 1c

8. L'objet de la revendication 1 selon cette requête diffère de la requête principale par l'absence de la caractéristique "à coussin d'air".

Cette caractéristique étant redondante (voir point 6. ci-avant), son absence ne modifie en rien le contenu technique de la revendication, en conséquence de quoi - pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7.1 à 7.5.2 - celle-ci présente également un défaut d'activité inventive, contrairement aux exigences de l'Article 56 CBE.

Requête subsidiaire 3c

9. Cette requête diffère de la requête principale par l'adjonction à l'objet de la revendication 1 de la caractéristique "*qui peut se faire sans tournevis*", dont l'introduction va selon la chambre à l'encontre des dispositions de l'Article 84 CBE pour les raisons suivantes:

9.1 Dans sa décision G 1/04 (JO 2006, 334, point 6.2), la Grande Chambre de recours a rappelé que selon l'Article 84 CBE les revendications devaient définir l'objet de la protection demandée et être claires, ce qui signifie qu'une revendication indépendante doit énoncer explicitement toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention, et que la signification de ces caractéristiques doit ressortir clairement, pour l'homme du métier, du seul libellé des revendications.

Dans le cas d'espèce, la revendication en cause ne répond pas à ces exigences, car même s'il ne peut être nié que la caractéristique "*qui peut se faire sans tournevis*" est claire en soi, celle-ci n'exprime rien d'autre qu'un souhait ou plus précisément un problème à résoudre par rapport à l'état de la technique, sans pour autant indiquer - comme requis - les caractéristiques techniques essentielles nécessaires à la définition de l'invention, ou en d'autres mots, à la réalisation dudit souhait ou problème. Dans le cas d'espèce, celles-ci devraient concrètement être des caractéristiques structurelles propres à la pipette objet de la présumée invention, ce qui n'est pas le cas.

- 9.2 La requérante II s'est opposée à cette conclusion, précisant que l'insertion de caractéristiques structurelles propres à la pipette limiterait de manière indue l'étendue de la protection à laquelle elle avait droit.

La chambre ne peut suivre la requérante II dans cette réflexion, car en vertu du principe général de droit qui veut que l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie par les revendications, corresponde à l'apport technique de l'invention, ce dernier réside conformément à la jurisprudence des chambres de recours dans l'ensemble des solutions techniques décrites dans le brevet contesté, et il ne devrait pas être étendu à des modes spécifiques de l'invention qui exigeraient de l'homme du métier de faire preuve d'activité inventive, comme dans le cas d'espèce où l'homme du métier se retrouve devant le problème de construire une pipette qui doit être calibrée sans faire appel à un tournevis.

Requête subsidiaire 4c

10. Cette requête diffère de la précédente en ce que la caractéristique "qui peut se faire sans tournevis" a été remplacée par la caractéristique "*à la main et sans tournevis*".

La chambre estime que cette caractéristique exprime de la même manière un souhait ou un problème à résoudre par rapport à l'état de la technique, et par conséquent pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 9.1 et 9.2, la revendication 1 contenant cette caractéristique ne satisfait pas aux exigences de l'Article 84 CBE.

Requête subsidiaire 5c

11. Cette requête diffère de la précédente en ce que la caractéristique "à la main et sans tournevis" a été remplacée par la caractéristique "sans tournevis".

Comme dans le cas de la requête précédente, la chambre estime que cette caractéristique exprime un souhait ou un problème à résoudre par rapport à l'état de la technique, et pour les mêmes raisons qu'indiquées ci-dessus (points 9.1 et 9.2), la revendication 1 contenant cette caractéristique ne satisfait pas aux exigences de l'Article 84 CBE.

Requête subsidiaire 6c

12. Cette requête diffère de la requête subsidiaire 1c en ce que la revendication 1 a été modifiée comme suit:

- le dispositif d'actionnement de piston (3, 4, 7) a été précisé comme "*comportant un bouton doseur (3)*";
- le dispositif de réglage et de calibration a été précisé comme comportant "*un tube de réglage (8d) qui est coaxial avec le dispositif d'actionnement de piston, le sommet du tube de réglage (8d) entoure le bas du bouton doseur (3)*",

et en ce que

- "*lors d'un réglage et lors du calibrage de la pipette, ledit tube de réglage entraîne un pignon (19a) qui entraîne la rotation des bagues de comptage (8e, 8f, 8g)*".

12.1 La chambre observe que ces modifications trouvent, pour la plupart d'entre elles, leur fondement en page 6, lignes 25 et 26 et page 7, lignes 31 à 33 de la demande d'origine. Ces derniers passages faisant toutefois partie intégrante de la description détaillée d'un mode particulier de réalisation de l'invention présumée - à savoir la pipette à volume réglable dont la description s'étend de la page 4, ligne 11 à la page 9, ligne 8 de la demande telle que déposée - les modifications proposées consistent en l'addition à l'objet de la revendication 1 de caractéristiques extraites d'un mode particulier de réalisation, mais celles-ci impliquent par la même occasion l'omission d'autres caractéristiques décrites en étroite combinaison avec les caractéristiques ajoutées à la revendication 1.

La question se pose donc de savoir si ces modifications, bien qu'impliquant une restriction de l'objet décrit à l'origine, sont acceptables.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, en particulier celle découlant de la décision T 0461/05, les dispositions de l'Article 123(2) CBE ne s'opposent à de telles modifications que dans le cas où les caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution de l'invention telle que décrite dans ledit mode particulier de réalisation.

12.2 Dans le cas d'espèce, l'invention exposée dans ledit mode de réalisation concernerait selon la requérante II une pipette à volume réglable particulièrement ergonomique et dont le calibrage serait réalisable sans modification de la course du piston.

12.3 La chambre observe que l'opération de calibrage dont il est question au point précédent ne semble pas pouvoir être mise en œuvre avec les seules caractéristiques décrites dans la revendication 1 incriminée. En effet, tel qu'il ressort directement et sans équivoque de la description du susdit mode particulier d'exécution, il apparaît indiscutable que d'autres éléments, tels que la bague de calibration (8a) et la vis de réglage (4) - qui interagissent directement et étroitement avec le tube de réglage (8d) et sans lesquelles l'opération de calibrage sans modification de la course du piston ne pourrait être réalisée - sont absolument nécessaires pour l'exécution de l'invention présumée.

La demande telle que déposée ne contenant aucune indication permettant d'affirmer que les susdites pièces (8a) et (4) sont inutiles ou optionnelles ou susceptibles d'être remplacées par d'autres moyens techniquement équivalents, l'omission de ces caractéristiques de l'objet revendiqué est contraire aux dispositions de l'Article 123(2) CBE.

12.4 L'argumentaire présenté par la requérante II dans sa lettre du 15 avril 2011 ne modifie pas la conclusion de la chambre, car contrairement à l'argument selon lequel le tube de réglage (8d) serait le seul élément structurel nécessaire pour entraîner les bagues de comptage lors de l'opération de calibrage sans modification de la course du piston, il ne découle pas directement et sans équivoque du mode particulier d'exécution décrit dans la demande d'origine que cette opération puisse être réalisée sans que la bague de calibration (8a) et la vis de réglage (4) n'interagissent avec le tube de réglage (8d). Ces

éléments apparaissent donc être indissociables l'un de l'autre dans ce mode de réalisation de l'invention.

Requête subsidiaire 7c

13. La chambre observe que bien que la revendication 1 selon cette requête comporte les éléments (4) et (8a) jugés essentiels au point précédent, celle-ci ne répond pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE, car il ressort du mode de réalisation décrit précédemment, en particulier du passage en page 6, lignes 24 à 26 de la demande telle que déposée, que l'opération de calibrage sans modification de la course du piston ne puisse être mise en œuvre sans que la bague de calibration (8a) ne soit *"rendue solidaire en rotation du corps de la vis de réglage (4) au moyen de nervures/rainures longitudinales conjuguées"*.

La demande telle que déposée ne contenant aucune indication permettant d'affirmer que cette caractéristique est inutile ou optionnelle, et par conséquent non essentielle pour l'exécution de l'invention présumée, l'omission de cette caractéristique de l'objet revendiqué est contraire aux dispositions de l'Article 123(2) CBE.

Requête subsidiaire 8c

14. Modifications

- 14.1 La revendication 1 selon cette requête diffère de celle proposée dans la version originale de la demande de brevet en ce que:

- a) le dispositif d'actionnement de piston (3, 4, 7) comporte *"un bouton doseur (3)"*
- b) les moyens de réglage du volume pipeté comportent *"une vis de réglage (4)"*,
- c) les moyens d'affichage du volume pipeté comportent *"une pluralité de bagues de comptage (8e, 8f, 8g)"*,
- et
- d) sont ajustés - lors d'une opération de calibrage - de façon à faire coïncider le volume affiché avec le volume réel pipeté *"sans modifier la course"*,
- e) le dispositif de réglage et de calibration est défini comme étant *"logé à l'intérieur de la partie longitudinale du corps de pipette"*,
- et
- f) comportant *"un tube de réglage (8d) qui est coaxial avec le dispositif d'actionnement de piston et qui sert comme guide au bouton doseur (3), et une bague de calibration (8a) qui est rendue solidaire en rotation de la vis de réglage au moyen de nervures/rainures longitudinales conjuguées, la dite bague de calibration (8a) étant verrouillée par un dispositif de verrouillage constitué d'un patin 15 et d'une agrafe élastique (16), le dit patin étant manœuvrable de l'extérieur par un trou dans le manchon extérieur du corps de pipette et ledit patin étant déverrouillé avant une opération de calibration"*,

et

g) en ce que "*lors d'un réglage et lors du calibrage de la pipette, ledit tube de réglage entraîne un pignon (19a) qui entraîne la rotation des bagues de comptage (8e, 8f, 8g)*".

14.2 Les caractéristiques jugées essentielles aux points précédents pour l'exécution de l'invention faisant à présent partie de l'objet revendiqué, la question se pose de savoir si d'autres caractéristiques que la requérante I prétend être nécessaires à la réalisation de l'invention présumée - à savoir la présence du ressort de pipetage (7), de l'accouplement du tube (8d) et du disque de calibration (8a) par un système de crabots ainsi que de l'accouplement du tube de réglage (8d) et du bouton doseur (3) par des nervures/rainures conjuguées - devraient également faire partie de l'objet revendiqué.

14.3 La chambre observe que selon le mode particulier de réalisation de la pipette décrit dans le brevet contesté, le calibrage sans modification de la course du piston ne peut être effectué sans déverrouiller la bague de calibration (8a) par déblocage de l'agrafe élastique (16) et du patin (15) au travers du trou dans le manchon extérieur du corps de pipette. L'homme du métier doit ensuite tourner la vis de réglage (4) qui entraîne la bague de calibration (8a) au moyen de nervures/rainures longitudinales conjuguées, la bague (8a) entraînant ensuite le tube de réglage (8d) qui lui-même entraîne le pignon (19a), qui au final entraîne la rotation des bagues de comptage (8e, 8f, 8g).

La chambre constate qu'aucune de ces caractéristiques essentielles à la réalisation de l'invention présumée n'a été omise de l'objet de la revendication 1 incriminée.

- 14.4 Concernant l'accouplement par un système de crabots que la requérante I estime être essentiel, il est à noter que cette caractéristique figurait dans une revendication dépendante 10 de la demande telle que déposée. Celle-ci a par conséquent dès l'origine été considérée comme optionnelle et donc, non essentielle pour la réalisation de l'invention. En outre, tel que précisé par la requérante II, il est trivial pour l'homme du métier que l'asservissement par friction du tube de réglage (8d) avec le disque de calibration (8a) peut également être mis en œuvre de manière alternative au système de crabots décrit dans la description, par exemple par le biais d'un embrayage à friction.

Eu égard au ressort (7), il apparaît clairement de la description détaillée de la pipette à volume réglable, en particulier de la page 5, lignes 9 à 12 de la demande telle que déposée qui décrit un "ressort de pipetage 7", que celui-ci n'est pas nécessaire au **calibrage** de la pipette mais au pipetage du volume de liquide désiré. Ce dernier n'est donc pas essentiel à la mise en œuvre de l'opération de calibrage à la base de l'invention décrite dans le mode particulier de réalisation susmentionné.

Concernant l'accouplement du tube de réglage (8d) et du bouton doseur (3) par des nervures/rainures conjuguées, celui-ci n'est également pas nécessaire au **calibrage** de la pipette mais au réglage de son volume intérieur et,

contrairement à l'opération de calibrage, celui-ci modifie la course du piston, et n'est donc pas essentiel pour l'exécution de l'opération de calibrage sous-tendant l'invention décrite dans ledit mode particulier de réalisation de l'invention.

- 14.5 Toutes les autres caractéristiques du susdit mode particulier décrit dans l'extrait allant de la page 4, ligne 11 à la page 9, ligne 8 de la demande telle que déposée sont des caractéristiques ayant une fonction propre, indépendante de l'opération de calibrage à la base de l'invention, et qui dans le contexte de cette dernière, en sont techniquement dissociables.
- 14.6 Concernant les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 d'origine, celles-ci trouvent leur fondement dans les passages suivants de la demande telle que déposée: page 6, lignes 1, 2 et 16 à 26; page 7, trois dernières lignes; page 8, lignes 15 à 17 et 31 à 33; page 12, ligne 29 à la page 13, ligne 1; page 13, lignes 18 et 19.

Le terme "bague de calibration (8a)" - dont l'emploi dans le libellé de la revendication 1 en instance a été contesté au titre de l'Article 123(2) CBE par la requérante I - trouve son fondement dans le passage en page 12, lignes 29 à 33 de la demande d'origine.

- 14.7 De ce qui précède, il s'ensuit que la revendication 1 telle que modifiée n'étend pas l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, conformément aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

14.8 Les revendications n'ayant en outre pas été modifiées de façon à étendre la protection du brevet européen tel que délivré, elles satisfont aux exigences de l'Article 123(3) CBE. L'argument selon lequel l'utilisation du terme "bague de calibration (8a)" irait à l'encontre des dispositions de l'Article 123(3) CBE ne peut être suivi par la chambre, car dans la revendication 1 incriminée, les moyens mis en oeuvre pour le calibrage de la pipette sont définis de la manière la plus large qui soit, à savoir par le terme "moyens de calibration", et dans la revendication 2, ceux-ci sont définis comme comprenant une "pièce (8a)". La portée de ces deux termes étant bien plus large que celle du terme "bague de calibration (8a)", il ne saurait être question d'extension de protection dans l'utilisation de ce terme.

14.9 Les revendications 2 à 9 se basent sur les revendications dépendantes 2 à 9 de la demande dans sa version originale et sont donc en conformité avec les exigences de l'Article 123(2) CBE.

15. Clarté

Les revendications ayant été modifiées au cours de la procédure de recours de sorte à supprimer les points ayant soulevé des critiques au titre de la clarté, la chambre estime les revendications ainsi modifiées comme satisfaisant aux exigences de l'Article 84 CBE.

16. Nouveauté

Aucune objection de nouveauté n'ayant été soulevée et la chambre constatant qu'aucun des documents cités ne

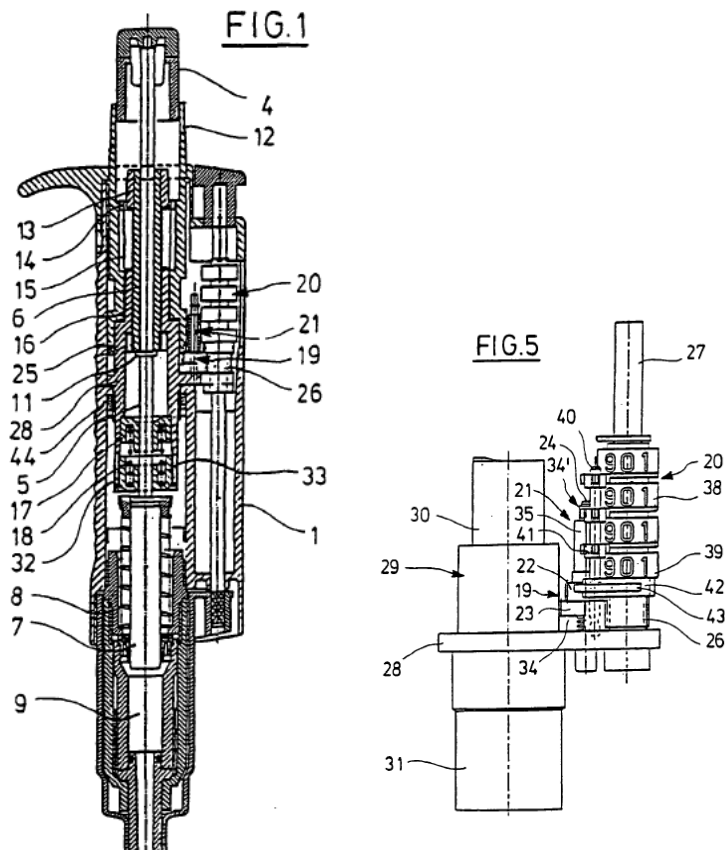
divulgue en combinaison toutes les caractéristiques selon la revendication 1 incriminée, les conditions émises à l'Article 54(1) et (2) CBE sont remplies.

17. Activité inventive

17.1 L'invention concerne une pipette à piston mécanique à coussin d'air pouvant être à volume réglable (revendication 1) ou à volume fixe (revendication 2).

17.2 Dans une première étape, la chambre se prononce sur la pipette objet de l'invention selon la revendication 1, les parties étant d'accord sur le fait que le document D3 - qui décrit une pipette du type "à coussin d'air" - représente l'état de la technique le plus proche et par conséquent le point de départ le plus approprié pour évaluer l'activité inventive de cette revendication. La chambre ne voit pas de raison particulière pour ne pas suivre les requérantes sur ce point.

D3, dont les Figures 1 et 5 ont été reproduites ci-après, décrit dans sa revendication 1 une pipette à piston comprenant des moyens de réglage (12) permettant de modifier la course du piston, des moyens (20) d'affichage du volume prélevé, des moyens (19, 25, 26) d'accouplement qui lient les moyens de réglage aux moyens d'affichage susceptibles d'être découplés pour modifier le facteur de correction de pipette qui détermine le rapport de la course du piston par rapport au volume de liquide indiqué, les moyens d'accouplement étant des dispositifs d'accouplement par conjugaison de forme (19, 25, 26), dont une partie (25) est accouplée aux moyens de réglage (12), et une autre partie (26) est



accouplée aux dispositifs d'affichage. La pipette comporte en outre un dispositif (21) permettant de débrayer les deux parties de l'accouplement et ainsi modifier le facteur de correction de la pipette par ajustement des moyens de réglage, ledit dispositif de débrayage (21) comprenant en particulier un levier (36) actionnable de l'extérieur du corps de pipette (1).

A l'intérieur de sa partie longitudinale, la pipette selon D3 comporte en outre:

- un bouton doseur (4) effectuant une course déterminée en translation longitudinale entre une position de butée basse et une position de butée haute et permettant d'actionner le piston;
- un dispositif comportant un tube de réglage (12) coaxial avec le dispositif d'actionnement de piston et servant de guide au bouton doseur (4), ledit tube

(12) étant solidaire en rotation d'une bague (13), elle-même solidaire en rotation d'une vis de réglage (6) dont le filetage intérieur permet de modifier la course du piston par translation axiale de la pièce de base (Grundkörper) (28), ce dispositif permettant en particulier le réglage et la calibration du volume pipeté;

- des moyens d'affichage du volume pipeté comportant une pluralité de bagues de comptage (20).

D3 décrit donc une pipette dont le calibrage est effectué par modification de la course du piston et dont le tube de réglage est débrayé des éléments d'affichage lors du calibrage.

Si en faveur de la requérante I, on considère que l'élément (13) peut être assimilé à une "bague de calibration", la pipette selon D3 ne comporte toutefois pas de dispositif permettant de verrouiller la bague de calibration avant une opération de calibrage.

17.3 Partant du document D3, le problème technique à résoudre peut être établi comme consistant en la mise à disposition d'une pipette ergonomiquement comparable à celle de D3 mais calibrée d'une manière alternative.

17.4 La solution proposée par le brevet contesté consiste en la pipette selon la revendication 1, caractérisée en ce que:

- un dispositif constitué d'un patin et d'une agrafe élastique et manœuvrable par un trou dans le manchon extérieur du corps de pipette permette de verrouiller

la "bague de calibration" avant une opération de calibrage; et en ce que

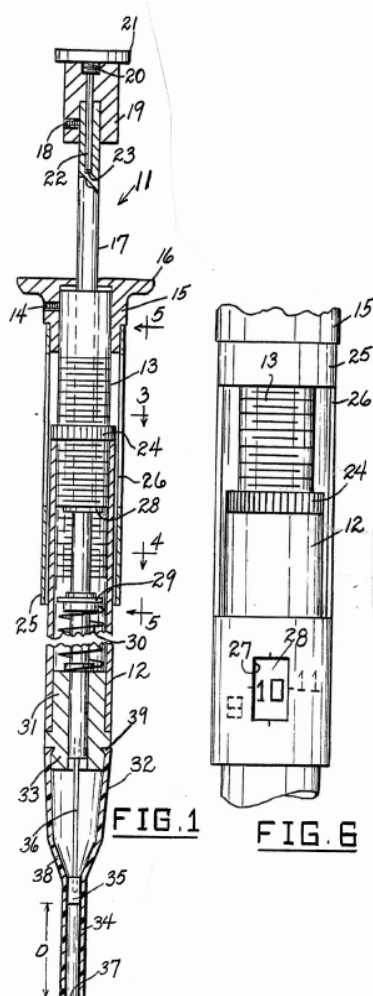
- lors d'une opération de calibrage, le dispositif de réglage et de calibration entraîne la rotation des bagues de comptage, de sorte que ces dernières soient ajustées de façon à faire coïncider le volume affiché avec le volume réel pipeté sans modifier la course (du piston).

17.5 Il n'a pas été contesté que le problème technique tel que défini au point 17.3 a été effectivement résolu par la pipette selon l'objet revendiqué.

17.6 Il convient à présent d'apprécier si, pour l'homme du métier chargé de résoudre ledit problème, la solution proposée découle ou non de manière évidente de l'état de la technique, en particulier du document D10 dont la requérante I a estimé qu'il suggèrerait la solution.

17.6.1 D10 décrit une pipette du type "à déplacement positif", dont les éléments principaux sont divulgués dans les Figures 1 et 6 reproduites ci-après.

On y distingue en particulier un ensemble piston (35)-cylindre (34), un dispositif d'actionnement de piston (19, 17, 36) comportant un bouton doseur (21) effectuant une course déterminée en translation longitudinale entre une position de butée basse et une position de butée haute pour effectuer l'aspiration de liquides ; ce même dispositif, lorsqu'il est en surcourse, permet en outre d'éjecter l'embout (32) après utilisation.



Le réglage du volume pipeté, et donc la modification de la course, est effectué par vissage du tube fileté (12) - i.e. la "vis de réglage" - dans la douille (13), tous deux coaxiaux avec le dispositif d'actionnement de piston et servant de guide au bouton doseur (21).

L'affichage du volume pipeté consiste en une succession de chiffres disposés hélicoïdalement sur la paroi extérieure du tube (12) et pouvant être visualisés au travers de la fenêtre (27) pratiquée dans le manchon (25) constituant la partie haute du corps de pipette.

Le calibrage de la pipette peut se faire de deux manières (colonne 3, ligne 61 à colonne 4, ligne 3): selon un mode opératoire qui implique la modification de

la course du piston (colonne 4, lignes 4 à 23) ou alternativement sans modification de sa course (colonne 4, lignes 64 à 68). Dans ce dernier cas, le manchon (25) - i.e. le "tube de réglage" - est mobile par rapport à la douille (15), et cette dernière est fixe par rapport à la douille (13), et le calibrage est effectué dans ce mode alternatif par glissement du manchon (25) jusqu'à apparition dans la fenêtre (27) du chiffre correspondant au volume de référence.

17.6.2 La chambre observe que lorsque la pipette selon D10 est utilisée selon le mode de calibrage sans modification de la course, elle diffère de l'objet selon la revendication 1 incriminée en ce que:

- Le cylindre (34) n'est pas agencé de façon à pouvoir être muni d'un embout remplaçable;
- Le dispositif éjecteur d'embout (17) n'est pas déplaçable le long du cylindre (34) pour éjecter un embout de l'extrémité du cylindre;
- Les moyens d'affichage du volume pipeté ne comportent pas de bagues de comptage;
- Le manchon de protection (25) - qui fait partie intégrante du dispositif de réglage et de calibration - n'est pas logé à l'intérieur du corps de pipette, mais à l'extérieur;
- Le tube de réglage du volume - à savoir le tube fileté (12) - n'entraîne pas de pignon supposé entraîner la rotation de bagues de comptage;

- Aucun élément de la pipette ne peut être qualifié de "bague de calibration" rendue solidaire en rotation de la "vis de réglage au moyen de nervures/rainures longitudinales conjuguées". En effet, aucun élément de la pipette n'est équipé de nervures/rainures longitudinales conjuguées et le seul élément solidaire en rotation de la "vis de réglage" - qui dans le cas d'espèce est matérialisé par le tube fileté (12) - est l'écrou de serrage (24) qui est solidarisé avec ce dernier par sertissage ("clamping engagement"), ce qui rend impossible un déplacement axial de l'une de ces pièces par rapport à l'autre, comme dans le cas de nervures/rainures longitudinales conjuguées.

- Aucun élément de la pipette ne peut être qualifié de dispositif de verrouillage d'une bague de calibration, déverrouillable avant une opération de calibration et manœuvrable de l'extérieur par un trou dans le manchon extérieur du corps de pipette, et constitué d'un patin et d'une agrafe élastique.

17.6.3 La chambre estime que l'homme du métier chargé de résoudre le problème identifié au point 17.3 ne trouve pas d'indication dans le document D10 pouvant le conduire à la solution mentionnée au point 17.4.

En effet, même si D10 décrit une pipette par laquelle l'opération de calibrage consiste à ajuster le volume affiché avec le volume réel pipeté sans modifier la course du piston, cette opération est réalisée non pas par l'intermédiaire d'un dispositif de réglage et de calibrage logé à l'intérieur du corps de pipette et entraînant la rotation de bagues de comptage, comme

requis dans la revendication 1, mais par le biais d'un manchon **extérieur** au corps de pipette et n'entraînant **pas** de bagues de comptage. En outre, D10 ne décrit pas de dispositif constitué d'un patin et d'une agrafe élastique et manœuvrable par un trou dans le manchon extérieur du corps de pipette permettant de verrouiller une "bague de calibration" avant l'opération de calibrage.

Au vu de ces différences fondamentales avec l'objet selon la revendication 1, la chambre estime que les conclusions de la requérante I selon lesquelles ce dernier découlerait de manière évidente de l'enseignement combiné des documents D3 et D10 procèdent manifestement d'une analyse ex post facto qui exige une connaissance préalable de la solution revendiquée.

17.6.4 Les autres documents cités ne contiennent pas plus d'information susceptible de suggérer à eux seuls, ou en combinaison, l'objet revendiqué.

En particulier D11, que la requérante I a présenté à la procédure orale comme suggérant l'objet revendiqué, n'est pas plus pertinent que le document D10. En effet, comme précisé au point 7.2.1 ci-dessus, le calibrage de la pipette selon D11 est assuré par le filetage intérieur du manchon (3) qui permet de déplacer le piston (14) axialement par rapport à la butée (15). Le calibrage y est par conséquent effectué par une opération impliquant la modification de la course du piston, contrairement à l'objet revendiqué.

En outre, même si comme argumenté par la requérante I, on considèrerait les éléments (6), (17) et (19) de la

pipette selon D11 comme correspondant respectivement à la "vis de réglage", la "bague de calibration" et le "tube de réglage" de la pipette revendiquée, ladite "bague de calibration" ne serait de toute manière pas solidaire en rotation de la "vis de réglage", encore moins au moyen de nervures/rainures longitudinales conjuguées.

La chambre ne voit par conséquent pas comment le contenu de D11 pourrait suggérer, à lui tout seul ou en combinaison avec D3 ou un autre document de l'état de la technique, l'ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 en cause.

17.6.5 De ce qui précède, la chambre conclut que la pipette à piston mécanique à volume réglable selon la revendication 1 ne peut être considérée comme découlant de manière évidente de l'art antérieur.

17.7 Dans une deuxième étape, la chambre se prononce sur l'activité inventive de la pipette à piston mécanique à volume fixe selon la revendication 2.

Dans son courrier du 3 septembre 2010 (point VII, page 56), la requérante I est restée très évasive sur les caractéristiques supposément rendues évidentes par l'état de la technique et n'a en outre pas détaillé son objection à l'encontre de cette revendication. Vu le défaut de motivation dans les observations de la requérante, la chambre adhère dans sa substance au raisonnement de la division d'opposition, à savoir:

- Le document D6/9 est considéré comme représentant l'état de la technique le plus proche, celui-ci

décrivant une pipette à piston mécanique à volume fixe;

- Partant de ce document, le problème technique que vise à résoudre le brevet contesté consiste en la mise à disposition d'une pipette à volume fixe pouvant être calibrée de façon simple;

- La solution proposée consiste en la pipette à piston mécanique à volume fixe selon la revendication 2, qui est en particulier caractérisée par la présence de la pièce (8a) définissant la butée basse de la course et qui passe d'une position totalement verrouillée à une position où elle peut effectuer un mouvement transversal, ladite pièce dans sa position verrouillée empêchant le déplacement longitudinal de la pièce (4c) définissant le bas de la butée de course, et dans sa position déverrouillée permettant l'action de moyens (2, 3, 4) de calibration déplaçant la position longitudinale de la dite butée de course;

- La chambre n'a pas de doute quant au fait que le problème puisse être résolu par la pipette selon l'objet ainsi revendiqué;

- Il reste à apprécier si la solution proposée découle ou non de manière évidente de l'état de la technique;

- Les pipettes selon les documents de l'état de la technique cités, en particulier celles selon les documents D3 et D5, sont à volume variable et non à volume fixe comme revendiqué et comprennent des butées basse et haute pouvant être déplacées transversalement. La pièce (8a) selon la

revendication 2 en instance, qui simultanément définit la butée basse de la course de la pipette et permet l'action de moyens de calibrage de celle-ci, n'est toutefois ni décrite ni suggérée dans l'un ou l'autre de ces documents. La solution telle que proposée dans la revendication 2 ne peut par conséquent être suggérée à l'homme du métier en charge de résoudre le problème susmentionné.

De ce qui précède, la chambre conclut que la pipette selon la revendication 2 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

17.8 Les revendications 3 à 9 dérivent leur brevetabilité de l'objet des revendications 1 et 2, dont elles dépendent.

18. *Concernant la répartition des frais ordonnée par la division d'opposition*

Aux termes des dispositions de l'Article 104(1) CBE, chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés à moins que la division d'opposition n'arrête une répartition différente dans la mesure où l'équité l'exige.

Pour mettre à la charge de l'opposante l'ensemble des frais afférents à la seconde procédure orale, la division d'opposition a retenu que le document D10 avait été déposé tardivement au cours de la procédure orale et plus précisément au moment de l'examen de la seconde requête subsidiaire déposée au cours de ladite procédure orale mais dont le contenu était, en substance du moins, identique à celui de cette même requête subsidiaire dans sa version antérieure. Ainsi l'opposante devait

nécessairement envisager que le contenu en cause serait discuté et qu'en conséquence le document litigieux serait à produire. La circonstance que l'opposante ait disposé de figures agrandies et coloriées, issues de ce document démontre qu'elle avait l'intention de l'utiliser.

La chambre ne remet pas en cause ces éléments et estime qu'en effet l'opposante a retenu abusivement le document D10 alors qu'il aurait dû être soumis à examen contradictoire en temps utile pour que la partie adverse puisse l'analyser avec la sérénité requise.

Cependant, force est de constater à la lecture des procès-verbaux des procédures orales successives, que cette circonstance n'est pas à elle seule à l'origine de la nécessité de recourir à une seconde procédure orale. En effet, au moment où la procédure orale a été suspendue, soit le vendredi 24 avril 2009 à 17 heures 05, il restait en tout état de cause à examiner les requêtes subsidiaires 2, 3, 4 et 5 alors en instance de sorte qu'il n'aurait pas été possible de clore la procédure le jour même. Il est du reste à noter que la seconde procédure orale a nécessité une journée complète de 9 heures 30 à 18 heures 50. De plus, cette poursuite de la procédure a permis à la titulaire de présenter de nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 9.

Il s'en suit que, l'organisation de la seconde procédure orale ayant bénéficié aux deux parties, l'équité ne commande pas d'en imputer les frais à la seule opposante.

La décision contestée sera donc également infirmée sur ce point.

19. *Concernant la requête de la requérante I/opposante en remboursement par la requérante II/titulaire du brevet d'une partie de ses frais.*

19.1 L'Article 16 RPCR stipule que sous réserve de l'Article 104, paragraphe 1 CBE, la chambre peut, sur requête, ordonner le remboursement en faveur d'une partie des frais occasionnés par une autre partie notamment par:

- toute modification, en vertu de l'Article 13, des moyens invoqués conformément à l'Article 12, paragraphe 1;
- toute prolongation d'un délai;
- tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder;
- tout manquement à une ordonnance de la chambre;
- tout abus de procédure.

19.2 A l'appui de sa demande, la requérante I fait valoir en substance que l'autre partie a fait preuve de négligence dans la conduite de la procédure de recours notamment en présentant, postérieurement à la procédure orale, de nouveaux jeux de revendications qui contrevenaient aux Articles 84 et 123(2) CBE par suite d'un manque d'attention lors de la préparation de ces documents. Ainsi, la requérante I s'est-elle trouvée dans l'obligation de rédiger plusieurs courriers à

l'attention de la chambre, engageant des frais qui auraient pu être évités.

19.3 Il convient de rappeler qu'à l'issue de la procédure orale du 3 février 2011, la chambre avait rendu une décision intermédiaire aux termes de laquelle la revendication 1 de la requête subsidiaire 8c était jugée conforme aux dispositions de la CBE et renvoyé l'affaire à une seconde procédure orale qui devait se tenir le 12 septembre 2011 aux fins notamment d'adaptation des revendications subséquentes et de la description. La requérante II a soumis à la suite successivement trois jeux de revendications modifiées respectivement les 15 avril, 26 juillet et 23 août 2011. La requérante I a répondu en émettant des observations les 10 mai et 15 août 2011.

19.4 La chambre considère en effet que la requérante II a commis dans ses deux premiers jeux de revendications ci-dessus citées des erreurs de rédaction qui auraient pu être évitées. Cependant, les rectifications apportées à la suite de la communication de la chambre et des observations de la requérante I ont permis d'annuler la procédure orale avec l'accord des deux parties. Ainsi, les frais supplémentaires de la requérante I se trouvent compensés par la suppression de la procédure orale laquelle aurait engendré des frais supérieurs.

La chambre relève en outre que les écritures soumises par la requérante I le 11 mars 2011, par lesquelles elle remettait en cause la décision intermédiaire d'ores et déjà rendue le 3 février 2011, observations réitérées par lettre du 10 mai suivant, n'étaient pas de nature à influencer le cours du processus décisionnel.

Dès lors, la requête en remboursement de frais n'est pas fondée et doit être rejetée.

- 19.5 La chambre observe que le contenu du courrier daté du 28 septembre 2011, qui ne concerne que le détail des frais engagés, n'est pas de nature à modifier les conclusions émises ci-avant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance afin de maintenir le brevet sous la forme modifiée suivante:
 - revendications 1 à 9 soumises avec la lettre datée du 23 août 2011,
 - pages 2, 2a et 2b de la description soumises avec la lettre datée du 23 août 2011,
 - pages 3 à 6 de la description du brevet tel que publié,
 - figures 1 et 2 du brevet tel que publié.
3. Les autres requêtes sont rejetées.

La Greffière

Le Président

C. Vodz

G. Raths