

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 25 mars 2021**

N° du recours : T 2832/18 - 3.4.02

N° de la demande : 08843195.2

N° de la publication : 2198273

C.I.B. : G01N21/64, A61B1/07, G02B21/00,
A61B1/00, G01N21/63, A61B5/00,
G02B26/10, G02B23/14

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

DISPOSITIF D'IMAGERIE MODULAIRE, MODULE DE BALAYAGE ET
D'INJECTION POUR CE DISPOSITIF ET PROCEDE D'IMAGERIE

Demandeur :

Mauna Kea Technologies

Référence :

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 111(1)
RPCR Art. 12(4)
RPCR 2020 Art. 11, 13(1)

Mot-clé :

Requête soumise tardivement - circonstances du recours
justifiant son admission (oui),
Renvoi - (oui), - motifs particuliers justifiant le renvoi,

Décisions citées :

Exergue :



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

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

N° du recours : T 2832/18 - 3.4.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.02
du 25 mars 2021

Requérant : Mauna Kea Technologies
(Demandeur) 9, rue d'Enghien
75010 Paris (FR)

Mandataire : IPAZ
Parc Les Algorithmes, Bâtiment Platon
CS 70003 Saint-Aubin
91192 Gif-sur-Yvette Cedex (FR)

Décision attaquée : **Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets postée le 16 juillet 2018 par laquelle la demande de brevet européen n° 08843195.2 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(2) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président R. Bekkering
Membres : A. Hornung
B. Müller

Exposé des faits et conclusions

- I. La demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d'examen refusant la demande de brevet européen numéro 08843195.2 conformément aux dispositions de l'article 97(2) CBE parce que les exigences de l'article 54(1) CBE (requête principale) et de l'article 56 CBE (première et deuxième requête auxiliaire) n'étaient pas remplies.
- II. Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a déposé des jeux de revendications selon une requête principale et quatre requêtes auxiliaires et a requis la délivrance d'un brevet européen sur la base d'un de ces cinq jeux de revendications. La requête principale ainsi que les première et quatrième requêtes auxiliaires étaient identiques à la requête principale et aux deux requêtes auxiliaires traitées dans la décision attaquée, respectivement.
- III. La chambre a adressé à la demanderesse une notification conformément à l'article 15(1) RPCR 2020, introduisant un nouveau document (D9) de l'art antérieur dans la procédure d'examen.
- IV. En réponse à la notification de la chambre de recours, la demanderesse a introduit, par courrier en date du 11 mars 2021, des jeux de revendications modifiées selon une nouvelle requête principale et des nouvelles première et deuxième requêtes auxiliaires. Les jeux de revendications des cinq requêtes introduites lors du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ont été maintenus en tant que troisième à septième requête auxiliaire, respectivement.

V. Selon l'actuelle requête principale, dans le cas d'un renvoi de l'affaire devant la division d'examen pour suite à donner sur la base des jeux de revendications modifiées selon la nouvelle requête principale et les nouvelles première et deuxième requêtes auxiliaires, introduites par courrier en date du 11 mars 2021, la demanderesse retire sa requête qu'une procédure orale soit tenue devant la chambre de recours. En plus, dans ce cas, la demanderesse retire la troisième à la septième requête auxiliaire, correspondant aux cinq requêtes introduites avec le mémoire exposant les motifs du recours.

VI. Suite au courrier de la demanderesse en date du 11 mars 2021, la procédure orale devant la chambre de recours, initialement prévue le 14 avril 2021, a été annulée.

VII. Cette décision fait référence aux documents suivants:

D1: US 5,659,642
D2: US 6,370,422 B1
D4: WO2006/000704 A1
D9: EP 1 811 328 A1.

VIII. Le libellé de la revendication 1 selon la requête principale est le suivant:

"Dispositif (101-105) d'imagerie, comprenant :
- un module d'illumination (1) comprenant des moyens pour émettre au moins un faisceau d'excitation (11),
- un module d'injection (2) comprenant un guide d'image (3) dont deux extrémités respectivement proximale (3a) et distale (3b) sont reliées par une pluralité de fibres optiques multimodes,

- un module de détection (4) comprenant des moyens (15-18, 117, 118) pour détecter un flux lumineux (14) collecté à l'extrémité distale (3b) du guide,

au moins un parmi le module d'illumination (1) et le module de détection (4) étant conjugué optiquement au module d'injection (2) par une fibre optique de conjugaison (5, 7, 25)

caractérisé en ce que le module d'injection est un module de balayage et d'injection

le module de balayage et d'injection comprenant en outre des moyens de balayage et d'injection (6), les moyens de balayage et d'injection (6) comprenant deux miroirs mobiles (6a) permettant un balayage bidimensionnel dans un plan de la surface d'entrée de l'extrémité proximale du guide (3), les moyens de balayage et d'injection étant agencés pour injecter l'au moins un faisceau d'excitation tour à tour dans une fibre du guide d'images (3) et du côté proximal (3a) du guide,

la fibre optique de conjugaison (5, 7, 25) étant, pour une position donnée des moyens de balayage et d'injection (6), conjuguée optiquement à une unique fibre du guide (3)

le module de détection (4) étant conjugué optiquement au module de balayage et d'injection (2) par une fibre optique de détection (7),

les moyens de balayage et d'injection (6) étant agencés pour guider le flux lumineux collecté (14) vers le module de détection (4)

la fibre optique de détection étant agencée pour être conjuguée optiquement à une unique fibre du guide

la fibre optique de détection (7) étant agencée pour réaliser un filtrage spatial du flux lumineux collecté

la fibre optique de détection (7) étant, pour une position donnée des moyens de balayage et d'injection (6), d'une part conjuguée optiquement à la fibre du guide dans laquelle les moyens de balayage et d'injection (6) sont agencés pour injecter tour à tour l'au moins un faisceau

d'excitation (11), et d'autre part agencée pour rejeter la lumière provenant des autres fibres du guide (3) la fibre optique de détection (7) étant une fibre optique multimode".

Motifs de la décision

1. Requête principale - admission selon l'article 12(4) 2007 et 13(1) RPCR 2020

La requête principale est admise dans la procédure pour les raisons suivantes:

- 1.1 La revendication 1 de la requête principale actuelle correspond à la revendication 1 de la deuxième requête auxiliaire introduite avec le mémoire exposant les motifs du recours avec la restriction supplémentaire selon laquelle les fibres optiques du guide d'image sont des fibres optiques *multimodes*. Quant à la revendication 1 de la deuxième requête auxiliaire introduite avec le mémoire exposant les motifs du recours est elle-même basée sur la première requête auxiliaire discutée lors de la procédure orale devant la division d'examen avec certaines restrictions supplémentaires. Autrement dit, la revendication 1 actuelle correspond à la revendication 1 de la première requête auxiliaire traitée dans la décision attaquée avec des caractéristiques limitatives supplémentaires.
- 1.2 Contrairement à l'avis préliminaire (voir la notification de la chambre, point 8.1), la chambre est arrivée à la conclusion que la pertinence technique limitée des documents de l'état de l'art cités par la division d'examen à l'encontre des requêtes débattues lors de la

procédure orale devant la division d'examen, ainsi que les arguments fournis par la division d'examen pour expliquer le prétendu manque d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 des deux requêtes auxiliaires, étaient tels qu'ils n'exigeaient pas forcément le dépôt d'autres requêtes auxiliaires de la part de la demanderesse lors de la procédure d'examen en première instance. En effet, il est douteux que l'objet de la revendication 1 de la première requête auxiliaire traitée dans la décision attaquée soit réellement évidente au vu des seuls documents cités par la division d'examen (voir point 3. ci-dessous). Effectivement, la chambre, pour objecter la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 de la première requête auxiliaire traitée dans la décision attaquée, a choisi d'introduire un nouveau document D9 (voir la notification de la chambre, point 7).

1.3 Au vu

- que la revendication 1 actuelle correspond à une version restreinte de la revendication 1 de la première requête auxiliaire traitée dans la décision attaquée,
- de la pertinence technique limitée des documents de l'état de l'art cités par la division d'examen,
- qu'un nouveau document D9 pertinent a été introduit par la chambre pour la première fois avec la citation à la procédure orale devant la chambre, document semblant anticiper l'objet de la revendication 1 de la première requête auxiliaire traitée dans la décision attaquée,

la chambre juge équitable la possibilité pour la demanderesse de déposer un nouveau jeu de revendications modifiées par rapport à la première requête auxiliaire traitée dans la décision attaquée et exerce donc son pouvoir d'appréciation en admettant la requête principale actuelle dans la procédure.

2. Les nouvelles première et deuxième requêtes auxiliaires, introduites par courrier en date du 11 mars 2021 et dont la revendication 1 a une étendue restreinte par rapport à celle de la revendication 1 de la requête principale, sont admises dans la procédure pour des raisons analogues à celles de la requête principale (article 12(4) 2007 et 13(1) RPCR 2020).
3. Décision attaquée - activité inventive
 - 3.1 Selon la décision attaquée, l'état de l'art le plus proche pouvait être représenté soit par D1, soit par D2 ou D4. L'objet de la revendication 1 des première et deuxième requête auxiliaires, discutées en procédure orale devant la division d'examen, n'impliquait pas d'activité inventive, que ce soit en partant de D1 en combinaison avec D2 ou D4 ou en partant de D2 ou D4 en combinaison avec D1 (article 56 CBE).
 - 3.2 La chambre n'est pas convaincue par l'argumentation de la décision attaquée qui part dans les deux cas d'un problème technique simpliste consistant à trouver des moyens techniques alternatifs. En effet, comme soumis par la demanderesse (mémoire de recours, points B3, B5 et B6), une telle approche néglige les effets techniques liés aux caractéristiques distinctives de la revendication 1 ainsi que l'absence de motivation de l'homme de l'art, partant de D1 ou de D2/D4, à chercher des moyens techniques alternatifs et à choisir entre les différentes possibilités exactement les moyens qui sont définis dans la revendication 1.
4. Poursuite de la procédure

- 4.1 La chambre n'étant pas convaincue par l'argumentation de la décision attaquée selon laquelle l'objet de la revendication 1 des deux requêtes auxiliaires traitées dans la décision attaquée manque d'activité inventive au regard des documents D1, D2 et D4, la décision de la division d'examen doit être annulée. Dans ces circonstances, selon l'article 111(1), deuxième phrase, CBE, la chambre "peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner". Dans les deux paragraphes suivants la chambre expose les critères selon lesquels elle exerce son pouvoir d'appréciation à cet égard.
- 4.2 Un nouveau document pertinent D9 a été introduit dans la procédure. En plus, le libellé de la revendication 1 a été fondamentalement changé par rapport à celui des requêtes traitées dans la décision attaquée. Par conséquent, un examen approfondi des exigences des articles 123(2), 84, 54 et 56 CBE est à refaire au moins en ce qui concerne les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 par rapport à la revendication 1 des requêtes traitées dans la décision attaquée.
- 4.3 Un tel examen approfondi des exigences des articles 123(2), 84, 54 et 56 CBE pour la première fois par la chambre de recours est difficilement compatible avec le fait que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. Au contraire, cette nécessité d'un nouvel examen approfondi des exigences de la CBE constitue une raison particulière justifiant le renvoi de l'affaire pour suite à donner à la division d'examen (article 11 RPCR 2020).

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

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.

La Greffière :

Le Président :



L. Gabor

R. Bekkering

Décision authentifiée électroniquement