

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 5 mai 1999

N° du recours : T 0668/98 - 3.2.2

N° de la demande : 92401304.8

N° de la publication : 0514263

C.I.B. : A61F 2/16

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Dispositif intra-oculaire implantable dans le sac capsulaire

Demandeur :

CORNEAL

Opposant :

CHAUVIN OPSIA

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56, 114(1)

Mot-clé :

"Documents tardifs (admis)"

"Activité inventive (non)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : T 0668/98 - 3.2.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 5 mai 1999

Requérante : CHAUVIN OPSIA
(Opposante) Rue Max Planck, B.P. 711
F - 31683 LABEGE CEDEX (FR)

Mandataire : Barre, Philippe
Cabinet Barre Laforgue et associés
95 rue des Amidonniers
F - 31000 Toulouse (FR)

Intimée : CORNEAL
(Titulaire du brevet) 76, Av. de Saint-Mandé
F - 75012 Paris (FR)

Mandataire : Dronne, Guy
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F - 75340 Paris Cédex 07 (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 24 avril 1998 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 514 263 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M. G. Noël
Membres : R. Ries
R. T. Menapace

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen n° 0 514 263 (n° de dépôt 92 401 304.8) a été délivré le 28 août 1996.
- II. Suite à une opposition formée par la requérante (opposante) contre la délivrance du brevet, la Division d'opposition a décidé, par décision rendue le 24 avril 1998, de rejeter l'opposition après avoir reconnu l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 vis-à-vis de l'état de la technique représenté, notamment, par les documents :
- (1) WO-A-90/07 914
 - (2) US-A-4 435 855
 - (3) US-A-4 718 904 et
 - (4) EP-A-0 106 488.
- III. Les raisons invoquées par la Division d'opposition étaient que, partant de l'un des documents (1) ou (2) qui divulguent chacun toutes les caractéristiques formant le préambule de la revendication 1, aucun des documents cités au cours des procédures antérieures ne suggérait de prévoir des anses dont les extrémités avaient une largeur comprise entre 1,4 et 1,8 fois la largeur de la partie courante, bien que des extrémités élargies soient connues en soi, notamment des documents (2) et (4).
- IV. L'opposante a formé un recours contre cette décision par acte reçu le 23 juin 1998. Dans son mémoire de recours reçu le 6 août 1998, elle basait ses motifs sur les dispositions de l'article 83 CBE (insuffisance de description) et de l'article 56 CBE (manque d'activité

inventive).

En outre, en annexe au mémoire de recours, la requérante a déposé de nouveaux moyens de preuve (A8-A11) sous la forme de quatre extraits de la revue "Ocular Surgery News", illustrant des implants oculaires commercialisés par les sociétés et sous les références suivantes :

(A8) 15.01.1989, Vol. 7, N° 2, IOLAB

(A9) 01.02.1989, Vol. 7, N° 3, COOPER VISION

(A10) 15.03.1990, Vol. 8, N° 6, STORZ

(A11) 01.04.1990, Vol. 8, N° 7, UNITED SURGICAL.

V. L'intimée (propriétaire du brevet) a répliqué par lettre du 11 décembre 1998 aux arguments de la requérante, notamment en commentant les nouveaux moyens de preuve (A8-A11).

Un nouvel échange de lettres, datées respectivement du 12 mars 1999 et du 8 avril 1999, a eu lieu entre la requérante et l'intimée, dans lesquelles les documents (A8-A11), (1), (2) et (4) ont de nouveau été pris en compte.

VI. Une procédure orale s'est tenue le 5 mai 1999, au début de laquelle la requérante a renoncé à son objection portant sur l'article 83 CBE. Pour sa part, l'intimée a présenté une requête intermédiaire demandant à la Chambre de prononcer l'inadmissibilité des documents (A8-A11) déposés tardivement.

Les parties ont argumenté comme suit :

i) La requérante :

- Les documents (A8-A11) ont été déposés avec le mémoire de recours pour contrer les arguments de la Division d'opposition centrés sur l'extrémité renforcée des anses. Ils n'ont donc pas été cités dans l'intention de soulever une nouvelle objection, l'objet revendiqué étant resté inchangé. Mais ils complètent utilement le document (4) qui divulgue déjà des anses possédant des extrémités élargies. Par conséquent, les documents (A8-A11) sont admissibles.

- Le document (2), le plus proche de l'invention, divulgue la plupart des caractéristiques contenues dans la revendication 1 en litige, y compris des anses dont l'extrémité terminale est de largeur supérieure à celle de la partie courante. Bien que la plage des valeurs revendiquées ne soit pas mentionnée dans ce document, cette plage est arbitraire, d'autant plus que le matériau de l'anse n'est pas précisé. La sélection des rapports compris entre 1,4e et 1,8e n'a donc aucun effet déterminant sur la flexibilité des anses.

En outre, le document (2) ainsi que le document (1) montrent des anses raccordées à la périphérie de la partie optique selon un angle qui n'est pas mentionné dans ces documents, mais du même ordre de grandeur que l'angle b revendiqué.

- Le document (3) divulgue un implant dont les

parties haptiques et la partie optique peuvent être formées en une seule pièce et un angle de raccordement de 30° tombant dans la plage revendiquée. Cette caractéristique n'apporte donc rien d'inventif à la revendication 1 et est aussi arbitraire que la plage se rapportant à l'accroissement de largeur de la partie terminale de l'anse.

- Les documents (A8-A11) illustrent des produits réels et commercialisés. A ce titre, les brochures n'entrent pas dans les détails de dimensionnement. Mais, compte tenu de la ressemblance structurelle avec l'objet de l'invention, notamment la présence d'anses élargies à leurs extrémités et apparemment dans les mêmes proportions que les rapports revendiqués, les effets obtenus, à savoir le renforcement de l'extrémité des anses accompagné d'un déplacement de la zone de flexibilité vers leur partie centrale, étaient prévisibles.

- Il résulte des considérations précédentes que l'objet de la revendication 1 n'est pas inventif eu égard à l'état de la technique précitée, compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier.

ii) L'intimée :

- Les documents (A8-A11) ne doivent pas être admis dans la procédure car ils sont tardifs. La procédure de recours sur opposition ne doit

pas être considérée comme une nouvelle opportunité pour déposer de nouveaux documents sans justification. En outre ils sont superflus, un implant comparable à ceux représentés sur ces documents ayant déjà été pris en compte dans la procédure d'opposition sous la référence (D4) et provenant également d'un extrait de la revue Ocular Surgery News. De plus, comme ces nouveaux documents ont une date de publication très proche de la date de dépôt du brevet en litige, la requérante ne pouvait pas les ignorer et n'a donc pas d'excuse pour leur soumission tardive.

- Le document (2) divulgue quelques valeurs numériques pour ce qui concerne les diamètres de l'implant et de la partie optique, mais rien en ce qui concerne l'angle de raccordement des anses sur la partie optique. Le document (1) ne donne également aucune valeur numérique. Dans ces deux documents, l'orientation au départ de l'anse n'est pas évoqué, de sorte que le problème à la base de l'invention ne se pose pas dans ces documents. Leur prise en compte résulte donc d'un raisonnement ex-post-facto. En outre, dans le document (2), l'anneau formé à l'extrémité des anses aboutit à un accroissement de largeur considérable et sans commune mesure avec la plage revendiquée et de plus dans le seul but d'éviter de blesser les tissus internes de l'oeil.

- Le document (3) décrit principalement un

implant à anses rapportées et à départ rectiligne, l'angle α de 30° se rapportant à l'orientation du logement prévu pour l'anse et non à celle de l'anse elle-même. En variante il est prévu de former les anses et la partie optique en une seule pièce, mais cette possibilité est très générale et sort du contexte de l'invention.

- Les documents (A8-A11) illustrent différentes formes d'anses possédant des extrémités élargies et pourvues ou non de trous. Mais ces documents ne livrent aucun commentaire sur la forme et l'orientation des anses et les dimensions ne sont pas non plus précisées. Par conséquent, le choix d'une anse plutôt qu'une autre, sans raison spécifique, relève d'un raisonnement ex-post-facto. L'élargissement de l'extrémité des anses a vraisemblablement pour but d'éviter de traumatiser le sac capsulaire, mais pas de déplacer la zone de flexion de l'anse vers sa partie médiane. D'ailleurs, dans ces documents comme dans le document (3) (cf. fig. 1), la partie terminale des anses possède une courbure plus prononcée vers l'intérieur et n'est donc pas en contact avec l'oeil, alors que dans l'invention seule l'extrémité renforcée des anses vient en contact avec le sac capsulaire.

- Il en résulte que l'objet de la revendication 1 n'est pas suggéré par l'état de la technique même en combinant pas moins de quatre documents différents.

VII. La revendication 1 du brevet en litige se lit :

"Dispositif intraoculaire pour implantation dans le sac capsulaire comprenant une partie optique (10) de forme sensiblement circulaire et une partie haptique consistant en deux anses flexibles incurvées (12, 14) formant une seule pièce avec ladite partie optique, chacune présentant une première extrémité libre destinée à venir en contact avec la paroi du sac capsulaire et une deuxième extrémité raccordée à la périphérie de la partie optique par des congés (18, 18') lesdites deuxièmes extrémités étant sensiblement diamétralement opposées,

caractérisé en ce que la partie optique (10) a un diamètre compris entre 4,5 et 6 mm, en ce que l'ensemble des deux anses (12, 14), au repos, est situé à l'intérieur d'un cercle (C2) concentrique à la partie optique et présentant un diamètre (D2) compris entre 11,5 et 13 mm et en ce que chaque anse (12, 14) présente une courbure sensiblement régulière, la fibre moyenne faisant, dans la zone de raccordement à la périphérie de la partie optique, un angle b avec la tangente à celle-ci compris entre 25 et 35°, chaque anse (12, 14) présentant une partie courante de largeur e sensiblement constante et une partie terminale (28) dont la largeur e' est comprise entre $1,4e$ et $1,8e$."

VIII. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen.

L'intimée demande le rejet du recours et le maintien du brevet tel que délivré.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Documents tardifs*

Les documents (A8-A11) ont été déposés par la requérante en annexe au mémoire de recours, c'est-à-dire après le délai d'opposition prévu à l'article 99 CBE. En ce sens, ils sont tardifs. Cependant, ces nouveaux moyens de preuve ont été déposés au tout début de la procédure de recours, de sorte que toutes les parties ont pu en prendre connaissance et se sont même largement exprimées à leur sujet, bien avant la tenue de la procédure orale.

Les motifs de la décision ayant conduit au rejet de l'opposition portant principalement sur la forme des parties haptiques de l'implant, en particulier sur l'élargissement de leur partie terminale, la requérante était parfaitement fondée à développer ses arguments, preuves supplémentaires éventuelles à l'appui, sur ces caractéristiques particulières, même en l'absence de modifications dans les revendications en litige.

En outre, la Chambre estime que les documents (A8-A11) constituent un état de la technique plus pertinent que les documents cités antérieurement pour ce qui concerne la forme élargie de l'extrémité des anses, y compris que le document (D4) portant sur un autre extrait de la revue *Ocular Surgery News*.

Pour toutes ces raisons, la Chambre, faisant usage de son pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(1) CBE, a décidé, au cours de la procédure

orale, d'admettre les documents (A8-A11) dans la procédure de recours.

3. *Etat de la technique le plus proche*

- 3.1 Le dispositif intraoculaire décrit dans le document (1) est le plus proche de l'invention par sa ressemblance structurelle générale et par l'identité d'application. Comme dans l'invention, l'implant est introduit dans le sac capsulaire et le problème est de réduire la taille de l'implant et donc celle de l'incision nécessaire à son introduction à travers la cornée (cf. page 3, lignes 10-14 et page 4, lignes 1-8).

Le document (1) divulgue toutes les caractéristiques formant le préambule de la revendication 1, à savoir (cf. fig. 2) un dispositif intraoculaire pour implantation dans le sac capsulaire, comprenant une partie optique 2 de forme circulaire et une partie haptique constituée de deux anses flexibles incurvées 3 formant une seule pièce avec la partie optique, chacune des anses présentant une extrémité libre destinée à venir en contact avec la paroi du sac capsulaire et une extrémité raccordée à la périphérie 7 de la partie optique par des congés 6. Les raccordements des deux anses sont diamétralement opposés.

Le document (1) ne divulgue aucune caractéristique dimensionnelle. Cependant, sur la forme, il ressort directement et sans ambiguïté de l'observation de la figure 2, et en l'absence d'indication contraire dans la description, que la partie libre des anses est de largeur sensiblement constante sur toute leur longueur et possède une courbure régulière. En outre, les anses

au repos peuvent être inscrites tangentiellement dans un cercle fictif, concentrique à la partie optique et comparable au cercle C2 défini dans le brevet.

Par conséquent, la partie caractérisante de la revendication 1 se différencie de l'enseignement du document (1) par les seules caractéristiques dimensionnelles relatives aux diamètres des cercles concentriques formant la partie optique et le cercle circonscrit à l'implant, par l'angle de raccordement des anses sur la partie optique et par l'élargissement de l'extrémité des anses dans un rapport compris entre 1,4e et 1,8e (e étant la largeur de la partie courante).

- 3.2 Le document (2) n'est pas plus proche du brevet en litige que le document (1) car l'élargissement considérable de l'extrémité des anses, formant des anneaux de protection de la paroi interne de l'oeil, se situe clairement en dehors des rapports de largeurs revendiqués et constitue une limitation insurmontable à la réduction du diamètre hors-tout de l'implant à l'état comprimé, en vue de son introduction dans une incision de longueur réduite (comparer les fig. 6A-6D du document (2)).

4. *Activité inventive*

- 4.1 Par rapport à la divulgation du document (1), les caractéristiques distinctives de la revendication 1 énoncées ci-dessus (point 3.1) représentent la solution du problème formulé généralement dans le brevet (cf. col. 3, lignes 21-26), de permettre d'une part l'implantation à travers une incision de longueur aussi réduite que possible et d'autre part d'assurer un

maintien et un centrage satisfaisants de la partie optique dans le sac capsulaire.

- 4.2 Le document (1), on l'a vu, ne donne aucune dimension pour les différentes parties de l'implant. Cependant, tous les dispositifs intraoculaires connus implantables dans un sac capsulaire possèdent une partie optique dont le diamètre est de l'ordre de 6 mm. De plus, le document (1) se rapporte à la même application et pose le même problème général de permettre l'introduction d'un implant dans une incision de dimensions réduites (cf. page 3, lignes 10-14), afin de faciliter sa mise en place dans le sac capsulaire (cf. page 4, lignes 1-7). Par conséquent, le dispositif intraoculaire décrit dans le document (1) est soumis aux mêmes contraintes que l'implant du brevet. La dimension du sac capsulaire étant une donnée prédéterminée (diamètre compris entre 9 et 10 mm selon le brevet ; cf. col. 2, lignes 1-2), il est évident qu'avant mise en place de l'implant, les anses détendues s'inscrivent tangentiellement dans un cercle (comparable à C2 dans le brevet) de diamètre légèrement supérieur à celui du sac capsulaire, pour qu'après mise en place les anses puissent exercer une légère pression contre la paroi périphérique interne dudit sac. Par l'effet du rappel élastique, le maintien de l'implant et le centrage de la partie optique sont obtenus simultanément. Le cercle fictif C2 n'est certes pas représenté dans le document (1), mais s'il était tracé, il répondrait néanmoins à la définition ci-dessus, les dimensions du cercle circonscrit étant laissées à l'appréciation de l'homme du métier selon la force de rappel requise.

Il en résulte que les diamètres des cercles revendiqués

ne constituent que des valeurs banales et prévisibles, obtenues également dans le document (1) à partir de considérations essentiellement constructives, en vue d'optimiser la réduction de la taille de l'implant. De telles mesures ne dépassent pas des compétences normales de l'homme du métier sur la base des indications générales fournies par le document (1).

- 4.3 Le document (3) divulgue également un dispositif intraoculaire implantable dans le sac capsulaire dans lequel les parties haptiques diamétralement opposées sont, dans le cas général, formées d'une seule pièce avec la partie optique. Dans le cas particulier représenté sur les figures de ce document, les anses sont insérées dans des logements de même forme, prévues dans la partie optique (cf. col. 2, lignes 32-35). La fibre moyenne de chaque anse fait avec la tangente à la partie optique, au point de contact, un angle α de 30° environ (cf. col. 2, lignes 53-58), c'est-à-dire un angle compris dans la fourchette revendiquée (entre 25° et 35°). Cette orientation donnée au départ des anses flexibles permet de les comprimer plus légèrement, afin d'introduire un implant de taille réduite dans le sac capsulaire. Puis leur détente jusqu'au contact avec la paroi périphérique interne du sac capsulaire favorise le maintien et le centrage de l'implant (cf. col. 3, lignes 43-62).

Ainsi, non seulement l'angle déterminant l'orientation des anses au départ est identique à la valeur recommandée dans le brevet (cf. col. 4, lignes 37-39), mais en outre les effets obtenus sont identiques à ceux qui étaient recherchés initialement dans la demande d'origine (cf. page 4, lignes 31-36). La Chambre observe

que ce dernier passage a été supprimé du brevet tel que délivré. Cependant, un autre passage subsiste (cf. brevet, col. 5, lignes 17-25) dans lequel on explique que l'angle b ne doit pas être ni trop important pour ne pas limiter les possibilités de flexion dans la partie courante de l'anse, ni trop faible pour ne pas limiter les possibilités d'adaptation aux différents diamètres des sacs capsulaires. La Chambre estime que des considérations aussi vagues (ni trop, ni trop peu) font partie du domaine d'appréciation de l'homme du métier dans une recherche d'optimisation et ne permettent pas de distinguer l'objet revendiqué de celui du document (3) pour lequel les mêmes exigences s'imposent à l'évidence.

- 4.4 Selon la description du brevet (cf. col. 3, lignes 46-52), l'élargissement de l'extrémité des anses dans la fourchette revendiquée (1,4e-1,8e) n'a pour but que de renforcer les parties terminales afin de permettre l'utilisation d'instruments chirurgicaux sans risquer de provoquer la rupture des anses ou le percement du sac capsulaire, tout en garantissant une flexion suffisante de la partie courante. Cependant, les effets sur la fixation de l'implant et le centrage de la partie optique ne sont pas dus à l'élargissement de la partie terminale de l'anse, mais seulement à la force de rappel élastique au point de contact avec la paroi interne du sac capsulaire (cf. col. 4, lignes 48-54). Par conséquent, l'élargissement de la partie terminale de l'anse constitue une caractéristique accessoire (incorporée pendant la procédure d'examen), eu égard au problème principal qui est essentiellement de permettre l'implantation dans une incision de longueur réduite. La preuve en est que l'implant du document (1), qui

poursuit le même but, peut s'en dispenser. Plus important que la fourchette revendiquée est le fait que cet accroissement de largeur soit progressif, comme le montre la figure 2 du brevet, afin de permettre la préhension des anses sur une certaine longueur par des instruments chirurgicaux. Mais la longueur correspondant au renforcement des anses n'est pas revendiquée, si bien que ce renforcement peut être concentré sur une courte distance.

- 4.5 Les documents (A8-A11) représentent des implants commercialisés sous différentes marques, ayant une forme générale très proche de celle de l'implant du brevet, comprenant notamment des anses courtes (au sens du brevet) et une partie courante s'élargissant progressivement vers la partie terminale visiblement dans les mêmes proportions que les plages de valeurs revendiquées. En outre, ces portions terminales sont saisies par des instruments chirurgicaux (cf. en particulier A11, "Intra Optics"). S'agissant de présentations générales à des fins publicitaires, les documents (A8-A11) n'indiquent naturellement aucune dimension concernant les différentes parties des anses. Cependant, la même structure engendrant nécessairement les mêmes effets, l'homme du métier pensera immédiatement, même en l'absence de dimensions, à utiliser la solution proposée visuellement dans ces documents pour renforcer les anses dans les proportions revendiquées et éviter ainsi les risques de rupture mentionnés plus haut.

Les raisons invoquées par l'intimée (cf. lettre du 11 décembre 1998, page 2) pour justifier le choix de la fourchette revendiquée (1,4e-1,8e) sont que "la portion terminale doit avoir une largeur accrue pour remplir sa fonction mais pas une largeur trop importante, ce qui aurait des effets défavorables notamment lors de l'introduction de l'implant dans l'oeil à travers une incision dont les dimensions sont aussi réduites que possible. Ainsi, un accroissement trop important de l'anse la rendrait proprement rigide, donc non flexible, et empêcherait sa libre manipulation à travers cette incision". Autrement dit, l'élargissement ne doit pas être ni trop grand, ni trop petit. Des exigences aussi vagues sont aussi bien satisfaites par les implants représentés sur les documents (A8-A11) dont on ne peut, dès lors, reprocher l'insuffisance de divulgation.

Il en résulte que la contribution inventive de la fourchette revendiquée est pratiquement nulle et relève plus du bon sens que d'un choix délibéré, imposé par la recherche de propriétés mécaniques déterminantes. De la même façon, le déplacement de la zone de flexibilité vers une partie plus centrale des anses ne représente que la conséquence de l'extrémité renforcée. Cet effet est obtenu aussi bien par les implants divulgués par les documents (A8-A11). Par conséquent, ces documents ne font qu'illustrer une mesure banale à la portée de l'homme du métier.

- 4.6 La Chambre n'accepte pas l'argument de l'intimée selon lequel, même si l'on admet l'existence d'une extrémité renforcée dans les documents (A8-A11), celle-ci ne viendrait pas en contact avec la périphérie interne du sac capsulaire, après mise en place de l'implant, du

fait d'une courbure plus prononcée dans la partie terminale des anses.

En effet, la distinction mise en valeur par l'intimée ne ressort pas de l'objet de la revendication 1 et ne peut donc être utilisée pour justifier l'activité inventive de la dernière caractéristique, qui ne concerne que les rapports de largeurs entre la partie terminale de l'anse et sa partie courante. En outre, le brevet précise (cf. fig. 2 et col. 4, lignes 39-45 et 53-59) que la portion terminale 28 de l'anse est sensiblement tangente à la périphérie de la paroi interne du sac capsulaire, après mise en place de l'implant. Comme on le voit sur la figure 2, la portion terminale 28 s'étend sur une certaine longueur et ne doit pas être confondue avec l'extrémité 24 de cette portion. Lorsque l'implant est en place dans le sac capsulaire, situation qui n'est pas représentée dans le brevet, il n'est pas exclu que le point de contact soit situé avant l'extrémité 24, d'autant plus que le rayon de courbure de l'anse est variable (cf. col. 4, lignes 28-32). Ainsi, même l'interprétation de la revendication à la lumière de la description ne permet pas de différencier son objet des implants illustrés sur les revues (A8-A11).

- 4.7 Pour toutes ces raisons, la Chambre est convaincue que l'objet de la revendication 1 n'est pas inventif vis-à-vis des enseignements des documents (1) et (3), compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier illustrées notamment par les revues (A8-A11). Les exigences de l'article 56 CBE ne sont donc pas remplies.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. Le brevet européen est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

S. Fabiani

M. Noël