

Code de distribution interne :

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

DECISION
du 15 janvier 2004

N° du recours : W 0024/03 - 3.2.2
N° de la demande : PCT/CH03/00145
N° de la publication : -
C.I.B. : A61C 8/00, A61C 1/14,
A61B 17/16
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Outil de préparation osseuse utilisable notamment en médecine
dentaire et dispositif pour sa mise en oeuvre

Demandeur :
ARSLINE SA

Opposant :
-

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
PCT Art. 17.3a)
PCT R. 40.1, 40.2c)e)

Mot-clé :
"Unité (oui)"

Décisions citées :
G 0002/89

Exergue :
-



N° du recours : W 0024/03 - 3.2.2

Demande internationale n° PCT/CH03/00 145

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.2
du 15 janvier 2004

**FOR INTERNAL
USE ONLY**

Déposant : Arslin SA
Via al Colle 8
CH-6833 Vacallo (CH)

Mandataire : Ammann INGÉNIEURS-CONSEILS EN PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE SA
A. Adelfinger

Décision attaquée : Réserve formulée par le déposant à la
règle 40.2c) du Traité de Coopération en matière
de brevets à l'encontre de l'invitation à payer
les taxes additionnelles de l'Office européen des
brevets (administration chargée de la recherche
internationale) du 9 mai 2003.

Composition de la Chambre :

Président : R. Ries
Membres : M. Noel
B. Schachenmann

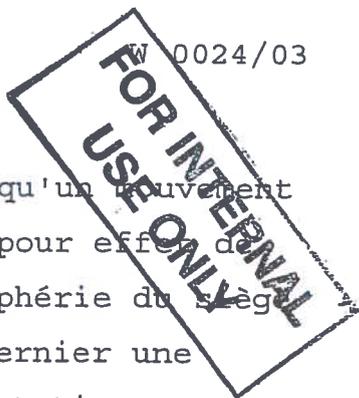


Exposé des faits et conclusions

I. La demanderesse a déposé le 27 février 2003 la demande de brevet international n° PCT/CH03/00145 comportant 42 revendications, les trois seules revendications indépendantes 1, 2 et 23 ayant le texte suivant :

"1. Outil de préparation osseuse utilisable notamment en médecine dentaire pour préparer un siège osseux par compression osseuse en vue de la pose d'un implant à insertion axiale, cet outil comportant une partie active permettant de façonner ledit siège osseux et pouvant se terminer par une partie apicale, caractérisé en ce que la partie active présente une section droite dont la forme est définie de telle sorte qu'un mouvement en rotation de l'outil autour d'un axe précédé d'un mouvement en translation dans le sens de cet axe dans ledit siège osseux a pour effet de comprimer la matière osseuse vers la périphérie de ce siège et d'imprimer simultanément à ce dernier une forme déterminée, cette rotation pouvant être orientée dans le sens horaire ou anti-horaire, ou être alternative dans un sens et dans le sens inverse, l'ampleur angulaire de la rotation étant essentiellement fonction chaque fois du type de contour de la section de l'outil et des qualités mécaniques de la matière osseuse travaillée."

"2. Outil de préparation osseuse utilisable notamment en médecine dentaire pour préparer un siège osseux par compression osseuse en vue de la pose d'un implant à l'insertion axiale, cet outil comportant une partie active permettant de façonner ledit siège osseux et pouvant se terminer par une partie apicale, caractérisé en ce que la partie active présente une section droite

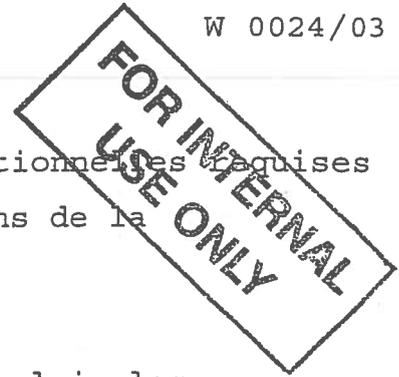


dont la forme est définie de telle sorte qu'un mouvement en rotation de l'outil autour d'un axe a pour effet de comprimer la matière osseuse vers la périphérie du siège osseux et d'imprimer simultanément à ce dernier une forme prédéterminée, et en ce que cette rotation est précédée ou accompagnée d'un mouvement de translation dans le sens de cet axe dans ledit siège, l'ampleur angulaire de la rotation étant essentiellement fonction chaque fois du type de contour de la section de l'outil et des qualités mécaniques de la matière osseuse travaillée."

"23. Dispositif de mise en oeuvre d'un outil de préparation osseuse du genre de celui défini dans l'une ou l'autre des revendications 1 à 22, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen transmettant audit outil un mouvement en translation dans le sens de l'axe dudit outil."

II. Suite au dépôt de la demande de brevet international, l'Office Européen des Brevets, agissant en qualité d'Administration chargée de la recherche internationale (ISA), a adressé à la demanderesse une invitation à payer deux taxes additionnelles au motif qu'il n'y avait pas d'unité d'invention entre les groupes d'inventions suivants (article 17.3)a) et règle 40.1 du PCT) :

1. revendications 1 à 22 :
Ostéotome
2. revendications 23 à 29 :
Système de percussion par entraînement en rotation
3. revendications 23, 30 à 42 :
Système de percussion par masselotte en translation



III. La demanderesse a payé les taxes additionnelles requises dans le délai fixé sous réserve au sens de la règle 40.2c) PCT.

A l'appui de sa réserve, elle a fait valoir les arguments suivants :

L'invention selon les revendications indépendantes 1 et 2 porte, d'une part, sur un outil de préparation osseuse, couramment appelé dilatateur en médecine dentaire. Cet outil vise à compacter la paroi d'un pertuis pour recevoir un implant, mais il ne vise pas à écarter des parties de la crête osseuse, procédé divulgué dans le document D1 : DE-A-4 316 955.

D'autre part, l'invention porte, selon les revendications 23 à 42, sur différentes formes d'exécution d'un dispositif d'actionnement permettant une mise en oeuvre de l'outil revendiqué. Or, ce dispositif constitue le prolongement direct de l'outil dont la conformation impose un mode d'actionnement déterminé, puisque le compactage de l'os est obtenu par la rotation de l'outil.

L'outil de compactage et son dispositif d'actionnement s'inscrivent donc dans le même concept inventif général.

IV. Dans sa notification du 22 juillet 2003 relative à l'examen du bien-fondé de l'invitation à payer des taxes de recherche additionnelles (règle 40.2e) du PCT, l'ISA a fait part à la demanderesse qu'après réexamen, les raisons présentées dans l'invitation à payer une taxe additionnelle pour absence d'unité entre l'objet des revendications 23 + 24 et l'objet des revendications 23

0024/03
FOR INTERNAL
USE ONLY

+ 30, n'étaient pas suffisantes (voir annexe à la notification, point 6).

De plus, l'instance de réexamen indiquait sous le point 4 de l'annexe que l'enseignement technique du document D1 ne révélait pas une caractéristique essentielle de la revendication 1.

Cependant, elle estimait aussi qu'il y avait absence d'unité entre les revendications indépendantes 1 et 23, parce que le dispositif selon la revendication 23 ne convenait qu'à la mise en oeuvre de l'outil de la revendication 1. Par conséquent, l'outil ne faisait pas partie de la revendication 23 et ne pouvait constituer avec le dispositif de mise en oeuvre un seul concept inventif général (voir point 5 de la notification).

Étant donné que l'invitation était justifiée en partie, le remboursement d'une seule taxe de recherche additionnelle payée sous réserve a été ordonné (voir point 7 de la notification.)

- V. Le 22 août 2003, la demanderesse a acquitté la taxe de réserve conformément à la règle 40.2e) du PCT. Dans sa lettre d'argumentation annexée, la demanderesse a proposé un nouveau jeu de revendications 1 à 42. De plus, elle a soumis un abrégé modifié de la demande, déclarant qu'elle ne pouvait donner son accord ni sur le titre ni sur la modification de l'abrégé tels que modifiés par l'ISA.

**FOR INTERNAL
USE ONLY**

Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154(3) CBE, les Chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3)a) du PCT.
2. L'invitation à payer et la réserve formulée satisfont aux conditions énoncées à la règle 40 du PCT. Elles sont donc recevables.
3. Dans son invitation du 9 mai 2003 à payer des taxes additionnelles, l'ISA a soulevé un manque d'activité "a posteriori" entre les objets des revendications 1 à 22, 23 à 29 et 23, 30 à 42 (noté par la suite 1, 23 + 24, 23 + 30) en se basant sur l'enseignement du document D1 DE-A-4 316 955. Mais dans l'annexe à la notification du 22 juillet 2003 relative à l'examen du bien-fondé de l'invitation à payer (cf. points 3 et 4), l'ISA a renoncé en partie à cette objection de manque d'unité, constatant que le document D1 ne divulguait pas une caractéristique technique essentielle de la revendication 1.
4. L'ISA fonde à présent le manque d'unité de l'invention sur le fait que le dispositif selon la revendication 23 peut seulement convenir à la mise en oeuvre de l'outil selon la revendication 1. Mais comme l'outil lui-même ne fait pas partie du dispositif de mise en oeuvre, il en résulte que les objets des revendications 1 et 23 n'ont aucune caractéristique technique en commun qui pourrait fonder l'existence d'un même concept inventif général (cf. point 5 de l'annexe à la notification).

La Chambre en déduit que dans le cas présent il s'agit d'un manque d'unité "a priori" au sens des Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, section IV, chapitre VII, paragraphe 9. Dans un tel cas, on doit se baser exclusivement sur le problème subjectif tel que défini dans la demande par la demanderesse pour apprécier si l'objet de l'invention revendiqué comme solution de ce problème, représente bien une seule idée inventive.

Conformément à la description de la présente invention (cf. page 6, lignes 24 à 32 et page 9, lignes 5 à 18) le problème subjectif consiste d'une part à réaliser un outil permettant d'effectuer un travail d'élargissement et de compression d'une structure alvéolaire osseuse pour recevoir un implant et d'autre part un dispositif pour la mise en oeuvre optimale de l'outil revendiqué, dans la cavité osseuse. Ce problème est résolu par l'objet des revendications 1 et 23.

5. La Chambre ne peut se ranger à l'opinion de l'ISA selon laquelle le dispositif revendiqué peut seulement convenir à la mise en oeuvre de l'outil revendiqué. Même si la revendication 23 est formulée de façon très générale, il est clair que le dispositif imprime à l'outil un mouvement de translation en direction de l'axe de l'outil et donc permet à l'opérateur de réaliser avec cet outil des mouvements parfaitement définis. En effet, les modes de réalisation préférés du dispositif, contenus dans les revendications dépendantes 24 à 42, sont tels que ce dispositif peut être actionné manuellement ou automatiquement et faire effectuer à l'outil les mouvements de translation et/ou

de rotation nécessaires pour obtenir une compression de la masse osseuse. Les indications données dans la description (cf. page 23, premier paragraphe ; page 34, dernier paragraphe) et les dessins 10 à 22 ne laissent aucun doute sur le fait que l'outil revendiqué et le dispositif de mise en oeuvre correspondant travaillent en coopération étroite et forment ensemble un seul instrument avec lequel le dentiste peut élargir le pertuis osseux prévu pour recevoir l'implant et améliorer ainsi par compression, la consistance et la compacité de la masse osseuse. Il n'est donc pas justifié de définir pour l'outil et pour son dispositif de manipulation correspondant des problèmes et des solutions artificiellement différents, de manière à ne pouvoir reconnaître "a priori" une seule idée inventive générale.

L'opinion de la Chambre rejoint celle de la demanderesse qui a déposé une revendication 23 modifiée (nouvelle revendication 22) en précisant clairement que le dispositif doit comporter l'outil défini dans la revendication 1 et n'est pas seulement approprié à cet outil, contrairement à l'affirmation de l'instance de ré-examen.

6. A ce propos, la Chambre fait remarquer que le document D1 contient également des revendications unitaires dirigées respectivement (i) sur un outil de fendage (revendications 1 à 9) et (ii) sur cet outil en combinaison avec son support (revendications 10 à 15). Ces deux éléments coopèrent étroitement pour former un instrument dentaire, c'est-à-dire un dispositif complet tel que celui défini dans la revendication 23 de la présente demande. Seul un tel instrument considéré dans



son ensemble, composé de l'outil et de son support spécifique, peut permettre au dentiste d'effectuer son travail.

7. A ce sujet la chambre cite également le paragraphe 8.2 de la décision G 2/89 de la Grande Chambre de Recours (JO OEB 1991, 166) :
"On peut encore ajouter que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire."
8. La Chambre estime donc que, contrairement à l'invitation injustifiée de l'ISA à payer des taxes additionnelles, la réserve de la demanderesse est entièrement fondée et justifiée. Il s'ensuit, conformément à la règle 40.2e), dernière phrase PCT, que la taxe de recherche additionnelle non remboursée et la taxe de réserve doivent être remboursées.
9. En réponse à la notification du 22 juillet 2003, la demanderesse n'a pas non plus donné son accord aux modifications du titre et de l'abrégé de la demande, proposées par l'ISA.

La Chambre ne peut cependant pas se prononcer sur ce point. Selon l'article 154(3) CBE, sa compétence se limite à l'examen de la réserve prévue à la règle 40.2c) PCT, qui seule entre dans le cadre des décisions susceptibles de recours par les agences mentionnées dans l'article 106(1) CBE. Pour cette raison, les investigations de la Chambre sont limitées à l'examen de

FOR INTERNAL
USE ONLY

la réserve, notamment sur la question de savoir si la réserve émise contre la décision de l'ISA d'exiger des taxes de recherche supplémentaires sur la base d'un manque d'unité était justifiée ou non.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le remboursement à la demanderesse du montant d'une taxe de recherche additionnelle est ordonné.

2. Le remboursement à la demanderesse de la taxe de réserve est ordonné.

Le Greffier :

Le Président :



V. Commare



R. Ries

FOR INTERNAL
USE ONLY

R.w

1981