

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 juillet 1988, Guy L a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande de brevet numéro 88 09991 se rapportant à un procédé de nettoyage et d'alésage de canaux par cavitation de vapeur obtenue au moyen d'un laser ;

Le 28 octobre 1988, l'Institut National de la Propriété Industrielle a notifié à Guy L que les revendications 1 à 10 contenues dans sa demande étaient susceptibles d'être rejetées aux motifs qu'elles concernent une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal ;

Le 6 février 1989, Guy L a indiqué que ni les revendications ni le titre ne se réfèrent à une méthode de traitement chirurgical du corps humain et que la demande couvre le procédé physico-mécanique d'érosion de parois minérales destiné à se substituer au limage exécuté à l'aide d'instruments mécaniques, que s'il est décrit une application de cette méthode au nettoyage et à l'alésage des canaux dentaires, il est possible de l'appliquer à la restauration ou à la reconstitution des dents non seulement en bouche mais également sur "fantôme", et même à d'autres domaines techniques nécessitant des interventions sur des substances minérales et/ou organiques n'appartenant pas au règne animal, et, que les demandes de brevets relatives à des méthodes ou procédés de traitement de dents ont déjà été publiées, la classification des brevets comportant d'ailleurs dans le domaine dentaire des sous-groupes libellés "méthode pour traitement" ;

Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a adressé à Guy L le 30 mars 1990 un projet de rejet de la demande de brevet

Par lettre datée du 28 mai 1990, Guy L a déposé un mémoire descriptif modifié dans lequel toute référence à des canaux dentaires a été supprimée ;

Par acte sous seings privés daté du 9 mars 1994 inscrit au registre national des brevets le 30 juin 1994 sous le n 47372, Guy L a cédé à la société LASER MEDICAL TECHNOLOGY Inc organisée selon les lois de l'Etat de CALIFORNIE la pleine propriété de différents brevets et la demande de brevet sus-visée ;

Le 17 juillet 1996, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande de brevet présentée par Guy L aux motifs que :

- elle a pour objet un procédé de nettoyage et d'alésage de canaux dans des substances minérales et/ou organiques consistant à provoquer une cavitation de vapeur à l'intérieur d'un liquide préalablement introduit dans lesdits canaux au moyen d'un rayonnement laser transporté et focalisé à l'aide d'une fibre optique,
- la seule application décrite dans la demande telle que déposée concerne le nettoyage et l'alésage de canaux dentaires,

- la demande d'origine couvre donc un procédé destiné d'abord au nettoyage et à l'alésage des canaux dentaires,

- le procédé revendiqué constitue une étape d'une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal, et ce d'autant plus qu'il constitue la seconde opération de la procédure endodontique, la première étant la préparation d'une cavité d'accès,

- les modifications de la description présentées le 28 mai 1990 consistent à supprimer toute référence au domaine de la chirurgie dentaire en général, et à des canaux dentaires en particulier,

- la description ne décrit que l'application à la chirurgie dentaire à laquelle le procédé est particulièrement adapté et ne fait qu'envisager les autres de manière générale, sans les décrire ni même les citer, ne permettant pas d'entrevoir l'application industrielle de l'invention,

- les arguments tirés de ce que les méthodes ou procédés de traitement des dents ont déjà été publiés et de ce que la classification internationale des brevets comporte dans le domaine dentaire (A61C) des sous-groupes libellés "méthode ...pour le traitement" sont inopérants ;

La décision du rejet a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 17 juillet 1996 ;

La société BIOLASE TECHNOLOGY Inc venant aux droits de la société LASER MEDICAL TECHNOLOGY Inc a formé le 23 novembre 1996 un recours contre la décision rendue par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Elle soutient que toutes les opérations de nettoyage et d'alésage des canaux dentaires ne sont pas des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain puisqu'elles peuvent s'effectuer au moyen du procédé de l'invention in vivo, mais aussi in vitro sur une dent détachée du maxillaire, par exemple pour tester les réactions du tissu dentaire aux effets d'une cavitation de vapeur obtenue par rayonnement laser ou pour vérifier si la mise en oeuvre du procédé peut s'effectuer in vivo sur les autres dents d'un patient, ce qui démontre qu'il s'agit essentiellement d'un simple traitement physique d'une substance minérale ou organo-minérale ;

Elle fait remarquer que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a implicitement reconnu que la demande n'est pas limitée à la méthode de traitement ou thérapeutique du corps humain puisqu'il écrit que la demande d'origine couvre un procédé destiné d'abord au nettoyage et à l'alésage des canaux dentaires, l'emploi de cette locution adverbiale introduisant l'alternative "ensuite" ;

Elle indique pour soutenir que la description et l'illustration contenues dans la demande sont suffisantes que l'application au nettoyage et à l'alésage d'une dent donne un aperçu précis du genre de canal qu'il est possible de nettoyer et d'aléser à l'aide de la mise en

oeuvre du procédé de l'invention qui peut pour l'homme du métier être appliqué à d'autres canaux dans le domaine de l'archéologie, des pierres précieuses, etc..... ;

Elle conclut que les revendications de la demande ne concernent pas un procédé chirurgical ou thérapeutique et que la description contient une indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, celle-ci résultant par ailleurs de la description ;

Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle fait observer que :

- seule la description d'origine devra être prise en considération et non pas le descriptif modifié daté du 28 mai 1990,
- le procédé revendiqué qui couvre exclusivement une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal n'est donc pas susceptible d'application industrielle,
- la généralisation des revendications qui permettrait à la demande de brevet de ne pas concerner exclusivement une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal ne se fonde pas sur la description ;

La société BIOLASE TECHNOLOGY Inc conteste les termes du mémoire déposé par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle et soutient en réponse que le procédé de l'invention décrit peut être utilisé pour nettoyer les canaux dentaires dans un but de confort, d'esthétique et d'hygiène, que le nettoyage du canal de la dent par le procédé sus-visé a une action préventive à l'encontre des caries, que le procédé peut être utilisé in vitro et donc ne pas être considéré comme exclusivement une méthode de traitement chirurgical de l'homme, que la revendication principale ne concerne pas une méthode thérapeutique, et que l'invention qui utilise un phénomène de micro mécanique possède une application industrielle évidente telle que le nettoyage ou l'élargissement (à un niveau spécifique) de tubulures fines, souples ou rigides (métallique, plastique, verre, corallifères, céramique) comportant le cas échéant des dépôts sur leur diamètre inférieur ;

Le Ministère Public a présenté à l'audience ses réquisitions.

DECISION

CONSIDERANT qu'il y a lieu de donner acte à la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc de ce qu'elle ne conteste pas l'argumentation de l'Institut National de la Propriété Industrielle selon laquelle seule la description d'origine doit être prise en compte pour l'examen de la brevetabilité ;

CONSIDERANT que la demande de brevet présentée par Guy L a pour objet un procédé de nettoyage et d'alésage de canaux dans des substances minérales et/ou organiques par cavitation de vapeur à l'intérieur d'un liquide préalablement introduit dans lesdits canaux à l'aide d'un rayonnement ou faisceau laser transporté ou focalisé au moyen d'une fibre optique ;

QUE cette demande s'applique à titre d'exemple d'affectation au nettoyage et à l'alésage des canaux dentaires et se rapporte selon Guy L à la seconde opération de la procédure endodontique, la première étant la préparation d'une cavité d'accès dans le canal dentaire ou canal radiculaire (description page 1 lignes 12 et 13, et page 4 lignes 24 à 32) ;

CONSIDERANT que la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc soutient que toutes les opérations de nettoyage et d'alésage des canaux dentaires ne sont pas des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain comme le soutient à tort selon elle le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle puisqu'elles peuvent également s'effectuer in vitro sur une dent détachée d'un maxillaire, et qu'elles constituent dès lors un traitement physique d'une substance minérale où organo-minérale ;

MAIS CONSIDERANT que la description contenue dans la demande brevet ne fait à aucun moment référence à l'utilisation du procédé sus-évoqué dans une situation in vitro ;

QU'il y est au contraire indiqué que "la méthode manuelle de mise en forme canalaire est une méthode astreignante en raison du fait qu'elle nécessite des mouvements longitudinaux très précis, ce qui occasionne une fatigue du praticien, aussi bien physique que sous forme de stress, car il n'arrive pas à contrôler son action d'une façon parfaite" (page 1 lignes 18 à 23) ;

QU'il y est également ajouté que "Ces techniques automatisées (ultra-sons) ont cependant pour inconvénients que les vibrations mises en oeuvre sont parfois désagréables ou mal contrôlées par le praticien." (page 1 lignes 32 à 34) ;

QUE ces deux illustrations révèlent donc que la situation in vitro évoquée par Guy L dans ses écritures est accessoire et dépourvue de portée puisque l'activité du praticien - le substantif praticien étant pris dans le sens de celui qui exerce l'art médical ou endodontique et qui soigne les malades en situation in vivo par opposition aux chercheurs et aux théoriciens - a seule été envisagée dans la demande de brevet déposée ;

CONSIDERANT que la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc indique également ne pas revendiquer une quelconque fin thérapeutique de son invention, puisque le nettoyage du canal dentaire n'est pas revendiqué en tant que tel, et que la revendication porte uniquement sur le procédé pouvant permettre le nettoyage de ce canal et non sur l'utilisation qui pourrait en être faite à des fins thérapeutiques ;

CONSIDERANT qu'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique consiste dans un ensemble de démarches raisonnées, suivies et reliées entre elles émanant de

l'homme du métier destinées à parvenir à la découverte des moyens de prévenir, de traiter, de soulager, de dissiper ou d'atténuer les symptômes d'un trouble résultant d'une affection ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou de le guérir ;

CONSIDERANT que compte tenu des explications fournies par Guy L à l'appui de sa demande de brevet dans laquelle il mentionne les inconvénients des techniques manuelles ou automatisées utilisées pour le nettoyage et l'alésage des canaux dentaires, il apparaît en l'espèce que la technique par utilisation d'un rayonnement ou faisceau laser transporté et focalisé au moyen d'une fibre optique constitue une méthode de traitement chirurgical du corps humain qui a pour but essentiel et unique la dévitalisation d'une dent malade ;

QUE le procédé utilisé pour y parvenir ne saurait être séparé du but à atteindre qui est manifestement celui de soigner ;

QUE le moyen évoqué par la société requérante qui dissocie le procédé destiné à permettre le nettoyage du canal de son utilisation à des fins thérapeutiques est donc dépourvu de fondement ;

CONSIDERANT que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle soutient également que l'application à d'autres fins que l'alésage des canaux dentaires serait insuffisamment décrite dans la demande de brevet, tandis que la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc rétorque que pour l'homme du métier, il est évident que ce procédé issu du domaine de la micromécanique peut-être appliqué de la même façon pour le nettoyage et l'alésage de canaux de section réduite, droit ou tortueux dans des substances diverses ;

CONSIDERANT que la description du procédé revendiqué par la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc est essentiellement axée sur le nettoyage et l'alésage des canaux dentaires et répond ainsi aux exigences prévues par le paragraphe 5 de l'article R.612-12 du code de la propriété intellectuelle ;

QUE si la demande de brevet indique effectivement de manière générale que l'invention concerne un procédé de nettoyage et d'alésage de canaux dans des substances minérales et/ou organiques, elle ne fournit cependant aucune indication sur la manière dont l'invention est transposable et applicable dans le domaine industriel ;

QUE les descriptions contenues dans la demande sus-visée ne font qu'énoncer, d'une part aux lignes 7 à 10 de la page 1 : "Selon un exemple d'affectation particulièrement intéressante, quoique nullement limitative, l'invention est notamment applicable au nettoyage et à l'alésage des canaux dentaires", et d'autre part aux lignes 35 à 38 de la page 2 : "Les figures 1 et 2 sont des vues à caractère schématique illustrant des exemples de mise en oeuvre du procédé de l'invention, appliqués à l'alésage de canaux dentaires" sans aucune autre explication ;

QU'elle est donc, alors que le paragraphe 6 de l'article R.612-12 du code sus-visé l'exige, totalement silencieuse sur l'indication de la manière dont l'invention est susceptible

d'application industrielle, puisque celle-ci ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention ;

QUE le recours formé par la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc pour les motifs sus-visé sera donc rejeté ;

PAR CES MOTIFS

DONNE acte à la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc de ce qu'elle accepte que seule la description d'origine soit prise en compte,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la société BIOLASE TECHNOLOGY Inc venant aux droits de Guy L contre la décision de monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété industrielle datée du 17 juillet 1996,

DIT que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception tant au requérant qu'à Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.