

**Centre Paul Roubier**  
**26 janvier 2006**

**Nouveauté  
et  
Activité inventive**

<b>Isabelle Romet</b> Avocat <b>Véron &amp; Associés</b>  53, avenue Maréchal Foch F 69006 Lyon Tel. + 33.4.72.69.39.39 Fax + 33.4.72.69.39.49 E-mail: <a href="mailto:isabelle.romet@veron.com">isabelle.romet@veron.com</a>  6, Square de l'Opéra Louis Jovet F 75009 Paris Tel + 33.1.53.05.91.91 Fax + 33.1.53.05.91.98 website : <a href="http://www.veron.com">www.veron.com</a>	<b>Bruno Vuillermoz</b> Conseil en Propriété Industrielle <b>Laurent &amp; Charras</b>  20, rue Louis Chirpaz F 69134 Ecully Cedex Tel. + 33.4.78.33.16.60 Fax + 33.4.78.33.13.82 E-mail : <a href="mailto:bruno.vuillermoz@laurentcharras.com">bruno.vuillermoz@laurentcharras.com</a>
--	---

**Plan :**

- Partie 1. Rappels préliminaires
- Partie 2. La nouveauté
- Partie 3. L'activité inventive
- Partie 4. La recherche d'antériorités

2

## Partie 1. Rappels préliminaires

1. Brevets en vigueur en France
2. Conditions de brevetabilité
3. Circonstances d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive
4. Caractéristiques majeures d'un procès en France en matière de brevet

3


## 1. Brevets en vigueur en France

- Brevets français délivrés par l'I.N.P.I., dont les conditions de validité sont fixées par le Code de la Propriété Intellectuelle




10	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE	11	N° de publication : <b>2 841 403</b> <small>(à utiliser que pour les commandes de reproduction)</small>
	INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	21	N° d'enregistrement national : <b>02 07705</b>
	PARIS	51	Int. Cl. : H 02 N 206, H 02 M 7/537
12	DEMANDE DE BREVET D'INVENTION		A1
22	Date de dépôt : 21.06.02.	71	Demandeur(s) : <b>RENAULT S.A.S</b> Société par actions simplifiée – F.R.
30	Priorité :		


4





European Patent Office  
Office européen des brevets



■ Brevets européens désignant la France, éventuellement issus d'un dépôt PCT, dont les conditions de validité sont soumises à la Convention sur le Brevet Européen







5

## 2. Conditions de brevetabilité

- Les motifs d'annulation d'un brevet français sont énumérés par l'article L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle :
  - ◆ non brevetabilité de l'objet revendiqué,
  - ◆ défaut de nouveauté,
  - ◆ défaut d'activité inventive,
  - ◆ défaut d'application industrielle,
  - ◆ contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
  - ◆ insuffisance de description,
  - ◆ extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée ou, en cas de demande divisionnaire, au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée.

6

- Les causes d'annulation d'un brevet européen en ce qui concerne la France sont définies par l'article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle par renvoi à la Convention sur le Brevet Européen et sont :
  - ◆ les motifs énumérés pour un brevet français
  - ◆ outre l'extension de la protection conférée par le brevet européen
  - ◆ et le défaut de titularité du droit au brevet européen selon l'article 60 de la Convention sur le Brevet Européen.

7

### 3. Circonstances d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive

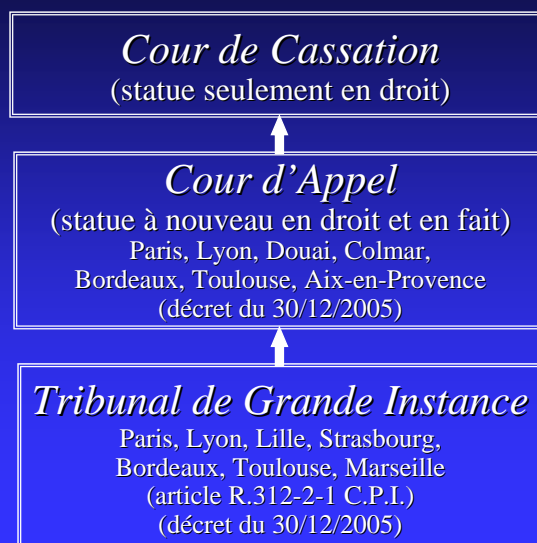
- Procédure d'examen de la demande de brevet
- Pour les brevets européens, procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets
- Procédures judiciaires :
  - ◆ action principale en annulation d'un brevet,
  - ◆ dans le cadre d'une action en contrefaçon, demande reconventionnelle en annulation des revendications opposées.

8

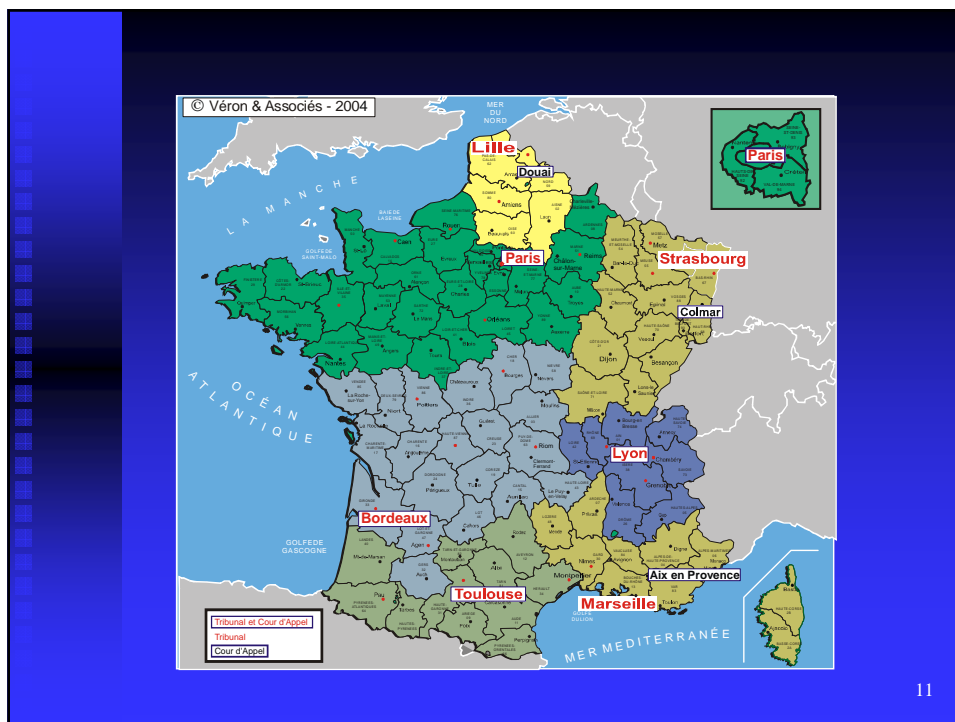
## 4. Caractéristiques majeures d'un procès en France en matière de brevet

9

## Juridictions ayant compétence en matière de brevet en France



10



## Brevets : statistiques du Ministère de la Justice T.G.I. (moyenne 1990-1999)

Tribunal de Grande Instance	Affaires nouvelles	Affaires terminées	Durée moyenne (mois)
Paris	172	155	17.3
Lyon	33	31	24.1
Rennes	20	16	14.6
Lille	15	13	20.6
Marseille	10	8	18.5
Bordeaux	9	6	15.3
Strasbourg	9	7	15.0
Toulouse	9	7	29.8
Nancy	7	7	18.0
Limoges	3	3	35.3
Autres	64	62	17.1
<b>France entière</b>	<b>351</b>	<b>315</b>	<b>20.6</b>

## Palais de justice de Paris

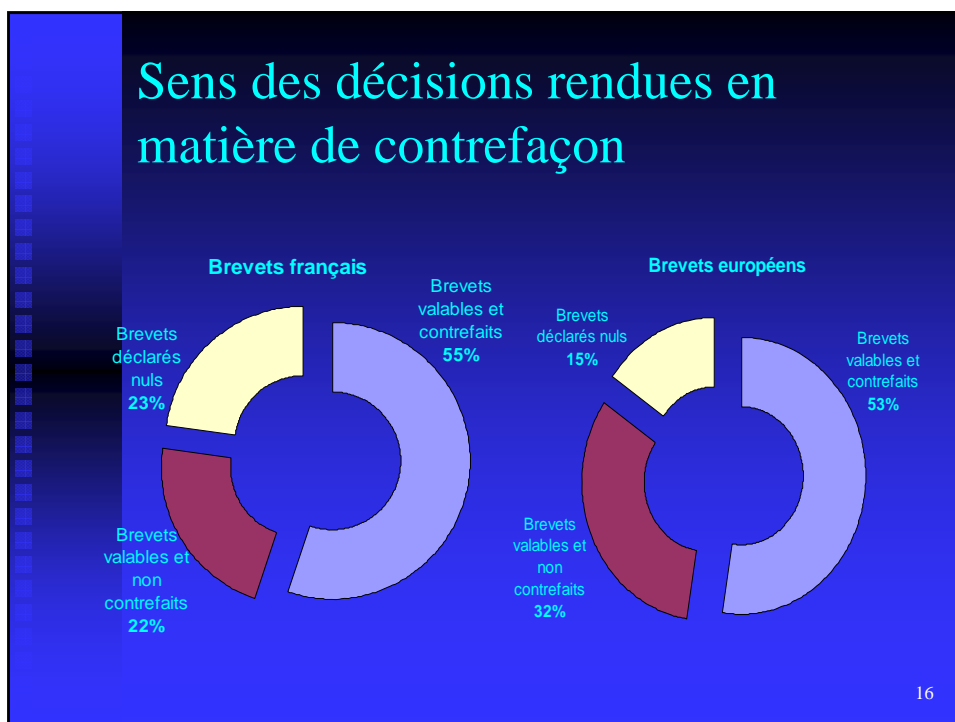
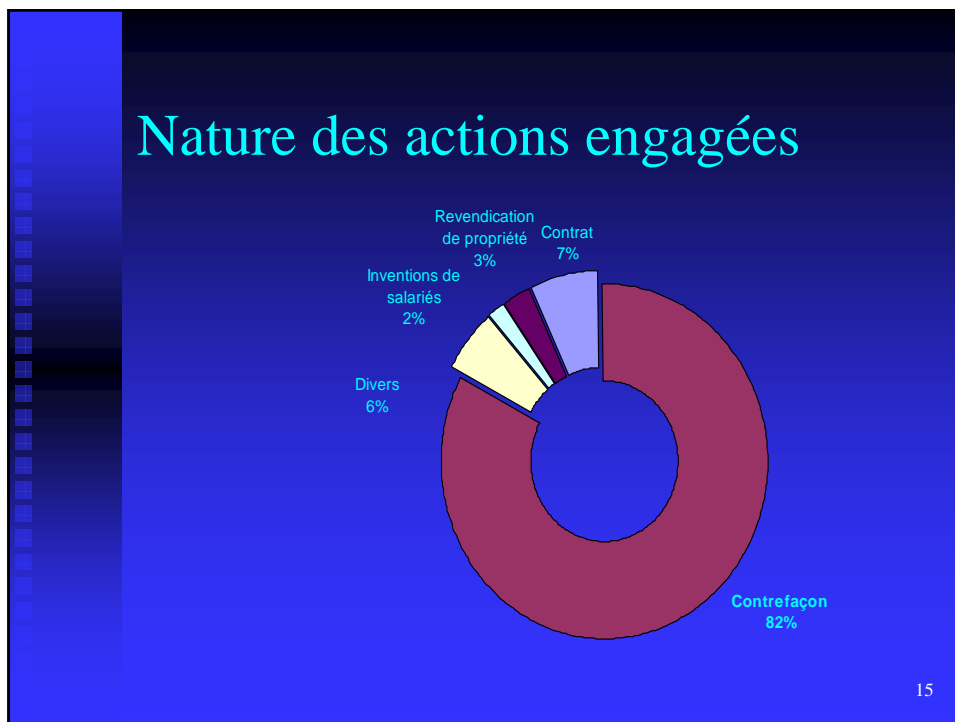


13

## 3<sup>ème</sup> Chambre du T.G.I. de Paris



14





## Charge de la preuve

- Preuve à charge de celui qui conteste la brevetabilité de l'invention
- Le doute doit profiter au breveté

17

## Partie 2. La nouveauté

1. Définition générale de la nouveauté
2. Règles d'appréciation de la nouveauté
3. Application des règles

18

## 1. Définition générale de la nouveauté

- 1.1. Principe de l'exigence de nouveauté
- 1.2. Droit français et européen : exigence de nouveauté absolue
- 1.3. Illustration de la nouveauté absolue
- 1.4. Méthode générale d'appréciation de la nouveauté

19

### 1.1. Principe de l'exigence de nouveauté

- Le dénominateur commun à tous les systèmes de protection par brevet
- Une définition variant selon les pays

20

## 1.2. Droit français et européen : exigence de nouveauté absolue

Article L. 611-11, alinéas 1 et 2, du Code de la Propriété Intellectuelle :

*“Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.*

*L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen”.*

= Article 54, alinéas 1 et 2, de la Convention sur le Brevet Européen

21

## 1.3. Illustration de la nouveauté absolue



*« La mise à la disposition du public, qui détruit la nouveauté d’une invention, peut être faite sous une forme quelconque, par une personne quelconque, en un temps et un lieu quelconques. »* (Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 11 mai 1976, Annales de la Propriété Industrielle 1976, p. 101)



écrit



oral



usage

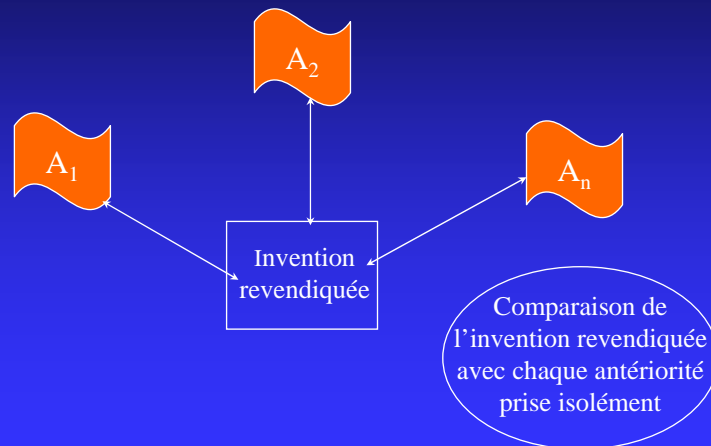


ou tout autre moyen

Dépôt de brevet ou sa priorité, s’il en est (sauf exception)

22

#### 1.4. Méthode générale d'appréciation de la nouveauté : principe de l'antériorité de toute pièce



23

## 2. Règles d'appréciation de la nouveauté

### 2.1. Principes

### 2.2. Exceptions

24

## 2.1. Principes

- 2.1.1. Définition de l'invention à comparer à l'art antérieur
- 2.1.2. Revendications principales et revendications dépendantes
- 2.1.3. Date d'appréciation de la nouveauté
- 2.1.4. Définition générale de l'état de la technique
- 2.1.5. Définition de l'antériorité destructrice de nouveauté

25

### 2.1.1. Définition de l'invention à comparer à l'art antérieur

26

- L. 613-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

- ◆ L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications
- ◆ La description et les dessins servent à interpréter la revendication mais ne permettent pas d'ajouter à la partie caractérisante un moyen qui n'y a pas été énoncé, sauf à étendre la portée du brevet.

27

- Les éléments figurant dans le préambule de la revendication sont réputés appartenir à l'état de la technique (article R. 612-17 du Code de la Propriété Intellectuelle).

28

### ■ Illustration jurisprudentielle

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 22 novembre 2002, RDPI 2003, n° 148, p. 34 :

*« Il en résulte que la rainure qui permettrait la double position du crochet revendiquée n'est pas incluse dans la partie caractérisante de l'invention et qu'en conséquence, telle que formulée, la revendication est dénuée de nouveauté »*

29

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 5 février 2003, PIBD 2003, n° 765-III-285 :

*“ qu'il importe peu que la barrière de sécurité et l'écran antibruit ne soient pas disposés sur un même axe vertical, cette caractéristique n'étant pas incluse dans la revendication 1 ; qu'en effet, cette caractéristique constitue un exemple”.*

30

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 16 mai 2003, PIBD 2003, n° 773-III-500 :

*“ Il importe peu qu’il ne soit pas indiqué [dans l’antériorité] que cette broche puisse être inclinée dans la mesure où cette caractéristique ne figure pas dans la revendication 1 [discutée]”.*

31

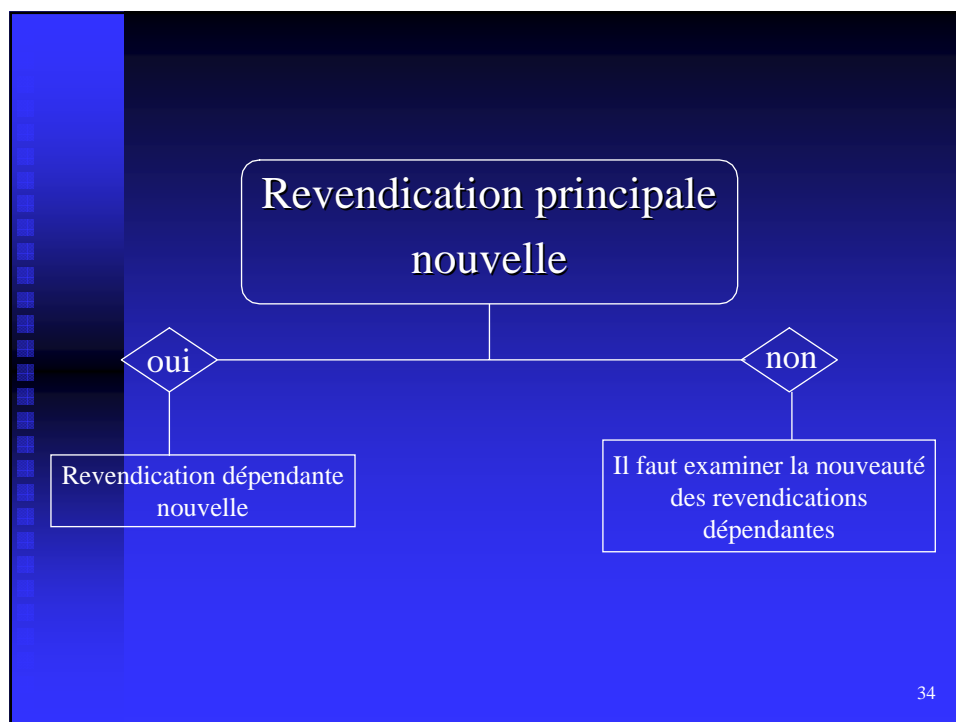
### 2.1.2. Revendications principales et revendications dépendantes

32

## Exemple d'une revendication principale et d'une revendication dépendante

- Revendication principale :  
« Brosse pour l'application de mascara sur les cils, constituée par une âme centrale formée à partir d'un fil métallique torsadé emprisonnant une rangée hélicoïdale de poils radiaux disposés de façon régulière,  
caractérisée par le fait que  
les poils ont un diamètre compris entre 0,10 mm et 0,25 mm, le nombre de poils par spire étant compris entre 10 et 40 environ ».
- Revendication dépendante:  
« Brosse selon la revendication 1,  
caractérisée par le fait que  
le fil de l'âme a un diamètre compris entre 0,45 et 0,75 mm, le pas de l'hélice formé par les poils étant compris entre 1 et 2 mm »

33



34

- Nouveauté et activité inventive d'une revendication dépendant d'une revendication nouvelle et inventive, exemples de motivation.

35

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 2 décembre 1991, Annales de la Propriété Industrielle 1992, p. 170 :

*“ Les revendications, précisant les modalités d'exécution des moyens couverts par la revendication principale, expressément et directement liées à celle-ci, en sont dépendantes, et présentent, prises en combinaison avec elle, une activité inventive les rendant brevetables” .*

36

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 27 novembre 1992, PIBD 1993, n° 541-III-227 :

*“Attendu que ces revendications sont toutes dans la dépendance de la revendication 1.*

*Que, dès lors, prises en combinaison avec elle, elles présentent une activité inventive les rendant brevetables.”*

37

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 1<sup>er</sup> décembre 1992, Annales de la Propriété Industrielle 1994, p. 104 :

*“Bien que les caractéristiques revendiquées dans une revendication dépendante soient en elles-mêmes dépourvues d’activité inventive, la revendication dépendante ne peut pas être annulée pour défaut d’activité inventive, dès lors que, étant dépendante d’une revendication principale valable, elle se combine avec elle pour former un ensemble”.*

38

- ◆ Cass. Com., 12 décembre 1995, JCP 1996, Jurisprudence, p. 844 :

*“ Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que la revendication 2 est dans la dépendance de la revendication 1 dont elle décrit le mode de réalisation et que la revendication 6 est dans la dépendance de la revendication 5 dont la validité n’est pas contestée et dont elle est un mode particulier ; qu’ainsi, la Cour d’Appel a, par une motivation suffisante tenant à la dépendance des revendications litigieuses, justifié sa décision sur leur validité”.*

39

- ◆ Cass. Com., 12 mars 1996, Dalloz 1997, Sommaires commentés, p. 332 :

*“ Retenant que des revendications dépendantes, combinées avec la revendication principale, coopèrent en vue d’un résultat commun, la Cour d’Appel peut décider qu’elles sont valables”.*

40

- ◆ Paris, 24 avril 1998, Annales de la Propriété Industrielle 1998, p. 203 :

*“ Considérant que ces revendications sont toutes dépendantes de la revendication 1, dont elles couvrent des modes de réalisation ; dès lors qu’elles entrent en combinaison avec la revendication 1 dont la validité a été reconnue, l’absence (alléguée par les sociétés Estée Lauder) de nouveauté et d’activité inventive de leurs caractéristiques additionnelles, prises en elle-même, n’est pas de nature à affecter leur brevetabilité”.*

41

#### ■ Exception :

- ◆ Cas d’une revendication rattachée artificiellement à une revendication précédente
- ◆ Dans ce cas, la validité de la revendication principale n’entraîne pas la validité de la revendication faussement dépendante.

42

- Le défaut de nouveauté et d'activité inventive de la revendication principale n'entraîne pas la nullité de la revendication dépendante :
  - ◆ Il faut examiner la revendication dépendante dans son ensemble.


43

### 2.1.3. Date d'appréciation de la nouveauté

- Date de dépôt du brevet
- Date de la priorité revendiquée, s'il en est une

44

**Exemple**


**Europäisches Patentamt**  
**European Patent Office**  
**Office européen des brevets**

(11) Numéro de publication: **0 100 523**  
**A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(21) Numéro de dépôt: 83107390.3  
 (22) Date de dépôt: 27.07.83

(61) Int. Cl.?: **H 04 B 7/24**  
**H 04 L 11/16, G 08 B 25/00**

---

(30) <b>Priorité: 03.08.82 FR 8213579</b>	(71) <b>Demandeur: Morey, Gilles Marcel</b> 139 rue de la Cascade Croilles F-38190 Brignoud(FR)
(43) <b>Date de publication de la demande:</b> 15.02.84 Bulletin 84/7	(72) <b>Inventeur: Morey, Gilles Marcel</b> 139 rue de la Cascade Croilles F-38190 Brignoud(FR)
(84) <b>Etats contractants désignés:</b> BE CH DE GB IT LI NL SE	

45

- Cas de la demande de brevet divisionnaire :
  - ➔ date de dépôt (ou de priorité) de la demande parente

46

## Rappels essentiels concernant le mécanisme de priorité unioniste

- ◆ Article 4 de la Convention d'Union de Paris : douze mois à compter d'un premier dépôt dans un pays de l'Union pour effectuer d'autres dépôts
- ◆ Mécanisme repris dans les articles L. 614-31 et L. 612-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et 87 et 88 de la Convention sur le Brevet Européen

47

## Débat sur la validité de la revendication de priorité unioniste

- Si la priorité est annulée, la nouveauté du brevet est appréciée à sa date de dépôt
- Sur la validité de la priorité, G2/98, avis de la Grande Chambre de Recours de l'OEB, 31 mai 2001, JO OEB 2001, p. 413 :
  - “ Une revendication figurant dans une demande de brevet européen ne bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 de la Convention sur le Brevet Européen que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, **déduire directement et sans ambiguïté** l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble”.

48

## Jurisprudence française relative à la validité d'une priorité

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 28 septembre 2004, PIBD 2005, n° 801-III-72

49

## Rappel essentiel concernant le mécanisme de priorité interne (instauré par la loi du 26 novembre 1990)

- ◆ Article L. 612-3, alinéa 1, du Code de la Propriété Intellectuelle :  
“ *Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes*”.
- ◆ N.B. : une priorité interne ne peut pas être revendiquée si une priorité unioniste est revendiquée pour l'une ou l'autre des deux demandes.

50

### 2.1.4. Définition générale de l'état de la technique

Article L. 611-11, alinéa 2, du Code de la Propriété Intellectuelle :

*“L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu **accessible au public** avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen”.*

= article 54, alinéa 2, de la Convention sur le Brevet Européen

51

### Plan :

- 2.1.4.1. Notion de public
- 2.1.4.2. Notion d'accessibilité
- 2.1.4.3. Aucune limitation dans le temps et dans l'espace
- 2.1.4.4. Aucune limitation quant au mode de divulgation
- 2.1.4.5. Aucune limitation quant à l'origine de l'antériorité

52

### 2.1.4.1. Notion de public

- Au moins une personne (2.1.4.1.1.)
- Non tenue au secret (2.1.4.1.2.)

53

#### 2.1.4.1.1. Au moins une personne

- Par exemple, remise d'un prototype à une seule et unique personne

54

### 2.1.4.1.2. Une personne non tenue au secret

- Obligation **explicite** de confidentialité (2.1.4.1.2.1.)
- Obligation **tacite** de confidentialité (2.1.4.1.2.2.)

55

#### 2.1.4.1.2.1. Les formes d'accords explicites de confidentialité



- Contrat de confidentialité
- Engagement de confidentialité
- Clause de secret dans un accord plus général
- Une lettre contresignée
- L'usage des tampons type "confidentiel", "secret"

56

### 2.1.4.1.2.2. Jurisprudence sur les obligations implicites de confidentialité

- La confidentialité n'est jamais présumée dans le cadre de la présentation d'un projet, d'un prototype ou d'un devis à un **acheteur potentiel**
  - ◆ TGI Rennes, 2<sup>ème</sup> Ch, 10 février 2003, PIBD 2003, n° 770-III-412

57

- Problème des échanges et des essais dans le cadre de la mise au point de l'invention :
  - ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 4 février 1993, PIBD 1993, n° 545-III-341 :
    - ⇒ une obligation implicite de confidentialité est sous entendue dans le cadre d'une relation d'affaires
  - ◆ T472/92, Chambre de Recours Technique de l'OEB, 20 novembre 1996, Dossiers Brevets 1998.III.1 :
    - ⇒ un accord de co-entreprise permet de présumer une obligation de secret

58

◆ TGI Rennes, 2<sup>ème</sup> Ch, 8 septembre 1997, PIBD 1998, n° 646-III-46 :



→ le professionnel indépendant qui établit des plans à la demande de l'inventeur dans le cadre d'un contrat de prestation de services est tenu à une obligation implicite de confidentialité,

59

→ la circulation de camion équipé du dispositif breveté n'a pas rendu l'invention accessible au public s'il n'est pas prouvé que le dispositif pouvait être examiné sans acte frauduleux et déloyal.



60

◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 17 septembre 1997, PIBD 1997, n° 644-III-633 :

- ⇒ les salariés de l'entreprise sont tenus à une obligation de discrétion
- ⇒ mais le dispositif non encore breveté installé sur un terrain non entouré de barbelés pouvait être vu et examiné par des visiteurs extérieurs à l'usine non tenus au secret

61

■ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 6 juillet 1993, PIBD 1993, n° 555-III-669 :

*“ Que les conditions générales des travaux sur le site, édictées par Shell, énoncent que les entrepreneurs qui ont reçu de Shell, à l'occasion du marché ou des consultations, communication d'objets, appareils, plans, pièces ou documents “qui seront signalés constituer des prototypes ou secrets professionnels” sont tenus de maintenir confidentielle cette communication. Qu'il ne résulte d'aucune pièce mise aux débats que Presto Fuites ait stipulé la confidentialité pour le matériel mis en place à l'occasion des réparations qu'elle effectuait, ou que Shell ait décidé de signaler à tout intervenant que ce matériel était couvert par le secret”.*

62

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 4 mars 1998, PIBD 1998, n° 660-III-429, confirmé par Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 27 novembre 2002, PIBD 2003, n° 763-III-234
  - ⇒ obligation de confidentialité implicite à la charge de celui qui coopère à la réalisation du projet et de celui qui fabrique le prototype,
  - ⇒ mais pas de celui qui est chargé de procéder à une installation du dispositif qui rend ce dernier public.


63

■ Cas des patients participant à des essais expérimentaux dans le domaine médical :



- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 26 janvier 1974, PIBD 1974, n° 129-III-228 : **pas d'obligation implicite de secret,**
- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 29 octobre 1992, RDPI 1993, n° 45, p. 46 : **mise à la charge du demandeur en nullité de la preuve de l'absence d'obligation de confidentialité,**

64




- ◆ Paris, 14<sup>ème</sup> Ch, 16 janvier 1998, RDPI 1998, n° 86, p. 30 : **confidentialité implicite retenue,**
- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 1er septembre 1999, PIBD 2000, n° 691-III-57 : **confidentialité implicite retenue à charge des “agents nécessaires des expériences requises”.**

65

■ Autres :

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 13 mars 1998, RDPI 1998, n° 85, p. 29, qui retient que des prisonniers ne sont pas tenus à une obligation de secret.



66

### 2.1.4.2. Notion d'accessibilité

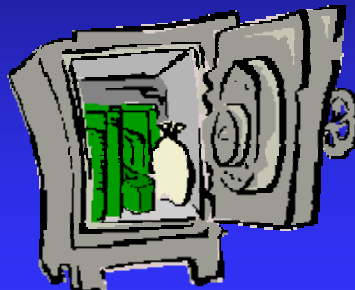
- Caractère théorique de l'accessibilité

Pour qu'une antériorité soit rendue accessible au public, *"il n'est pas nécessaire que l'homme du métier ait effectivement connu l'information en cause, ni qu'il y ait eu une probabilité qu'il l'ait effectivement connue, mais bien que le public ait été en mesure d'en prendre connaissance"*.

(Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 20 mai 1998, PIBD 1998, n° 663-III-501).

67

- La – ou les – personnes ayant accès à l'information doi(vent) avoir la capacité de la comprendre.



68

## Jurisprudence sur l'accessibilité au public

La mise dans le commerce de produits conformes au brevet n'est destructrice de nouveauté que si l'examen du produit permet de découvrir l'invention brevetée :

- ◆ TGI Lyon, 30 octobre 1990 (jugement en matière de référé, inédit), confirmé par Lyon, 14 mai 1992 (inédit) : *“Il ne peut y avoir divulgation destructrice de nouveauté que si l'examen des vases mis dans le commerce en 1984 permettait à l'homme du métier de découvrir le procédé inventé par Jean-Noël Bouillet et de l'appliquer à son tour”*.

69

## Pièce discutée



Brevet français déposé le 5 mars 1985, revendication n° 1 :

«Procédé de décoration d'un support transparent, dont l'une des faces est traitée pour être exempte de corps étrangers, caractérisé en ce qu'il consiste à :

- revêtir la face traitée d'un film d'un produit colorant sous forme liquide et à base de solvant,
- projeter de façon aléatoire sur le film des gouttes d'au moins un produit colorant autre de semblable composition,
- sécher lesdits produits colorants.»

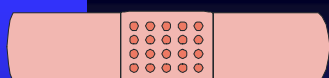
70

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 1<sup>er</sup> septembre 1999, PIBD 2000, n° 691-III-57, déjà cité :



*“Attendu au surplus qu’à supposer un tel fait démontré (la mise à disposition du public), il est constant que l’examen de l’aérosol ne permettait ni de comprendre le procédé breveté, ni de le reproduire.”*

71




- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 26 janvier 1974, PIBD 1974, n° 129-III-228, déjà cité :

*“La Cour estime qu’elle ne possède pas, actuellement, les éléments permettant de savoir si, à partir de rubans livrés au public, l’homme de l’art pouvait grâce aux analyses et méthodes existant au 17 avril 1960 reproduire les rubans litigieux”*

→ désignation d’un expert.

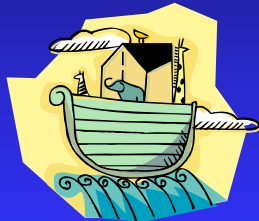
72



- ◆ TGI Paris, 29 juin 2004
  - ◆ Revendications protégeant une baguette de soudure caractérisée par sa composition
  - ◆ La commercialisation de baguettes par le breveté ne peut pas avoir divulgué l'invention car :  
*« l'homme du métier aurait du procéder par tâtonnements pour trouver les composants en cause et ce, avec un risque non négligeable d'erreur, ce qui ne permet pas de considérer que l'invention était accessible sans difficultés particulières. »*

73

### 2.1.4.3. Aucune limitation dans le temps et dans l'espace



74

#### 2.1.4.4. Aucune limitation quant au mode de divulgation

- Écrit
- Communication orale
- Usage
  - ◆ actes de commercialisation
  - ◆ essais

75

#### 2.1.4.5. Aucune limitation quant à l'origine de l'antériorité

- Un tiers
- Le déposant lui-même

76

## 2.1.5. Définition de l'antériorité destructrice de nouveauté

- 2.1.5.1. L'antériorité doit être complète
- 2.1.5.2. L'antériorité doit être suffisante
- 2.1.5.3. L'antériorité doit être certaine
- 2.1.5.4. L'antériorité doit être prise telle qu'elle est

77

### 2.1.5.1. L'antériorité doit être complète

- L'antériorité doit être « de toutes pièces », c'est-à-dire révéler les moyens de l'invention pris :
  - ◆ dans leur forme,
  - ◆ leur agencement,
  - ◆ leur fonction,
  - ◆ leur résultat,
  - ◆ et leur combinaison.

78

*“ Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique”.*

Cass. Com., 6 juin 2001, PIBD 2001, n° 726-III-427

79

**Rappel : l'invention à comparer à chaque antériorité est l'invention objet d'une revendication donnée**

D'où l'importance de la détermination de l'objet d'une revendication

80

### ■ Jurisprudence sur l'antériorité "de toutes pièces"

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 20 septembre 1984, PIBD 1985, n° 362-III-45,
- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 1<sup>er</sup> décembre 1992, PIBD 1993, n° 541-III-220,
- ◆ Cass. Com., 26 janvier 1993, PIBD 1993, n° 542-III-256,
- ◆ Cass. Com., 13 juin 1995, PIBD 1995, n° 594-III-391.

81

### ■ Réciproquement, l'invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité :

- ◆ Cass. Com., 12 mars 1996, PIBD 1997, n° 611-III-273 (attendu identique à celui de Cass. Com., 6 juin 2001)

82

- Le particulier antécédente le général
- Le général n'antécédente pas le particulier

83

- Le raisonnement par équivalence n'est pas admis dans le cadre de l'appréciation de la nouveauté
  - ◆ voir, par exemple, TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 5 octobre 1999, PIBD 2000, n° 698-III-247

84

## ■ Cas de l'antériorité complexe

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 30 avril 2002, PIBD 2003, n° 755-III-1 :

Une antériorité complexe est destructrice de nouveauté de l'invention *“dès lors qu'elle enseigne les caractéristiques de la revendication opposée dans la même forme, le même agencement et dans le même fonctionnement”*.

85

## 2.1.5.2. L'antériorité doit être suffisante

- L'antériorité doit permettre à l'homme du métier de reproduire l'invention.

86

## Illustration jurisprudentielle

*“ Mais attendu que la Cour d’Appel, après avoir énoncé à bon droit que la divulgation suppose que l’information mise à la disposition du public doit permettre à l’homme du métier d’exécuter cette invention, a, par une appréciation souveraine des documents tendant à démontrer que l’invention avait été divulguée avant la date du dépôt, retenu, hors toute dénaturation, qu’ils ne fournissaient pas les informations d’ordre technique nécessaires à la réalisation de l’invention”*  
(Cass. Com., 4 janvier 1994, PIBD 1994, n° 564-III-195)

87

*“ La composition chimique d’un produit fait partie de l’état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu’il peut être analysé et reproduit par l’homme du métier, indépendamment de la question de savoir s’il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition ”* (G1/92, avis de la Grande Chambre de Recours de l’OEB, 18 décembre 1992, PIBD 1993, n° 548-III-451).

88

### 2.1.5.3. L'antériorité doit être certaine

- Quant à son contenu
- Quant à sa date
- Quant à son existence



89

- La charge de la preuve du caractère certain de l'antériorité incombe à celui qui conteste la nouveauté du brevet.

*“ Il est de principe que la divulgation doit être certaine, tant en ce qui concerne son existence que son contenu, et que le doute doit profiter au breveté ; que la divulgation alléguée n'est en l'espèce pas établie, et que le grief de défaut de nouveauté sera écarté”*  
(TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 1<sup>er</sup> septembre 1999, PIBD 2000, n° 691-III-57, déjà cité).

90

## Jurisprudence sur le caractère certain de l'antériorité

- Cas généraux : rejet des photographies, catalogues, plans, projets, machines et produits dont la date n'est pas établie de manière certaine :
  - ◆ Paris, 28 janvier 1980, Dossiers Brevets 1980, VI. n° 2,
  - ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 21 janvier 1982, PIBD 1982, n° 303-III-123,
  - ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 20 novembre 1996, PIBD 1997, n° 628-III-133,
  - ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 24 janvier 1997, RDPI 1997, n° 75, p. 37.

91

## Le diable est dans le détail : Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 25 avril 2003

- Brevet L'Oréal sur une brosse à mascara
- Le défendeur prétend avoir nécessairement fabriqué des brosses identiques du seul fait des spécifications mises en œuvre pour la fabrication d'un modèle spécifique
- L'argument est rejeté en raison de l'ambiguïté et de l'imprécision des documents invoqués par le défendeur

92

- Cas particuliers des conférences antérieures au dépôt du brevet donnant lieu à une publication postérieure au dépôt du brevet :
  - ◆ T153/88, Chambre de Recours de l'OEB, 9 janvier 1991, qui refuse de présumer le contenu de la publication postérieure au brevet identique au contenu de la conférence antérieure eu égard au délai de trois ans écoulé,
  - ◆ T77/94, Chambre de Recours de l'OEB, 7 août 1998, qui présume une identité de contenu entre une publication et une conférence décalées de un an et deux mois,
  - ◆ T86/95, Chambre de Recours de l'OEB qui présume une divulgation au motif que la communication orale aurait été dépourvue de substance si elle n'avait pas divulgué l'invention,

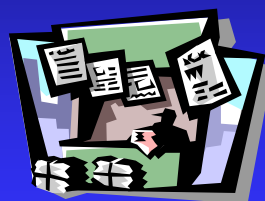
93

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 6 juin 1997, PIBD 1997, n° 644-III-641, qui présume une identité de contenu entre une conférence antérieure au brevet et une publication postérieure au brevet,
- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 28 mai 1999, PIBD 1999, n° 687-III-501, qui réforme la décision précitée eu égard aux circonstances de l'espèce.

94

- Cas particuliers des revues :

- ◆ T750/94, Chambre de Recours Technique de l'OEB, JO OEB, 1998, p. 32, 1<sup>er</sup> avril 1997, sur le problème de la date à laquelle une revue est effectivement mise à la disposition du public.



95

- Cas des prospectus :

- ◆ OEB, T743/89, qui présume qu'un prospectus imprimé sept mois avant la date de priorité a été diffusé avant cette date.

96

### ■ Cas des attestations

- ◆ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 1<sup>er</sup> avril 2005, PIBD 2005, n° 817-III-617

*« Attendu que chacune de ces attestations précises et concordantes, corroborées par les factures d'achat des équipements visés, font état d'un procédé de démedullation par aspiration de carcasses de ruminants non fendues qui divulgue l'intégralité des moyens du procédé revendiqué »*

97

### ■ La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du brevet.

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 20 novembre 1996, PIBD 1997, n° 628-III-133

98

#### 2.1.5.4. L'antériorité doit être prise telle qu'elle est

“ *Une antériorité doit être prise telle quelle, pour ce qu'elle décrit, sans qu'il soit possible d'y ajouter d'autres éléments*” (Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 13 mars 1996, Annales de la Propriété Industrielle 1997, p. 27).

99

- Brevet Rhodia protégeant une composition à base d'oxyde cérique, sa préparation et ses utilisations :

« *Que l'application des informations contenues dans le document Passerini ne conduisant pas nécessairement à l'obtention de la composition revendiquée, il ne divulgue donc pas de manière certaine le composé chimique, objet de la revendication 1* » (Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 10 mars 2004, PIBD 2004, n° 787-III-315)

100

*“ L’antériorité opposée au titre constitué par le brevet doit être interprétée strictement : elle ne peut être retenue que pour ce qu’elle décrit effectivement et suffisamment” (Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 15 février 1984, Annales de la Propriété Industrielle 1984, p. 122).*

101

- L’antériorité devant être lue avec les yeux de l’homme du métier, elle inclut les enseignements qui sont implicites pour lui.

102

### ■ Cas du résumé erroné

- ◆ Cass. Com., 12 mars 2002, PIBD 2002, n° 743-III-239 :

*“... ayant relevé que le résumé était erroné et non conforme à la description du brevet, ces documents, selon les productions, ayant été publiés le même jour, la cour d’appel a pu décider que ce résumé ne pouvait être considéré comme compris dans l’état de la technique”.*

103

## 2.2. Exceptions

- 2.2.1. Divulgations non destructrices de nouveauté
- 2.2.2. La destruction de la nouveauté en l’absence de divulgation

104

## 2.2.1. Divulgations non destructrices de nouveauté

### ■ Article L. 611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle :

*“Pour l’application de l’article L. 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants :*

- *si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;*
- *si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement :*

*a) d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ;*

*b) du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.*

*Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.”*

105

### ■ Cas définis par l’article L. 611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle :

- ◆ Divulgation dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande de brevet ou publication, après ce dépôt, d’une demande antérieure,
- ◆ **ET** résultant directement ou indirectement
  - ◆ **soit** d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit
  - ◆ **soit** d’une présentation, par l’inventeur ou son prédécesseur, à l’une des expositions visées, dûment déclarée et justifiée.

106

- ◆ Article 55 de la Convention sur le Brevet Européen :

« Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de Brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement :

a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou

b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution. »

107

- Jurisprudence sur le point de départ du délai de six mois

- ◆ Paris, 16 janvier 1992, Annales de la Propriété Industrielle 1995, p. 56, qui retient comme point de départ du délai de six mois la date de priorité du brevet,
- ◆ G3/98, Grande Chambre de Recours de l'OEB, JO OEB 2001, p. 62, 12 juillet 2000, qui retient comme point de départ du délai de six mois la **date de dépôt de la demande européenne.**

108

## ATTENTION

- Ce n'est pas un délai de grâce !
- Différence du droit américain.

109

### 2.2.2. La destruction de la nouveauté en l'absence de divulgation

- Le problème de la double brevetabilité

110

## ■ Les solutions envisageables

- ◆ *Whole content approach*
- ◆ *Prior claim approach*

111

## ■ La solution retenue dans la loi du 13 juillet 1978 et applicable aux brevets déposés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1979

Article L. 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa 3 :

*" Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure."*

112

■ Article 54, alinéas 3 et 4 de la Convention sur le Brevet Européen :

*« Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 93, qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.*

Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée. »

113

■ En résumé :

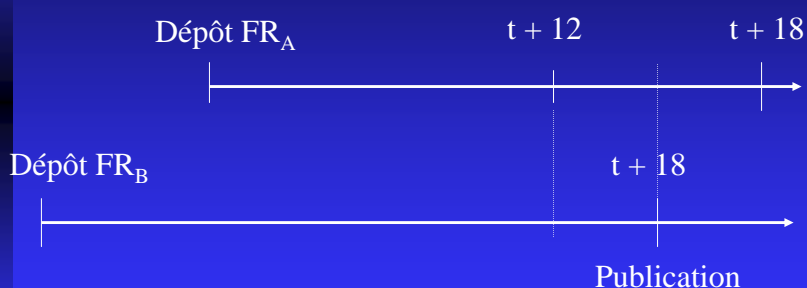
- ◆ article L.611-11, alinéa 3 du CPI : demandes de brevet visant la France (demandes françaises, demandes européennes ou PCT visant la France) déposées avant la date de dépôt du brevet et publiées après,
- ◆ article 54 de la CBE : demandes européennes déposées avant la date de dépôt du brevet français et publiées après, si un État contractant désigné dans la demande ultérieure l'était dans la demande antérieure publiée.

114

- La demande antérieure, non publiée à la date du dépôt du brevet examiné, doit néanmoins être publiée ultérieurement. Si elle était retirée ou rejetée sans être publiée, elle ne pourrait être incluse dans l'état de la technique.

115

## Double brevetabilité Art. L.611-11 CPI et 54(3) CBE



116

## ■ Jurisprudence

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 18 septembre 1996, RDPI 1996, n° 70, p. 48 : une demande de brevet allemand non publiée ne détruit pas la nouveauté d'une demande française

117

- ◆ TGI Lyon, 10<sup>ème</sup> Ch, 16 décembre 1996 (Norsk Hydro, inédit) :

*“ ...la nouveauté de la seconde demande ne peut être détruite que par une demande antérieure enseignant des moyens identiques à ceux protégés par la seconde demande et qu'il n'y a pas lieu de rechercher, pour l'appréciation de la nouveauté, si les moyens décrits dans la première demande constitueraient l'équivalent de ce qu'enseigne la seconde demande”.*

118

### 3. Application des règles

3.1. Application des règles aux différentes catégories d'antériorités

3.2. Application des règles aux différentes catégories d'inventions

119

#### 3.1. Application des règles aux différentes catégories d'antériorités

Plan :

- 3.1.1. Documents écrits
- 3.1.2. Communications orales
- 3.1.3. Actes d'usage antérieur
- 3.1.4. La possession personnelle antérieure

120

### 3.1.1. Documents écrits

- Brevets
- Articles
- Ouvrages
- Devis
- Plans
- Photographies
- Dépôt de modèle

121

### 3.1.2. Communications orales

- Conférences
  - Conversations (problèmes quasi-insurmontables de preuves)
- Problème le plus fréquent : preuve de la divulgation

122

### 3.1.3. Actes d'usage antérieur

- Fabrication, utilisation, détention, commercialisation ou offre de commercialisation d'un produit conforme au brevet
  - Utilisation ou offre d'utilisation d'un produit ou d'un procédé conformément au brevet
- ➔ Problème le plus fréquent : preuve du caractère suffisant de la divulgation.

123

### 3.1.4. La possession personnelle antérieure

- Article L. 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle
- Une défense à une action en contrefaçon
- La possession personnelle antérieure ne détruit pas la nouveauté d'une invention si elle n'est pas accessible au public.

124

## 3.2. Application des règles aux différentes catégories d'inventions

- 3.2.1. Classification des inventions
- 3.2.2. Invention de produit
- 3.2.3. Invention de procédé
- 3.2.4. Application nouvelle de moyens communs
- 3.2.5. Application nouvelle caractérisée exclusivement par un effet technique nouveau (ou deuxième application non thérapeutique)
- 3.2.6. Combinaison de moyens connus
- 3.2.7. Juxtaposition de moyens connus
- 3.2.8. Invention de sélection
- 3.2.9. Cas particulier de la deuxième application thérapeutique
- 3.2.10. Cas particulier des séquences d'ADN

125

### 3.2.1. Classification des inventions

- La *summa divisio* : invention de produit/invention de procédé
- Classification héritée de la loi du 2 janvier 1968

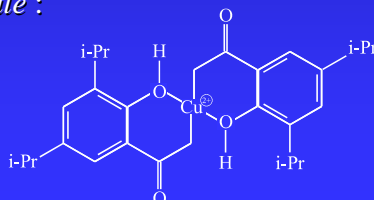
126

### 3.2.2. Invention de produit

- Exemple : une molécule, un appareil, une composition

- Exemple de revendication de composition :

« Composition cosmétique pour la protection de la peau contre le rayonnement ultraviolet de longueurs d'onde comprises entre 280 et 400 nm, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétique comportant au moins une phase grasse, une quantité efficace de (3,5-diisopropyl-salicylate) de cuivre II de formule :



127

### Invention de produit (suite)

- L'antériorité est destructrice de nouveauté si elle décrit le produit dans toutes ses caractéristiques de constitution (composition, structure ou forme) et dans ses fonctions.

128

### 3.2.3. Invention de procédé

- Exemple : procédé de synthèse d'une molécule
- Exemple de revendication de procédé :
  - « *Procédé pour réaliser une dalle continue en béton, caractérisée en ce qu'il consiste à :*
  - ◆ *couler une dalle totalement libre et indépendante,*
  - ◆ *en mettant en œuvre du béton à retrait limité,*
  - ◆ *renforcée par des fibres »*

129

### Invention de procédé (suite)

- L'antériorité est destructrice de nouveauté si elle décrit les mêmes moyens dans les mêmes fonctions aux fins du même résultat

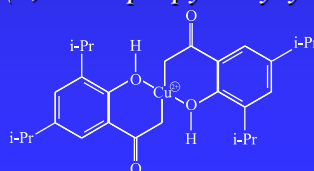
130

### 3.2.4. Application nouvelle de moyens connus

- Exemple : application d'une molécule connue comme herbicide

- Autre exemple :

« Composition cosmétique pour la protection de la peau contre le rayonnement ultraviolet de longueurs d'onde comprises entre 280 et 400 nm, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétique comportant au moins une phase grasse, une quantité efficace de (3,5-diisopropyl-salicylate) de cuivre II de formule :



131

### Application nouvelle de moyens connus (suite)

- L'antériorité est destructrice de nouveauté si elle décrit les mêmes moyens dans la même application

132

### 3.2.5. Application nouvelle caractérisée exclusivement par un effet technique nouveau (ou deuxième application non thérapeutique)

- Jurisprudence dite de l'inhérence : le fait qu'un effet technique ait nécessairement déjà été obtenu dans une utilisation précédente n'exclut pas la brevetabilité d'une utilisation nouvelle fondée sur cet effet si celui-ci n'était pas décelable par l'homme du métier et n'était donc pas accessible au public.

133

- G6/88, Grande Chambre de Recours de l'OEB, JO OEB 1990, p. 114, 11 décembre 1989 (agent de régulation de la croissance des plantes), suivi de T208/88, 28 février 1990 :



Utilisation des composés X pour la lutte contre les champignons des plantes (art antérieur)



Utilisation des composés X comme régulateurs de croissance des plantes (brevet en litige)

134

- T208/88 déclare l'invention nouvelle car il n'était pas prouvé que :
  - ◆ le traitement de l'art antérieur "*entraînait nécessairement, sans que cet effet ait été délibérément recherché, un phénomène de croissance anormale qui ne pouvait pas passer inaperçu*"
  - ◆ l'homme du métier ignorant l'invention ait retenu un lien de causalité entre le traitement de l'art antérieur et le phénomène de croissance à la base de l'invention.

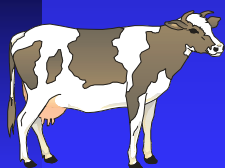
135

- G2/88, Grande Chambre de Recours de l'OEB, JO OEB 1990, p. 93, 11 décembre 1989 (additif réduisant le frottement), suivi de T59/87, 14 août 1990 :
  - ◆ Invention : utilisation des composés Y en tant qu'additifs réduisant le frottement dans des compositions lubrifiantes
  - ◆ Art antérieur : utilisation des composés Y en tant qu'inhibiteurs de corrosion dans des compositions lubrifiantes

136

■ Jurisprudence française sur l'inhérence :

◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 20 janvier 1977, PIBD 1977, n° 200-III-358, approuvé par Cass. Com., 27 novembre 1978, PIBD 1979, n° 230-III-56 :



◆ Art antérieur : utilisation de la Nitrovine comme antibiotique

◆ Brevet : utilisation du même composé comme stimulateur de croissance des animaux (déclarée nouvelle)

137

■ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 14 mars 2000 (inédit)

*“ Mais il est constant qu'il n'antériorise pas de toutes pièces la revendication 15 dès lors que même s'il couvre un lait maternisé constituant un produit alimentaire qui présente la même composition que celle décrite dans la revendication en vue de sa fabrication, elle n'antériorise pas les résultats décrits dans la revendication, à savoir :*

*- la stimulation de réparation*

*- et la régénération des cellules intestines des nourrissons et adultes”.*

■ Dans le même sens, arrêt confirmatif : Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 29 octobre 2004, PIBD 2005, n° 800-III-40

138

### 3.2.6. Combinaison de moyens connus

- Définition de la combinaison de moyens : des moyens qui coopèrent à l'obtention d'un résultat commun différent de la simple addition des résultats propres de chaque moyen
- Régime : l'antériorité est destructrice de nouveauté si elle décrit les mêmes moyens combinés de la même manière aux fins du même résultat.
  - ◆ Exemple : composition herbicide comprenant deux composés connus utilisés antérieurement à d'autres fins.

139

### 3.2.7. Juxtaposition de moyens connus

- Définition de la juxtaposition de moyens : des moyens qui ne procurent pas d'autre résultat que la somme des résultats propres à chaque moyen
- Selon certaines décisions, en présence d'une invention de juxtaposition, chaque moyen peut être antériorisé séparément :
  - ◆ Lyon, 1<sup>ère</sup> Ch, 10 septembre 1998, PIBD 1999, n° 669-III-42
  - ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 8 mars 2000, RDPI 2000, n° 114, p. 13.
  - ◆ TGI Strasbourg, 1<sup>ère</sup> Ch, 31 janvier 2005, Propriété industrielle 2005, n° 12, p. 17

140

### 3.2.8. Invention de sélection

- Sélection d'un composé dans une vaste famille pour ses propriétés ou son efficacité particulières,
- Sélection d'une plage étroite de valeurs dans un domaine numériquement vaste.

141

- Exemple jurisprudentiel :

- ◆ Affaire de l'Isoproturon, Cass. Com.,  
26 avril 1994, PIBD 1994, n° 572-III-417 :

« Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le brevet n° 71.06517 a, pour l'Isoproturon, mis en évidence les effets spécifiques de son emploi pour diverses espèces cultivées et pour certaines mauvaises herbes ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le produit connu par sa formule chimique n'était pas connu pour l'application revendiquée, la cour d'appel a déduit souverainement que le brevet n° 69.03235, même s'il embrassait l'Isoproturon dans la formule générale figurant dans la revendication 3, ne constituait pas une antériorité de toutes pièces pour le brevet litigieux. »



142

### 3.2.9. Cas particulier de la deuxième application thérapeutique

- Non brevetabilité de la deuxième application thérapeutique :
  - ◆ article L.611-11, alinéa 4, du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article L. 611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique. »
  - = article 54, alinéa 5 de la Convention sur le Brevet Européen

143

- Exemple jurisprudentiel : Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 15 septembre 2000, PIBD 2001, n° 726-III-429 :
  - ◆ “ ... aucune utilisation thérapeutique de l’AZT et aucun emploi de l’AZT pour la préparation d’un médicament n’ayant été divulgué”, les revendications protégeant l’utilisation de l’AZT dans le traitement du Sida sont nouvelles.
  - ◆ Un document qui “ne fait qu’émettre une hypothèse” sur une utilisation thérapeutique possible de l’AZT ne vaut pas divulgation, faute de caractère suffisamment explicite.

144

■ Revendication admise par l'Office Européen des Brevets :

« utilisation d'une substance X pour la production d'un médicament pour le traitement thérapeutique » (*Swiss type claim*)

(G6/83, Grande Chambre de Recours de l'OEB , 5 décembre 1984, JO OEB 1985, p. 67)

145

■ Incertitude concernant la validité, en France, des *Swiss type claims*.

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 11 juin 1991, Synthélabo/Najer, PIBD 1991, n° 511-III-668
- ◆ Cass. Com., 26 octobre 1993, Dossiers Brevets 1993.III.6
- ◆ Lyon, 20 mars 1995, Dossiers Brevets 1995.I.6

146

- Convention sur le Brevet Européen révisée le 29 novembre 2000 (non encore en vigueur), brevetabilité des compositions pour toute nouvelle utilisation :

Article 54 (5) :

*« Les paragraphes (2) et (3) n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe (4) pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article 53, lettre c), à condition que cette utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »*

147



### 3.2.10. Cas particulier des séquences d'ADN

- Division d'opposition de l'Office Européen des Brevets, 8 décembre 1994, JO OEB 1995, p. 388
  - ◆ Il importe peu que le gène codant pour la relaxine ait toujours existé dans le corps de la femme
  - ◆ Les fragments d'ADN revendiqués sont nouveaux parce que isolés pour la première fois.

148

## Partie 3. L'activité inventive

1. Définition générale de l'activité inventive
2. Règles d'appréciation de l'activité inventive
3. Étude de cas jurisprudentiels

149

### 1. Définition générale de l'activité inventive

Plan :

- 1.1. Origine de l'exigence d'activité inventive
- 1.2. Notion d'activité inventive
- 1.3. Démarche intellectuelle pour l'appréciation de l'activité inventive
- 1.4. Date d'appréciation de l'activité inventive

150

## 1.1. Origine de l'exigence d'activité inventive

- Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets
- Loi du 2 janvier 1968
- Une exigence généralisée par les ADPIC (Accords relatifs aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe à l'Accord instituant l'OMC le 15 avril 1994)

151

## 1.2. Notion d'activité inventive

Article L.611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« *Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.* »

= Article 56 de la Convention sur le Brevet Européen

152

## Importance de la condition d'activité inventive

- L'une des principales causes d'annulation d'un brevet

153

### 1.3. Démarche intellectuelle pour l'appréciation de l'activité inventive

$A_1 + A_2 + A_3$   
 ?  
 évidence → invention



Homme du métier



154

## 1.4. Date d'appréciation de l'activité inventive

- Même date que pour la nouveauté

155

## 2. Règles d'appréciation de l'activité inventive

- 2.1. État de la technique opposable
- 2.2. Définition de l'homme du métier
- 2.3. Appréciation de l'évidence

156

## 2.1. État de la technique opposable

- État de la technique pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté
- Sans les demandes de brevet non publiées

157

- En effet, selon l'article L. 611-14 :

*« Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive ».*

≡ Article 56 de la Convention sur le Brevet Européen

158

## 2.2. Définition de l'homme du métier

- Un homme ordinaire, qui sait exécuter mais sans imagination :
  - ◆ Une fiction juridique (comme le bon père de famille du droit civil)
  - ◆ L'homme du métier possède les connaissances normales (théoriques et pratiques) du métier,
  - ◆ Il est formé et exercé.

159

- ◆ Formule du Professeur Mousseron :

*« Technicien moyen étrange, il accède à une documentation considérable, mais ses facultés de raisonnement sont limitées à celles d'un agent moyen sans la moindre capacité inventive, sans la moindre aptitude à dépasser la zone d'évidence qui entoure les connaissances qu'il maîtrise ».*

160

- ◆ Formule classique de la jurisprudence  
« *L'homme du métier possédant les connaissances et les aptitudes ordinaires* »

161

- ◆ Formulation des Directives de l'Office Européen des Brevets (C.IV, 9-6) :  
« *L'homme du métier est un praticien normalement qualifié au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique* ».

162

◆ Ce qui relève des compétences normales de l'homme du métier :

- ◆ application de ses connaissances professionnelles
- ◆ réglages et expériences de routine
- ◆ opérations d'exécution
- ◆ mise en œuvre d'orientations ou de préconisations techniques
- ◆ raisonnements déductifs n'impliquant pas de créativité

163

◆ En revanche :

- ◆ l'homme du métier est prisonnier des préjugés de son métier
- ◆ il ne crée pas, il n'a pas d'imagination inventive pour résoudre un problème technique non encore résolu

164

- Le niveau professionnel de l'homme du métier est en rapport avec la nature de la technique :



- ◆ un technicien moyen, tel qu'un contremaître, pour un domaine technique relativement simple,
- ◆ un ingénieur qualifié pour un domaine technique de pointe.



165

- ◆ Exemple jurisprudentiel dans le domaine des herbicides :

*« dans le domaine des herbicides, l'homme du métier est un spécialiste qualifié disposant pour l'application de la chimie en agronomie d'un appareil important (documentation, personnel, matériel) »*  
(Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 19 octobre 1977, Dossiers Brevets 1978, II-1).

166

- ◆ Dans le domaine des biotechnologies, un scientifique titulaire d'un diplôme universitaire, y compris un doctorat, et travaillant dans un laboratoire [mais pas un lauréat du prix Nobel ! (T60/89, JO 1992, 268)]

167

## ■ Le métier à prendre en compte

- ◆ Le constructeur, et non l'utilisateur, des objets brevetés

168

- ◆ Le métier dans lequel le problème technique résolu par l'invention se pose

169

- ◆ Problème des inventions situées au carrefour de plusieurs domaines techniques

- ◆ Exemple : les couches culottes à fermetures adhésives

170

- ◆ Solution française de l'homme du métier aux connaissances composites :

*« Cet homme du métier, qui fabrique des couches culottes se fixant par des fermetures adhésives, a dans ses connaissances normales et ordinaires la technique des systèmes de fermeture par adhésif ; que d'ailleurs le problème à résoudre étant d'opérer le décollage et le recollage d'une attache adhésive sans déchirer la zone de fixation, la solution de ce problème imposait de connaître la technique des adhésifs au sens large » (Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 14 novembre 1991, Peaudouce c. Procter & Gamble, Annales de la Propriété Industrielle 1992, p. 157)*

171

- ◆ Solution européenne du groupe de personnes

- ◆ Décision T164/92, Chambre de Recours Technique de l'Office Européen des Brevets, 29 avril 1992, Dossiers Brevets 1995, III.4 :

- Invention : élément de calcul électronique, soit le domaine de l'électronique
- Discussion d'une antériorité du domaine de la programmation

172

◆ Solution retenue dans T164/92 :

*« L'électronicien en question déciderait sans aucun doute de consulter immédiatement un spécialiste de la programmation »*

*« Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on ne peut attendre de l'homme du métier qu'il possède des connaissances suffisantes de la programmation, il convient de considérer que toute une équipe de production doit se pencher sur la solution du problème ».*

173

◆ Autre exemple : T412/93, brevet portant sur la production d'érythropoïétine, qui retient, au titre de l'homme du métier, une équipe composée de trois personnes

◆ un chercheur titulaire d'un doctorat et bénéficiaire de plusieurs années d'expérience dans le domaine concerné du génie génétique ou de la biochimie

◆ deux techniciens de laboratoire versés dans les techniques concernées par l'invention

174

◆ Réticences de la jurisprudence française vis-à-vis de l'homme du métier plural :

◆ Affaire Bosch c. Guillet :

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 24 juin 1993, PIBD 1993, n° 553-III-613
- Cass. Com., 17 octobre 1995, PIBD 1996, n° 602-III-34

175

■ Les connaissances attendues de l'homme du métier :

- ◆ Les connaissances normales de la technique en cause
- ◆ Les connaissances générales non liées à un domaine spécifique
- ◆ Les connaissances provenant de domaines voisins posant des problèmes identiques ou analogues
  - ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 18 octobre 1990, PIBD 1990, n° 492-III-35, qui a retenu que les connaissances relatives aux faneuses sont opposables à un brevet portant sur une herse
  - ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 14 février 1991, PIBD 1991, n° 504-III-432, qui a retenu que « *l'homme du métier ayant à résoudre des questions relatives à l'emballage de charges ne peut ignorer les techniques d'emballage d'objet de taille plus petite.* »

176

- ◆ Tendance à rejeter les données non acquises de la science, notamment dans le domaine médical
- ◆ Tribunal de Grande Instance Paris, 16 novembre 1994, PIBD 1995, n° 583-III-115 (L'Oréal/Estée Lauder)

177

## 2.3. Appréciation de l'évidence

Plan :

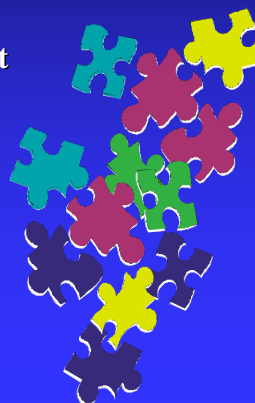
- 2.3.1. Approche fondée sur le raisonnement attendu de l'homme du métier
- 2.3.2. Approche fondée sur des indices
- 2.3.3. Exigence de motivation

178

### 2.3.1. Approche fondée sur le raisonnement attendu de l'homme du métier

- Approche parfois dite « subjective »
- Possibilité de combiner les antériorités : la mosaïque de l'art antérieur

NB : Une seule antériorité peut suffire pour détruire l'activité inventive (Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 28 janvier 2005, PIBD 2005, n° 806-III-229)



179

- Méthode décrite par Paul Mathély, dans *Le nouveau droit français des brevets d'invention* :
  - ◆ Analyse approfondie de l'invention :
    - ◆ définition du problème
    - ◆ définition des moyens constitutifs de l'invention, dans leur forme, leur application et leur fonction
  - ◆ Détermination de la nouveauté restante de l'invention par comparaison à l'art antérieur
  - ◆ Appréciation de l'évidence des éléments constitutifs de la nouveauté restante, en s'identifiant à l'homme du métier

180

- Raisonnement de l'Office Européen des Brevets à partir de l'antériorité la plus proche : **approche problème/solution**
  - ◆ identification du ou des problème(s) à résoudre,
  - ◆ détermination de l'état de la technique le plus proche,
  - ◆ appréciation de l'évidence de la solution brevetée

181

- Rejet de l'analyse *a posteriori* (distinction européenne “*could-would*”)
  - ◆ La question n'est pas de savoir si l'homme du métier **aurait pu** réaliser l'invention
  - ◆ Elle est de savoir s'il **l'aurait fait**

182

- Critère de l'espérance raisonnable de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique
  - ◆ **L'espérance raisonnable de réussite** repose sur une appréciation scientifique des données en présence ; elle suppose que l'homme du métier puisse prévoir, à partir des connaissances disponibles, que son projet peut être mené à bien dans un délai raisonnable
  - ◆ Elle ne se confond donc pas avec **l'espoir de réussite**, qui est seulement l'expression d'un souhait (T207/94, JO 1999, p. 273)

183

- ◆ Le fait qu'il soit évident d'essayer n'implique pas forcément une espérance raisonnable de réussite (T187/93)
- ◆ Le fait que le projet demande une grande quantité de travail n'implique pas d'activité inventive si ce travail relève d'opérations d'exécutions

184

- ◆ T641/00, Chambre de Recours Technique de l'Office Européen des Brevets, 26 septembre 2002, brevet Comvik :

*« Lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique, les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne pouvant étayer l'existence d'une activité inventive. »*

185

- Inventions dites « *de problème* » :

- ◆ L'activité inventive peut résider dans la formulation du problème technique, si celui-ci n'était pas évident à dégager, même si la solution revendiquée apparaît rétrospectivement évidente [T2/83 (JO 1984, 265), T225/84], TGI Paris, 14 novembre 1985, Dalloz 1987, Somm. Com. 117)

186

■ Petit clausier jurisprudentiel de l'approche dite subjective :

◆ En faveur de l'activité inventive

« *La communauté scientifique ne s'attendait guère à ce que...* »

« *Il était impossible de prévoir l'influence...* »

« *Aucun élément ne permettait de penser que...* »

187

« *Les enseignements de l'art antérieur n'incitaient pas l'homme du métier à...* »

« *Aucune des antériorités ne permettait à l'homme du métier qui recherchait à... de parvenir, par de simples opérations d'exécution, à de telles modifications* »

« *La combinaison des divers éléments enseignés par ces mêmes brevets [antériorités] ne permettait pas plus de concevoir cette solution* »

188

*« Aucun des titres précités ne suggérait à la personne du métier la réunion de [A et B] ; qu'elle n'était donc pas conduite naturellement, au vu des enseignements des antériorités et à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, à la conception du dispositif tel que revendiqué ».*

189

◆ **En défaveur de l'activité inventive :**

*« La revendication porte sur un détail d'exécution et l'homme du métier est naturellement conduit à... »*

*« L'homme du métier était conduit par une simple opération d'exécution exempte de toute activité inventive ... »*

*« La combinaison des procédés connus n'excédait pas la compétence de l'homme du métier ».*

190

*« Au vu des enseignements du brevet britannique..., l'homme de l'art, par de simples opérations d'exécution, était à même de réaliser l'invention »*

*« L'homme du métier, lequel se définit comme le spécialiste de (...) qui cherchait à réaliser (...) parvenait d'évidence, au seul moyen de ses connaissances professionnelles, (...) à la solution préconisée par la revendication 1 au moyen d'une simple opération d'exécution exempte de toute activité inventive ».*

191

### 2.3.2. Approche fondée sur des indices

Plan :

2.3.2.1. Indices positifs d'activité inventive

2.3.2.2. Indices négatifs d'activité inventive

192

### 2.3.2.1. Indices positifs d'activité inventive

193

#### ■ L'effet surprenant :

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 5 février 1992, Annales de la Propriété Industrielle 1992, p. 126 (invention de sélection) (affaire dite de l'Isoproturon) (pourvoi rejeté par Cass. Com., 26 avril 1994)
- ◆ Paris, 16 janvier 1998, RDPI 1998, n° 86, p. 30

194

### ■ Le préjugé vaincu :

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 19 octobre 1979, PIBD 1980, n° 253-III-48 ( affaire dite du Chlortoluron) :

*« Si l'homme du métier, avec les moyens dont il disposait en 1968, était bien en mesure de réaliser les expériences permettant de faire le tri entre herbicides sélectifs et herbicides non sélectifs, la technique antérieure, loin de l'orienter vers l'expérimentation du chlortoluron comme herbicide sélectif dans les cultures du blé, l'écartait d'une telle entreprise et créait un préjugé qu'ont dû vaincre les chercheurs ».*

195

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 26 juin 1987, PIBD 1988, n° 425-III-2
- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 25 avril 1990, n° 484-III-506
- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 17 décembre 1992, PIBD 1993, n° 543-III-285

196

- ◆ Le délai écoulé entre le problème ou les antériorités et la solution brevetée (« *long felt need* »)

- ◆ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 27 octobre 1994, PIBD 1995, n° 580-III-30.

197

- La simplicité de la solution revendiquée

198

- Les avantages de l'invention
- Dans une moindre mesure, le succès commercial de l'invention, dont le nombre de licences

199

### 2.3.2.2. Indices négatifs d'activité inventive

- De simples opérations d'exécution suffisent

200

## ■ Inventions de juxtaposition :

*« que ne relève pas de l'activité inventive la juxtaposition d'opérations connues qui doit, d'évidence, aux yeux de l'homme du métier, aboutir à un résultat connu ou attendu au regard des résultats déjà connus des opérations en cause » (Cass. Com., 19 novembre 2002, PIBD 2003, n° 761-III-173)*

201

## ■ Autre exemple d'invention de juxtaposition: Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 28 janvier 2005, PIBD 2005, n° 806-III-226

- ◆ *« Les documents précités de l'art antérieur divulguent chacun des caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet invoqué, celles-ci étant juxtaposées et constituant une simple addition des résultats obtenus par chacune d'entre elles. »*
- ◆ *« Que dans ces conditions,..., l'homme du milieu...n'avait aucune difficulté à ... concevoir un dispositif associant ces différentes caractéristiques »*

202

- Le fait d'être contraint d'invoquer un grand nombre d'antériorités pour retrouver les différents éléments de l'invention

203

- La notion d'équivalence

204

## Cas particulier du transfert d'un moyen connu à une application voisine

- La condition d'activité inventive ne sera pas considérée comme remplie :
  - ◆ si le moyen connu est transposé dans un domaine très proche de celui dans lequel il était antérieurement utilisé :
    - ◆ TGI Paris, 25 mai 1979
    - ◆ Paris, 4 mars 1986, Dossiers Brevets 1986, III.2
  - ◆ si le moyen conserve sa fonction initiale et procure des résultats de même nature :
    - ◆ Paris, 17 septembre 1985, Dossiers Brevets 1986, II.1
    - ◆ Paris, 22 février 1988, PIBD 1988, n° 438-III-324
  - ◆ si l'utilisation de la matière nouvelle ne produit pas d'autres résultats que ceux provenant des qualités connues de la matière, le simple transport dans un secteur nouveau d'un moyen avec les qualités qui lui sont connues pour obtenir la mise en œuvre de ses facultés relevant de l'évidence :
    - ◆ Paris, 19 septembre 1985, PIBD 1986, III.4

205

## 2.3.3. Exigence de motivation

- Celui qui conteste l'activité inventive a la charge de **démontrer** le défaut d'activité inventive :
  - « *qu'il n'est pas expliqué en quoi l'homme du métier pouvait par de simples opérations d'exécution parvenir à la combinaison de caractéristiques exposées à la revendication 1* »  
(Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 13 septembre 2002, RDPI 2003, n° 148, p. 24)

206

- Le Juge doit motiver sa décision, c'est-à-dire comparer l'invention aux enseignements antérieurement divulgués en se mettant à la place de l'homme du métier :

*« En statuant ainsi, en se bornant sur l'activité inventive, à une affirmation générale, sans comparer les éléments caractéristiques de l'invention à l'état de la technique à la date du dépôt du brevet, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. Com., 15 juin 1993, Annales de la Propriété Industrielle 1994, p. 92)*

207

### 3. Études de cas

208

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 18 novembre 1998, Eurosteel c. Bekaert et Polybéton, Annales de la Propriété Industrielle 1999, p. 149 :

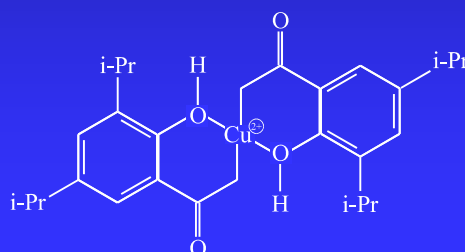
Revendication n° 1 : « *procédé pour réaliser une dalle continue en béton, caractérisée en ce qu'il consiste à :*

- ◆ *couler une dalle totalement libre et indépendante,*
- ◆ *en mettant en œuvre du béton à retrait limité,*
- ◆ *renforcée par des fibres »*

209

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 24 avril 1998, L'Oréal c. Estée Lauder, Annales de la Propriété Industrielle 1998, p. 203 :

Revendication n° 1 : « *Composition cosmétique pour la protection de la peau contre le rayonnement ultraviolet de longueurs d'onde comprises entre 280 et 400 nm, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétique comportant au moins une phase grasse, une quantité efficace de (3,5-diisopropyl-salicylate) de cuivre II de formule :*



210

- Paris, 4ème Ch, 28 mai 1999, Inra c. Solvay, PIBD 1999, n° 687-III-501 :

Revendication n° 1 : « *Composition réhydratante utilisable notamment dans l'alimentation de jeunes animaux ne pouvant plus digérer normalement le lait, **caractérisée par le fait qu'elle comprend** :*

- ◆ *du lactose ou un produit à base de lactose*
- ◆ *et un complément comportant des anions chlorures, acétate et/ou propionate et des cations sodium, potassium et/ou magnésium ».*

211

## Partie 4. La recherche d'antériorités

Plan :

- Les principales sources de documentation
- Les brevets, et leur corollaire, le rapport de recherche préliminaire
- Les revues techniques et scientifiques
- Les publications scientifiques
- La documentation interne à l'entreprise

212

## Les principales sources de documentation

- Les brevets, et leur corollaire, le rapport de recherche préliminaire
- Les revues techniques et scientifiques
- Les publications scientifiques
- La documentation interne à l'entreprise

213

## Comment se constituer une documentation

- Affaire de moyens et encore plus, de volonté
- Système centralisé ou personnalisé
- La transmission de l'information au sein de l'entreprise

214

## La recherche documentaire : un préalable à toute recherche technique

- La masse documentaire double tous les 8 ans
- Si antériorité il y a, autant que celle-ci soit la plus ancienne possible : liberté d'exploitation
- Frustration du chercheur qui découvre qu'il n'a rien inventé

215

## Les moyens

- Les abrégés : BOPI, JOEB, GAZETTE PCT
- Les bases de données :
  - ◆ Office européen des brevets : ESPACENET : <http://ep.espacenet.com>
  - ◆ Office allemand des brevets : <http://www.depatistnet.de>
  - ◆ Office américain des brevets : <http://www.uspto.gov/patft/index.html>
  - ◆ INPI : <http://www.inpi.fr/brevet/html/index.htm>
- Organismes spécialisés : RWS, ARIST, etc.
- Les détectives privés

216

## Les limites

- Plus la technique est ancienne, plus la recherche devient difficile et aléatoire
- « S.G.D.G. »
- Tendances de certains offices : USPTO, AUPTO : « Information Disclosure Statement »
- Problème de la publication à 18 mois des brevets
- Problème des documents « intercalaires »

217

**THE END**

218