

Nouveauté et Activité inventive

## 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

3

Nouveauté et Activité inventive

## 1. Brevets en vigueur en France

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

4

Nouveauté et Activité inventive

## Brevets français délivrés par l'INPI



Conditions de validité fixées  
par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)

<p>(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PARIS</p>	<p>(11) N° de publication : <b>2 841 403</b> <small>(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)</small></p> <p>(24) N° d'enregistrement national : <b>02 07705</b></p> <p>(51) Int Cl<sup>7</sup> : H 02 N 2/06, H 02 M 7/537</p>
<p>(12) <b>DEMANDE DE BREVET D'INVENTION</b> <span style="float: right;"><b>A1</b></span></p>	
<p>(22) Date de dépôt : 21.06.02. (30) Priorité :</p>	<p>(71) Demandeur(s) : <i>RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée — FR.</i></p>

5

Nouveauté et Activité inventive

## Brevets européens désignant la France, délivrés par l'OEB





Conditions de validité fixées  
par la Convention sur le brevet européen (CBE)

<p>(19)  <b>Europäisches Patentamt</b> European Patent Office Office européen des brevets</p>	<p>(11)  <b>EP 1 376 514 A1</b></p>
<p>(12) <b>DEMANDE DE BREVET EUROPEEN</b></p>	
<p>(43) Date de publication: 02.01.2004 Bulletin 2004/01 (21) Numéro de dépôt: 03291513.4 (22) Date de dépôt: 20.06.2003</p>	<p>(51) Int Cl.<sup>7</sup> : <b>G08G 1/16</b></p>
<p>(84) Etats contractants désignés: AT BE BO CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR Etats d'extension désignés: AL LT LV MK</p> <p>(30) Priorité: 20.06.2002 FR 0307608</p> <p>(71) Demandeur: Renault s.a.s. 92100 Boulogne-Billancourt (FR)</p>	<p>(72) Inventeurs: • Cappoen, Stéphane 92500 Rueil-Malmaison (FR) • Raffin, Jean-Luc 92210 Saint-Cloud (FR)</p> <p>(74) Mandataire: Davies, Owen Robert Triehame Renault, 1 avenue du Golf, Soe 0207 TCR AXA 056 78288 Guyancourt (FR)</p>

6

Nouveauté et Activité inventive

## Remarque : possibilité de dépôt PCT



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DE TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle  
Bureau International

(43) Date de la publication internationale  
19 septembre 2002 (19.09.2002)

PCT

(18) Numéro de publication internationale  
WO 02/071950 A1

(51) Classification internationale des brevets<sup>1</sup>: A61B 18/00

(52) Numéro de la demande internationale : PCT/FR02/00804

(53) Date de dépôt international : 6 mars 2002 (03.03.2002)

(54) Langue de dépôt : Français

(55) Langue de publication : Français

(56) Numéro relatif à la priorité : 13 mars 2001 (13.03.2001) FR 0103382

(57) Dépôté pour une ou plus d'une invention : DIV MEDICA 1 (FR/92) : 104, avenue Victor Hugo, F-92130 Boulogne (FR)


(72) Inventeurs et Inventeurs Délégués (pour US seulement) : DUPONT, Christophe (FR/92); ZUC, Jean-Marie (FR/92); FÉLIX, Claude (FR); DUPONT, Bernard (FR/92); IS, Antoine (FR); BOUT, F. (FR); VANNEBOOM, Pierre-Yves (FR/92); IS, Isidore (FR); BERLAND, Stéphane (FR/92); BUNZIG, Olivier (FR); BERNARDI, Pierre-Benoît (FR/92); 74, avenue de Suffren, F-75015 Paris (FR)

(73) Mandataire : VILLERMOISE, Bruno sr., Cabinet Lavoisier & Chaperon, 26, rue Louis Chopin, Île-de-France 75, F-49131 Île-de-France (FR)

(81) États désignés (nationaux) : AE, AG, AL, AM, AR, AT, AU, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IL, IN, JP, KR, KZ, LI, LU, LV, MA, MC, MD, ME, MG, MK, MN, MU, MV, NL, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SN, SV, TH, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VC, VE, VN, YU, ZA, ZW

(Suite sur la page suivante)


7



Nouveauté et Activité inventive

## 2. Conditions de brevetabilité

8



### **Motifs d'annulation d'un brevet français : article L. 613-25 du CPI**

- Non brevetabilité de l'objet revendiqué,
- Défaut d'application industrielle,
- Contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
- Défaut de nouveauté,
- Défaut d'activité inventive,
- 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

### **Motifs d'annulation de la partie FR d'un brevet européen : article L. 614-12 du CPI**

- 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

Nouveauté et Activité inventive

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

- Procédure d'examen de la demande de brevet par l'INPI ou l'OEB
- 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

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

11

Nouveauté et Activité inventive

**NB : possibilité de modifier un brevet européen à tout moment depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (13 décembre 2007)**

- Limitation devant l'OEB : article 105 bis, ter et quater, de la CBE 2000
- Procédure applicable quelque soit la date de dépôt du brevet européen

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS


12

Nouveauté et Activité inventive

**NB : possibilité de modifier un brevet FR à tout moment depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2009 (LME n° 2008-776 du 4 août 2008)**

- Limitation devant l'INPI hors de tout litige : article L. 613-24 du CPI
- Limitation dans le cadre d'une action en nullité : article L. 613-25, alinéa 3, du CPI
  - ▶ N.B. : le titulaire, s'il « *procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive* », peut être condamné à des dommages-intérêts et même à une amende civile pouvant atteindre 3 000 € (article L. 613-25 du CPI)
- Effets de la limitation : rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet
- Dispositions nationales applicables aux brevets européens


13

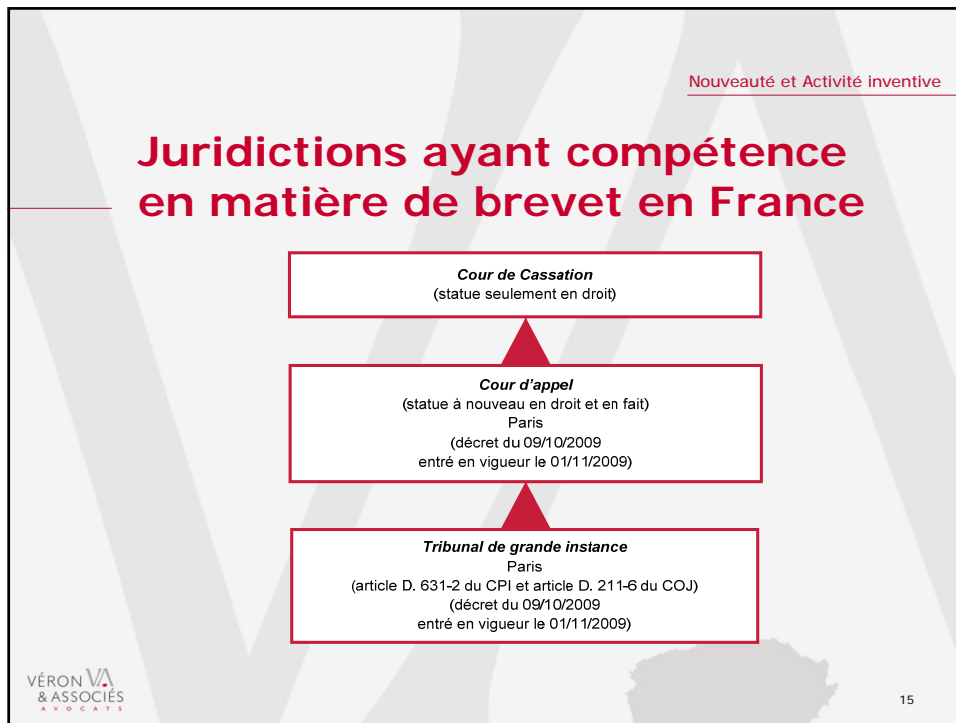


Nouveauté et Activité inventive

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

14





Nouveauté et Activité inventive

## 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>

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Source: Ministère de la Justice

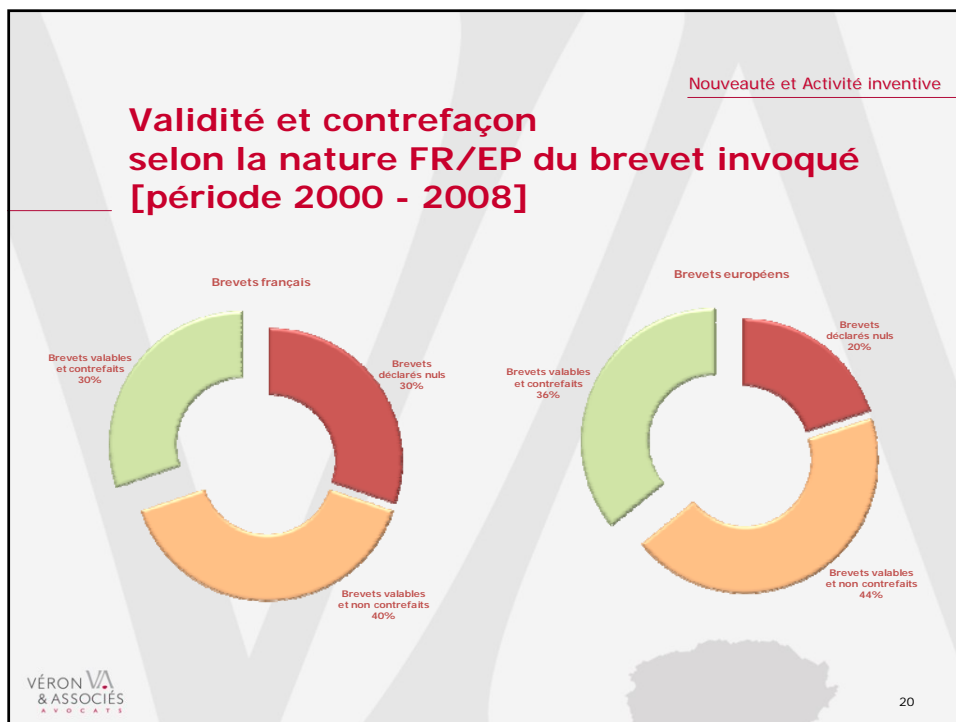
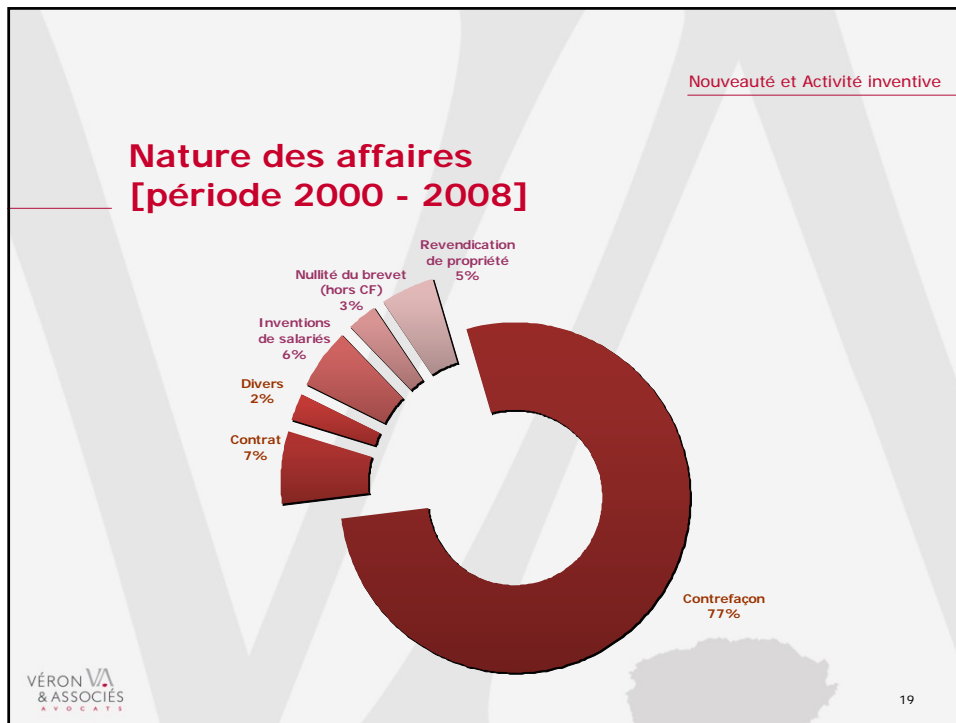
16

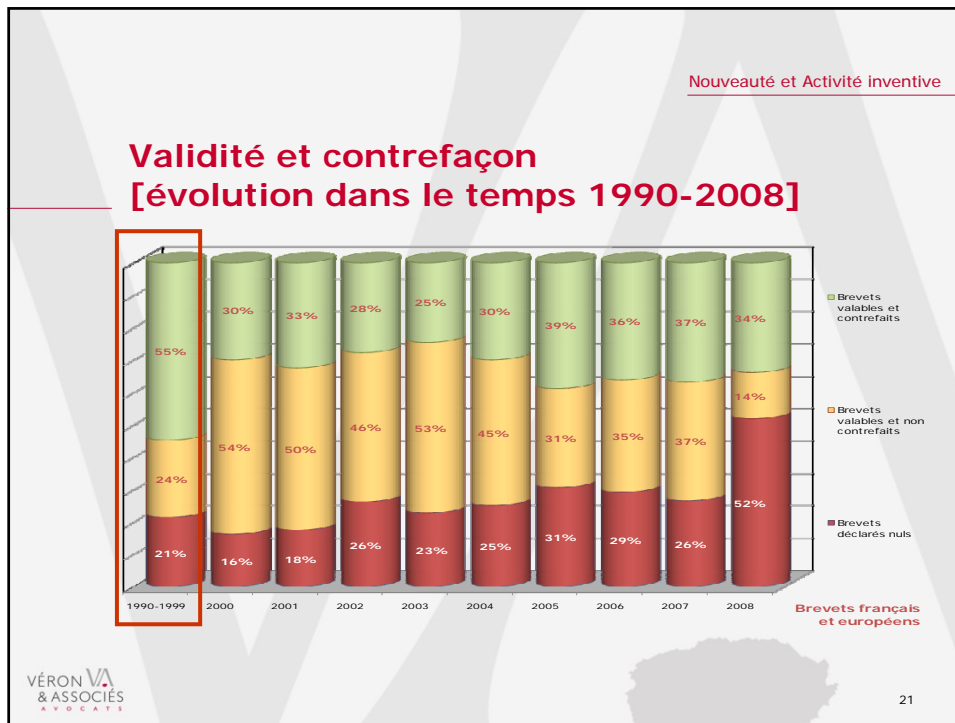
## Palais de justice de Paris



## 3<sup>ème</sup> Chambre du TGI de Paris








Nouveauté et Activité inventive

## Charge de la preuve



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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

22

## Partie 2. La nouveauté

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

## 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

## 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

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

- Article L. 611-11, alinéas 1 et 2, du CPI :

*« 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 CBE





Nouveauté et Activité inventive

## 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)

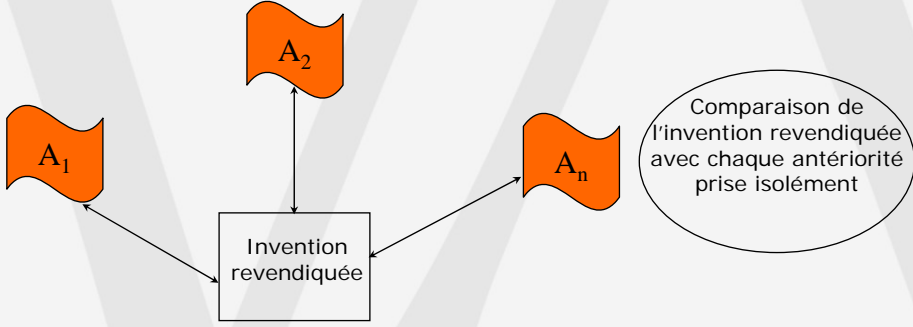
27

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Nouveauté et Activité inventive

## 1.4. Méthode générale d'appréciation de la nouveauté

### Principe de l'antériorité de toute pièce



Comparaison de l'invention revendiquée avec chaque antériorité prise isolément

28

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Nouveauté et Activité inventive

## 2. Règles d'appréciation de la nouveauté

- 2.1. Principes
- 2.2. Exceptions

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

29

Nouveauté et Activité inventive

### 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

30

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

31

Nouveauté et Activité inventive

### Article L. 613-2 du CPI

- 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

32

## Principe : article R. 612-7 du CPI

Les éléments figurant dans le préambule de la revendication sont réputés appartenir à l'état de la technique

## Illustration jurisprudentielle (1/3)

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 »*

## Illustration jurisprudentielle (2/3)

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 »*

## Illustration jurisprudentielle (3/3)

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] »*

## 2.1.2. Revendications principales et revendications dépendantes

### Exemple de 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 »*

Nouveauté et Activité inventive

## Exemple de 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 »*

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

39

Nouveauté et Activité inventive

## Hypothèse 1 : revendication 1 nouvelle

- Conséquence : les revendications dépendantes sont nécessairement nouvelles
- Exception : cas d'une revendication rattachée artificiellement à une revendication principale nouvelle

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

40

## Exemples de motivation (1/5)

Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 2 décembre 1991,  
Annales de la Propriété Industrielle 1992, p. 70

*« 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 »*

## Exemples de motivation (2/5)

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 »*

## Exemples de motivation (3/5)

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 »*

## Exemples de motivation (4/5)

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 »*

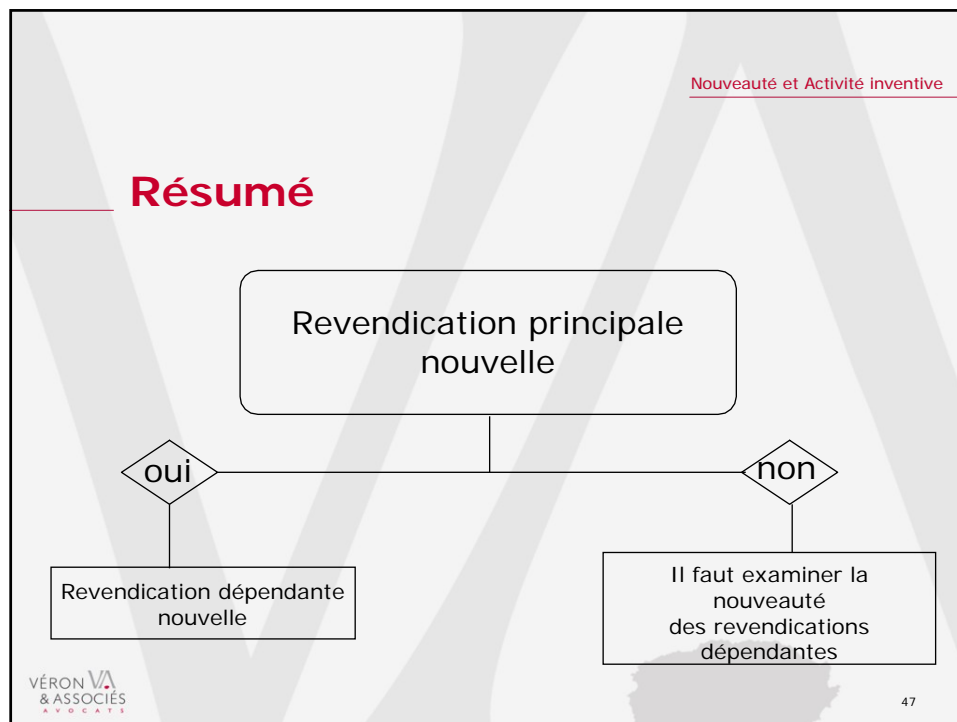
## Exemples de motivation (5/5)

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 »*

## Hypothèse 2 : revendication 1 antériorisée

- La revendication 1 n'est pas nouvelle
- Conséquence : il faut examiner chaque revendication dépendante dans son ensemble



Nouveauté et Activité inventive

## 2.1.3. Date d'appréciation de la nouveauté

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

48



Nouveauté et Activité inventive

## Cas de la demande de brevet divisionnaire

→ date de dépôt (ou de priorité) de la demande parente

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

51

Nouveauté et Activité inventive

## 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
  - ▶ articles L. 614-31 et L. 612-7 du CPI
  - ▶ et 87 et 88 de la CBE

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

52

## 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 CBE 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 »*

## 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

Nouveauté et Activité Inventive

## Jurisprudence française sur la cession du droit de priorité

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 28 septembre 2007, PIBD 2007, n° 863-III-694
  - ▶ réouverture des débats ordonnée pour déterminer le droit applicable au contrat transférant le droit de revendiquer une priorité
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 30 janvier 2009, PIBD 2009, n° 899-III-1162
  - ▶ la question de la nécessité et de l'existence d'une cession est soumise aux normes internationales applicables (Convention d'Union de Paris, CBE, traité PCT)
  - ▶ la régularité formelle de la cession s'apprécie au regard de la loi du pays où elle a été conclue
  - ▶ la cession peut être prouvée par tout moyen (un écrit n'est pas indispensable)

55

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

Nouveauté et Activité Inventive

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

- Article L. 612-3, alinéa 1, du CPI:
 

*« 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

56

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

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

- Article L. 611-11, alinéa 2, du CPI:

*« 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 CBE

## 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

### 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.)

#### 2.1.4.1.1. Au moins une personne

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

### 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.)

#### 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* »

Nouveauté et Activité inventive

## 2.1.4.1.2.2. Jurisprudence sur les obligations implicites de confidentialité

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

63

Nouveauté et Activité inventive

## Présentation à un acheteur potentiel

- 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
  - ▶ Cass. Com., 7 octobre 2008, PIBD 2008, n° 884-III-617 :
    - ▶ plans portant la mention de leur caractère confidentiel : absence de divulgation
    - ▶ propositions et documents comportant une simple clause de propriété : constitue une divulgation destructrice de la nouveauté

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

64

## Échanges et 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, CRT de l'OEB, 20 novembre 1996, Dossiers Brevets 1998.III.1 :
  - ▶ un accord de co-entreprise permet de présumer une obligation de secret

## Salarié


- 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

Nouveauté et Activité inventive

## Prestataire de service

■ 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



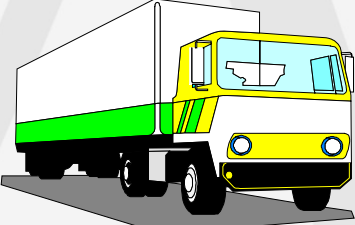
VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

67

Nouveauté et Activité inventive

## Utilisation non visible par le public

⇒ 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



VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

68

## Utilisation visible par le public (1/2)

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

## Utilisation visible par le public (2/2)

- ▶ Rennes, 2<sup>ème</sup> Ch, 21 mars 2006, PIBD 2006, n° 831-III-395 :
  - ⇒ le dispositif de fermeture de la porte d'un bateau était visible lors de la mise à flot publique du bateau

## Installateur

- ▶ 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

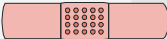

## Le mieux est l'ennemi du bien !

- 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 »*

Nouveauté et Activité inventive

## 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 

73

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Nouveauté et Activité inventive

## Essais cliniques

- 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 »**



74

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

## Prisonnier

■ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 13 mars 1998, RDPI 1998, n° 85, p. 29,

- ▶ retient que des prisonniers ne sont pas tenus à une obligation de secret



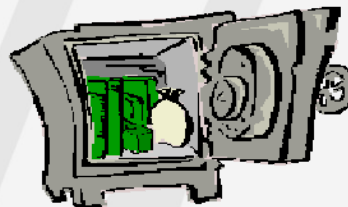
## 2.1.4.2. Notion d'accessibilité

## 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*** »

## Caractère intellectuel de l'accessibilité

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



## Exemple 1

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 »*

## Exemple 1 (suite)

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 »



## Exemple 2

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

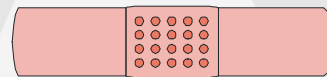
*« Attendu au surplus qu'à supposer un tel fait démontré (la mise à disposition du public), il est constant que l'examen de l'aérosol ne permettait ni de comprendre le procédé breveté, ni de le reproduire »*



## Exemple 3

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

## Exemple 4

TGI Paris, 29 juin 2004  
confirmé par Paris, 10 janvier 2007:

- ➔ 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 »*



## Exemple 5

Cass. Com., 15 mai 2007,  
PIBD 2007, n° 857-III-502 :

- ➔ un produit est accessible au public lorsque son analyse permet à l'homme du métier d'en identifier les éléments constitutifs

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



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

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

Nouveauté et Activité inventive

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

- Un tiers
- Le déposant lui-même

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

87

Nouveauté et Activité inventive

### 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

88

### 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

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

*« 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 »*

## 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

## Jurisprudence sur l'antériorité « de toutes pièces » (1/2)

- Cass. Com., 26 janvier 1993,  
PIBD 1993, n° 542-III-256
- Cass. Com., 13 juin 1995,  
PIBD 1995, n° 594-III-391
- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch B, 6 janvier 2006, deux espèces:  
PIBD 2006, n° 825-III-163  
PIBD 2006, n° 827-III-241

Antériorités écartées parce que ne divulguant pas la fonction d'un des moyens de l'invention et l'effet escompté par le produit

## Jurisprudence sur l'antériorité « de toutes pièces » (2/2)

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 13 juin 2008, RG n° 07/12143
  - ▶ le brevet couvre un dispositif électronique de stimulation adrénergique comportant des moyens pour mesurer l'impédance (quotient de la tension sur l'intensité) entre des électrodes et pour régler la tension des impulsions de façon à maintenir leur intensité à une valeur constante
  - ▶ l'art antérieur divulgue un dispositif de stimulation comportant des moyens aptes à assurer une mesure de l'impédance
  - ▶ nouveauté du brevet car l'art antérieur ne comporte aucune information précise sur la mesure de l'impédance et le réglage de la tension des impulsions de façon à maintenir leur intensité à une valeur constante
  - ▶ ainsi les caractéristiques de l'invention n'ont pas été divulguées dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement

## 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

## Précision 1

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

## Précision 2

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

## 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* »

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 20 février 2008, PIBD 2008, n° 874-III-301 :

L'antériorité est constitutive d'un ensemble de moyens plus complexe dans lesquels les moyens de l'invention se retrouvent dans leur individualité matérielle et fonctionnelle ; le moyen ajouté ne constitue qu'un perfectionnement visant à supprimer l'effet secondaire

- Pour un contre exemple, voir TGI Paris, 20 décembre 2006, RG n° 06/01018

### 2.1.5.2. L'antériorité doit être suffisante

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

## Illustration jurisprudentielle (1/2)

« 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)

## Illustration jurisprudentielle (2/2)

« 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).

### 2.1.5.3. L'antériorité doit être certaine

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



### Charge de la preuve

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

## Le doute doit profiter au breveté

*« 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)

## Cas d'une divulgation sur Internet

- T1134/06, CRT de l'OEB, 16 janvier 2007 :
  - ▶ la divulgation doit être prouvée « *au-delà de tout doute raisonnable* »,
  - ▶ pour un site appartenant à un éditeur fiable ou de bonne réputation, le contenu et la date d'une publication peuvent être considérés comme certains

## Cas d'une divulgation sur Internet (suite)

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 27 avril 2007, RG n° 06/00873:
  - ▶ des documents imprimés en 2005 et présentés comme des extraits de cours de 2002 ne peuvent pas être tenus comme divulgués en 2002

## Cas des documents techniques et commerciaux

Rejet des photographies, catalogues, plans et projets, dont la date n'est pas établie de manière certaine :

- ➔ 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
- ➔ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 14 février 2007, RG n° 05/06878

Nouveauté et Activité inventive

## Cas des documents techniques et commerciaux

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 12 février 2008, RG n° 06/00945 :
  - ▶ les photos ne peuvent pas être rattachées avec **certitude** à la chaudière issue de la fiche technique
  - ▶ la facture, l'attestation de garantie, le démontage de la chaudière par un huissier, les constatations et déclarations ne constituent **pas des preuves suffisantes**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

107

Nouveauté et Activité inventive

## Cas des documents techniques et commerciaux

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 30 mai 2008, RG n° 04/12318 :
  - ▶ il ne résulte pas des procès-verbaux ni de l'offre que le prototype présenté et les descriptions faites aient révélé l'ensemble des caractéristiques de l'invention
  - ▶ affirmations et suppositions **dénuées de force probante**
  - ▶ divulgation antérieure non établie

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

108

## Conférences suivies d'une publication postérieure au dépôt du brevet

- ➔ T153/88, Chambre de Recours de l'OEB, 9 janvier 1991 :  
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 :  
présume une identité de contenu entre une publication et une conférence décalées de un an et deux mois

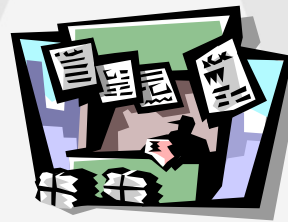
## Cas des conférences (suite)

- ➔ T86/95, Chambre de Recours de l'OEB :  
présume une divulgation au motif que la communication orale aurait été dépourvue de substance si elle n'avait pas divulgué l'invention
- ➔ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 6 juin 1997, PIBD 1997, n° 644-III-641 :  
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 :  
réforme la décision précitée eu égard aux circonstances de l'espèce

## Cas des revues

T750/94, CRT de l'OEB,  
1<sup>er</sup> avril 1997  
JO OEB, 1998, p. 32 :

sur le problème de la date  
à laquelle une revue est  
effectivement mise à la  
disposition du public



## Cas des prospectus

OEB, T743/89 :

présume qu'un prospectus imprimé sept  
mois avant la date de priorité a été diffusé  
avant cette date

## Cas des attestations (1/2)

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 »*

## Cas des attestations (2/2)

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 22 février 2006,  
PIBD 2006, n° 831-III-390:

Rejet d'une attestation établie plus de dix ans après les faits et accompagnée d'aucun document de l'époque

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 12 mai 2006:

Rejet d'une attestation d'une personne de 77 ans, concernant des conversations datant de plus de 12 ans

Nouveauté et Activité inventive

---

## Cas d'une machine ou d'un produit

- Paris, 28 janvier 1980,  
Dossiers Brevets 1980. VI. n° 2
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 23 février 2007,  
RG n° 04/14585

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

115

Nouveauté et Activité inventive

---

## 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

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

116

### 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)

### Exemple 1

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)

## Exemple 2

*« 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)

## L'antériorité devant être lue avec les yeux de l'homme du métier

- Elle inclut donc les enseignements qui sont implicites pour lui

## 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** »*

## Cas d'une erreur matérielle dans la description d'un brevet

■ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 22 février 2008,  
RG n° 05/24319

▶ **l'assertion** figurant dans la description d'une antériorité opposée est le fruit d'une **erreur matérielle** et n'est donc pas destructrice de nouveauté

Nouveauté et Activité inventive

## 2.2. Exceptions

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

123

Nouveauté et Activité inventive

### 2.2.1. Divulgations non destructrices de nouveauté

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

124

## Article L. 611-13 du CPI :

« 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 »

## Cas définis par l'article L. 611-13 du CPI

- 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

## Article 55 de la CBE

« 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 »

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

- Paris, 16 janvier 1992, Annales de la Propriété Industrielle 1995, p. 56 :
  - ▶ 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 :
  - ▶ retient comme point de départ du délai de six mois la **date de dépôt de la demande européenne**

### Exemple d'abus évident :

TGI Bordeaux, 15 avril 2008,  
PIBD 2008, n° 878-III-421

- Le cocontractant du breveté qui a vendu et ainsi divulgué, à son insu, un porte-outil permettant de réaliser l'invention, alors qu'elle était encore en phase de recherche et que la nouveauté de l'application aurait dû le conduire à un minimum de prudence, a commis **une faute contractuelle**
- Une telle divulgation, intervenue dans les 6 mois précédant le dépôt du brevet, **ne peut valablement être prise en compte** au titre d'une antériorité destructrice de nouveauté

### ATTENTION !

- Ce délai de 6 mois n'est pas un délai de grâce !
- Différence du droit américain !

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

- Le problème de la double brevetabilité
- Les solutions envisageables
  - ▶ *Whole content approach*
  - ▶ *Prior claim approach*

### 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, alinéa 3, du CPI :

*« 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 »*

## Brevets européens déposés avant le 13 décembre 2007

Article 54, alinéas 3 et 4, de la CBE avant révision:

« 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 »**

## Brevets européens déposés après le 13 décembre 2007

- L'article 54 (4) CBE est supprimé,
- Toute demande européenne antérieure intercalaire tombant sous le coup de l'article 54 (3) CBE sera opposable au titre de la nouveauté pour l'ensemble des États contractants

## En résumé (1/3)

- **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 français et publiées après,
- **Pour les brevets européens déposés après le 13 décembre 2007 :**

**Article 54 (3) de la CBE 2000** : toutes les demandes européennes déposées avant la date de dépôt d'un brevet européen et publiées après lui sont opposables

## En résumé (2/3)

- **Pour les brevets européens déposés avant le 13 décembre 2007 :**

**L'article 54 (4) de la CBE ancienne** continue à s'appliquer et exige que l'État contractant désigné dans la demande ultérieure l'ait été dans la demande antérieure publiée



Nouveauté et Activité inventive

## 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
- TGI Lyon, 10<sup>ème</sup> Ch, 16 décembre 1996 (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 »

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

139

Nouveauté et Activité inventive

## 3. Application des règles

- 3.1. Application des règles aux différentes catégories d'antériorités
- 3.2. Application des règles aux différentes catégories d'inventions

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

140

Nouveauté et Activité Inventive

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

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

141

Nouveauté et Activité Inventive

### 3.1.1. Documents écrits

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

142

### 3.1.2. Communications orales

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

### 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

### 3.1.4. La possession personnelle antérieure

- Article L. 613-7 du CPI
- 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

### 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. 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. Deuxième application thérapeutique
- 3.2.10. Cas particulier des séquences d'ADN

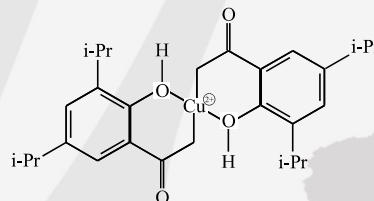
### 3.2.1. Classification des inventions

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

### 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 » :



Nouveauté et Activité inventive

## Revendication 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

149

Nouveauté et Activité inventive

### 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 »

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

150

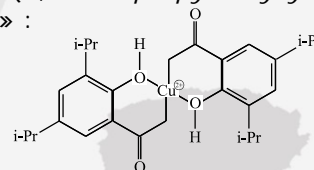
## Revendication de procédé (suite)

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

### 3.2.4. Application nouvelle de moyens connus

- Exemple 1 : application d'une molécule connue comme herbicide
- Exemple 2 :

« 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 » :



Nouveauté et Activité inventive

## Application nouvelle de moyens connus (suite)

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

153

Nouveauté et Activité inventive

### 3.2.5. Deuxième application non thérapeutique

- Définition: application nouvelle caractérisée exclusivement par un effet technique nouveau
- 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


VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

154


Nouveauté et Activité inventive

## G 6/88

- G 6/88, 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 T 208/88, 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)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 155

Nouveauté et Activité inventive

## G 6/88 (suite)

- T 208/88 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 156

## G 2/88

- G2/88, Grande Chambre de Recours de l'OEB, JO OEB 1990, p. 93, 11 décembre 1989 (additif réduisant le frottement), suivi de T 59/87, 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

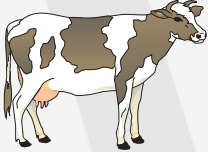
## T 445/01

- T 445/01, CRT de l'OEB, 17 novembre 2005:
  - ▶ le fait qu'un composé ait produit l'effet technique revendiqué dans une utilisation antérieure (effet intrinsèque) ne suffit pas pour détruire la nouveauté de la nouvelle utilisation
  - ▶ l'important est de déterminer si l'effet intrinsèque était accessible au public

Nouveauté et Activité inventive

## Jurisprudence française sur l'inhérence (1<sup>ère</sup> espèce)

■ 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)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 159

Nouveauté et Activité inventive

## Jurisprudence française (2<sup>ème</sup> espèce)

▶ 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 160

### 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
  - ▶ autre exemple : Paris, 4<sup>ème</sup> Ch A, 11 janvier 2006, PIBD 2006, n° 825-III-155 (procédé constitué d'une succession d'étapes)

### 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

### 3.2.8. Invention de sélection

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

### Exemple 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** »

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

Avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (13 décembre 2007), non brevetabilité de la deuxième application thérapeutique :

- ▶ article L. 611-11, alinéa 4, du CPI :

*« 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 CBE

### 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

**Autre exemple jurisprudentiel :**  
**TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 12 février 2008,**  
**PIBD 2008, n° 874-III-306**

- ▶ brevet français couvrant une composition pharmaceutique pour le traitement de l'urithiase et de l'ostéoporose caractérisée par son principe actif (un acide diphosphonique particulier)
- ▶ le composé actif était connu mais considéré impropre à un usage thérapeutique
- ▶ le brevet est donc jugé nouveau car le produit n'a jamais été divulgué pour une application thérapeutique quelconque

**Revendication admise par l'OEB**

*« Utilisation d'une substance X  
pour la production d'un médicament  
pour le traitement thérapeutique de .... »*

*(Swiss type claim)*

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

Nouveauté et Activité inventive

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

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 11 juin 1991, 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

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

169

Nouveauté et Activité inventive

## Depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000\*, le 13 décembre 2007

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 »*

- ▶ \*Convention sur le Brevet Européen révisée le 29 novembre 2000
- ▶ N.B. : article 54 (5) applicable aux demandes de brevet en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 (dans la mesure où aucune décision n'a encore été prise quant à la délivrance du brevet) et aux demandes de brevet européen déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

170

### 3.2.10. Séquences d'ADN



- Division d'opposition de l'OEB, 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

## 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

Nouveauté et Activité inventive

## 1.1. Définition générale de l'activité inventive

- 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

173

Nouveauté et Activité inventive

## 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)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

174

## 1.2. Notion d'activité inventive

- Article L. 611-14 du CPI :

*« 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 CBE

## Importance de la condition d'activité inventive

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

Nouveauté et Activité inventive

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

$A_1 + A_2 + A_3$

évidence → Invention

?

Homme du métier

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

177

Nouveauté et Activité inventive

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

Même date que pour la nouveauté

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

178

## 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

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

*« 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 CBE

## 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

## 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 »*

Nouveauté et Activité inventive

## Formule classique de la jurisprudence

*« L'homme du métier possédant les connaissances et les aptitudes ordinaires »*

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

183

Nouveauté et Activité inventive

## Formulation des directives de l' OEB (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 »*

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

184

Nouveauté et Activité inventive

## Relèvent des compétences normales de l'homme du métier

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

185

Nouveauté et Activité inventive

## 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

186

Nouveauté et Activité inventive

## Le niveau professionnel de l'homme du métier

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



VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

187

Nouveauté et Activité inventive

## 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)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

188

## Dans le domaine des biotechnologies

Niveau d'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)

## Le métier à prendre en compte

- Le constructeur, et non l'utilisateur, des objets brevetés
- Problème des inventions situées au carrefour de plusieurs domaines techniques
  - ▶ exemple : les couches culottes à fermetures adhésives

## 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)

## Solution européenne du groupe de personnes

Décision T164/92, Chambre de Recours  
Technique de l' OEB, 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

## Solution retenue dans T 164/92

*« 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 »*

## Autre exemple : T 412/93

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

Nouveauté et Activité Inventive

## Reconnaissance récente par la jurisprudence française de l'homme du métier plural

- Jurisprudence antérieure : affaire Bosch / 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
- Jurisprudence récente : affaire Novartis / Johnson & Johnson :
  - ▶ TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 25 mars 2009 : « *l'homme du métier est une équipe constituée d'un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d'un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles et d'un ophtalmologiste clinicien spécialisé dans les lentilles de contact* »

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

195

Nouveauté et Activité Inventive

## Les connaissances attendues de l'homme du métier (1/4)

- Les connaissances normales de la technique en cause
- Les connaissances générales non liées à un domaine spécifique
  - ▶ Paris, 22 février 2008, PIBD 2008, n° 872-III-244 :
    - ▶ l'homme du métier ne se réduit pas à celui du domaine de l'objet du brevet, celui des fouets de cuisine, mais est celui qui a **des connaissances, de manière plus générale**, dans le domaine des petites outils à main comportant la fixation sur un manche d'une partie active de l'outil soumis à divers efforts, tels des couteaux, et de manière plus large des tournevis
    - ▶ il **ne suffisait pas de transposer** les modes de fixation d'un tournevis pour parvenir avec évidence à l'invention, les forces s'exerçant sur un fouet de cuisine n'étant pas identiques à celles qui s'exercent sur un couteau ou un tournevis
  - ▶ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 13 juin 2008, RG n° 07/12143 :
    - ▶ l'homme du métier, spécialisé dans la mise au point de dispositifs électroniques, a connaissance de la loi OHM
    - ▶ a transposé ses connaissances de base pour parvenir au résultat escompté

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

196

## Les connaissances attendues de l'homme du métier (2/4)

- 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* »

## Les connaissances attendues de l'homme du métier (3/4)

- Le sens commun
  - ▶ TGI Paris, 11 juin 2008, RG n° 06/17811 : le système de la revendication 7 ne découle même pas des connaissances techniques générales de l'homme du métier mais du **sens commun propre à tout adulte responsable** :  
  
*« Il n'y a véritablement pas invention à mettre en place une chaîne de cadenas ! »*
  - ▶ N.B. : demandeur condamné au paiement d'une indemnité de 30 000 € au titre de la procédure abusive (avait déjà assigné sur les mêmes fondements et débouté)

Nouveauté et Activité inventive

## Les connaissances attendues de l'homme du métier (4/4)

- Tendance au rejet des données non acquises de la science, notamment dans le domaine médical
  - ▶ TGI de Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 16 novembre 1994, PIBD 1995, n° 583-III-115  
(L'Oréal / Estée Lauder)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

199

Nouveauté et Activité inventive

## 2.3. Appréciation de l'évidence

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

200

### 2.3.1. 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)

### Exigence de motivation (suite)

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)

Nouveauté et Activité inventive

## Un expert peut-il apprécier l'évidence d'une invention ?

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, Ord. JME, 14 mai 2008 :
  - ▶ expertise demandée par la défenderesse afin de trancher la question de l'évidence de l'invention
  - ▶ refus du JME :
    - ▶ explications suffisantes dans les écritures
    - ▶ **le rôle de l'expert n'est pas d'apprécier l'évidence de l'invention**


VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

203

Nouveauté et Activité inventive

## 2.3.2. 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**
- **N.B. : 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)**



VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

204

Nouveauté et Activité inventive

**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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

205

Nouveauté et Activité inventive

**Raisonnement de l'OEB 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

206

Nouveauté et Activité inventive

---

**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**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

207

Nouveauté et Activité inventive

---

**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)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

208

## Autres critères de l'OEB

- Le fait qu'il soit évident d'essayer n'implique pas forcément une espérance raisonnable de réussite (T 187/93)
- 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

## Jurisprudence COMVIK

T 641/00, Chambre de Recours Technique de l'OEB  
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** »*

## Suites de la jurisprudence COMVIK

- Les caractéristiques qui n'apportent aucune contribution au caractère technique de l'invention, ou qui n'ont ni effet ni fonction techniques, ne peuvent fonder l'existence d'une activité inventive :

T 619/02, CRT, 22 mars 2006

T 928/03, CRT, 2 juin 2006

T 1212/04, CRT, 12 juillet 2006

T 0309/05, CRT, 27 octobre 2006

T 958/03, CRT, 17 janvier 2007

## 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)

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

213

Nouveauté et Activité inventive

## Attendus en faveur de l'activité inventive (1/2)

- « *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* »

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

214

Nouveauté et Activité Inventive

## Attendus en faveur de l'activité inventive (2/2)

- *« 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 »*

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

215

Nouveauté et Activité Inventive

## Attendus 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 »*

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

216

Nouveauté et Activité inventive

---

**2.3.3. Approche fondée sur des indices**

2.3.3.1. Indices positifs d'activité inventive

2.3.3.2. Indices négatifs d'activité inventive

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

217

Nouveauté et Activité inventive

---

**2.3.3.1. Indices positifs d'activité inventive**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

218

## 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

## Le préjugé vaincu (1/4)

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 »*

## Le préjugé vaincu (2/4)

- 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, PIBD 1990, n° 484-III-506
- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 17 décembre 1992, PIBD 1993, n° 543-III-285
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch, 17 mai 2006

## Le préjugé vaincu (3/4)

- TGI Bordeaux, 15 avril 2008, PIBD 2008, n° 878-III-421 :
  - ▶ procédé du bouvetage connu depuis longtemps en menuiserie, mais fonction d'étanchéité nouvelle
  - ▶ l'homme du métier, en l'espèce le tonnelier qui est bien évidemment compétent en menuiserie, connaît nécessairement la technique de bouvetage en général
  - ▶ il a néanmoins dû vaincre un **préjugé tenace** relatif à l'absence de garantie d'étanchéité lui imposant d'ajouter des joints ou de la colle

## Le préjugé vaincu (4/4)

■ Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 6 juin 2008, RG n° 06/09037 :

- ▶ l'homme du métier ne pouvait, dans le cadre de **simples opérations d'exécution**, parvenir à la définition du procédé revendiqué, c'est-à-dire à associer les trois composants dans la proportion revendiquée pour parvenir au terme du procédé
- ▶ il en était d'autant plus **dissuadé** que l'antériorité opposée souligne le danger que présente le recours à la chaux vive et que le produit final obtenu n'est nullement destiné à un emploi agricole

## 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

## Critères complémentaires (1/2)

- La simplicité de la solution revendiquée
- Les avantages de l'invention
- Dans une moindre mesure, le succès commercial de l'invention, dont le nombre de licences

## Critères complémentaires (2/2)

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

### 2.3.3.2. Indices négatifs d'activité inventive

- De simples opérations d'exécution suffisent
- La notion d'équivalence

### 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)

## Inventions de juxtaposition (suite)

« 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 »

(Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 28 janvier 2005,  
PIBD 2005, n° 806-III-226)

## 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)

Nouveauté et Activité Inventive

## Autre exemple de transfert d'un moyen connu à une application voisine

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)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

231

Nouveauté et Activité Inventive

## Le résultat d'un programme de tests évidents

- Activité inventive (non) :
  - ▶ l'homme du métier, chimiste spécialisé dans le domaine des principes actifs utiles dans le traitement des maladies osseuses, **connait les points de convergence entre les différents domaines** parce que, s'intéressant aux principes actifs sur lesquels il travaille, il doit nécessairement prendre connaissance des procédés de préparation qui les concernent
  - ▶ l'efficacité **inattendue**, voire **miraculeuse**, ne constitue pas la preuve de l'activité inventive; **l'effet bonus** en est indépendant et ne résulte d'aucune prévision faite par l'homme du métier ; il n'est que la surprise heureuse du résultats de tests programmés

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

232

### 3. Études de cas

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

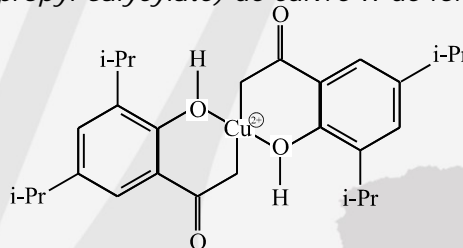
Revendication n° 1 : « *procédé pour réaliser une dalle continue en béton, caractérisée en ce qu'il consiste à :*

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

### Cas 2

- Paris, 4<sup>ème</sup> Ch, 24 avril 1998, L'Oréal / 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 :*



### Cas 3

- Paris, 4<sup>ème</sup> 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 »

### Partie 4. La recherche d'antériorités

Nouveauté et Activité inventive

---

## 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

237

Nouveauté et Activité inventive

---

## 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

238

Nouveauté et Activité inventive

## 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

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

239

Nouveauté et Activité inventive

## Les moyens

- Les abrégés : BOPI, JOEB, GAZETTE PCT
- Les bases de données :
  - ▶ Institut national de la propriété industrielle : ESPACENET : <http://fr.espacenet.com>
  - ▶ 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

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

240

Nouveauté et Activité Inventive

## 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* »

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

241

Nouveauté et Activité Inventive

## Thank you for your attention !

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

242