

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 : 2 841 403 <small>(à utiliser que pour les commandes de reproduction)</small></p> <p>(21) N° d'enregistrement national : 02 07705</p> <p>(51) Int Cl⁷ : H 02 N 206, H 02 M 7/537</p>
<p>(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1</p>	
<p>(22) Date de dépôt : 21.06.02. (3) Priorité :</p>	<p>(71) Demandeur(s) : <i>RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée — FR.</i></p> <p>(72) Inventeur(s) : <i>RIPOLL CHRISTOPHE.</i></p>
<p>(43) Date de mise à la disposition du public de la demande : 26.12.03 Bulletin 03/52.</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)  Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets</p>	<p>(11)  EP 1 376 514 A1</p>
<p>(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN</p>	
<p>(43) Date de publication 02.01.2004. Bulletin 2004/01</p> <p>(21) Numéro de dépôt: 03201513.4</p> <p>(22) Date de dépôt: 20.06.2003</p>	<p>(51) Int Cl⁷: G08G 1/16</p>
<p>(84) Etats contractants désignés: AT BE BG 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>(72) Inventeurs: • Capperon, Stéphane 92500 Rueil Malmaison (FR) • Raffin, Jean-Luc 92210 Saint Cloud (FR)</p> <p>(74) Mandataire: Davies, Owen Robert Treharne Renault, 1 avenue du Golf, Site 0267 TCR AUA 066 78286 Guyancourt (FR)</p>
<p>(30) Priorité: 20.06.2002 FR 0207606</p> <p>(71) Demandeur: Renault s.a.s., 92100 Boulogne Billancourt (FR)</p>	



6

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^{er} 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

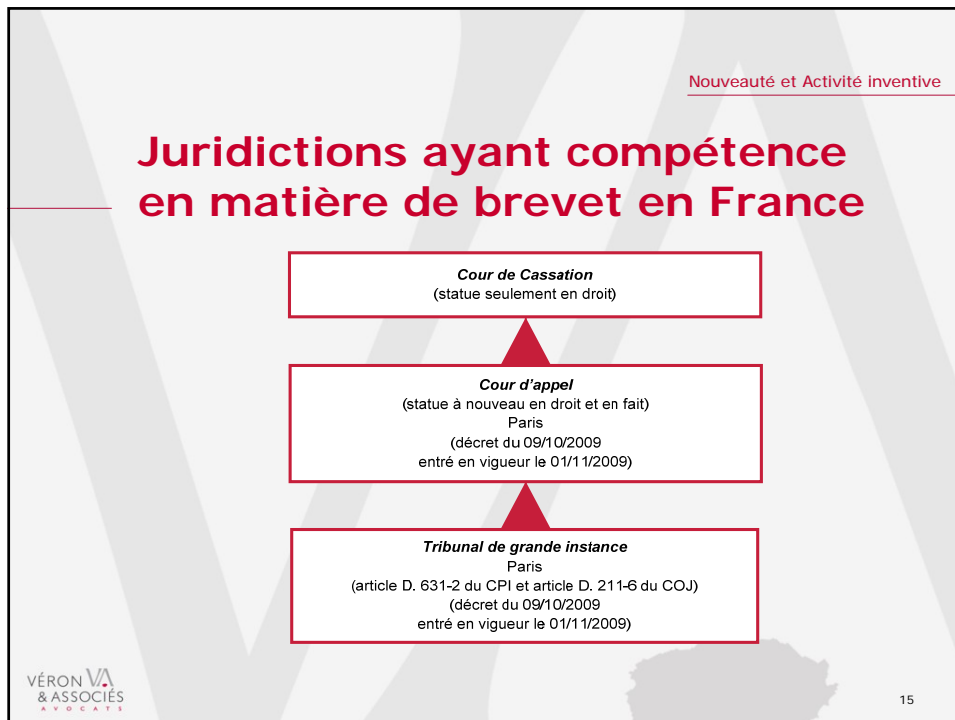


Nouveauté et Activité inventive

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 2004-2009)

Tribunal de grande instance	Affaires nouvelles	Affaires terminées	Durée moyenne (en mois)
Paris	190	162	14
Lyon	42	40	15
Rennes	9	8	13
Bordeaux	9	7	24
Lille	8	9	14
Strasbourg	8	8	16
Marseille	6	6	25
Toulouse	5	5	22
Nancy	3	3	13
Limoges	1	2	22
Autres	56	56	5
France entière	336	307	13

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

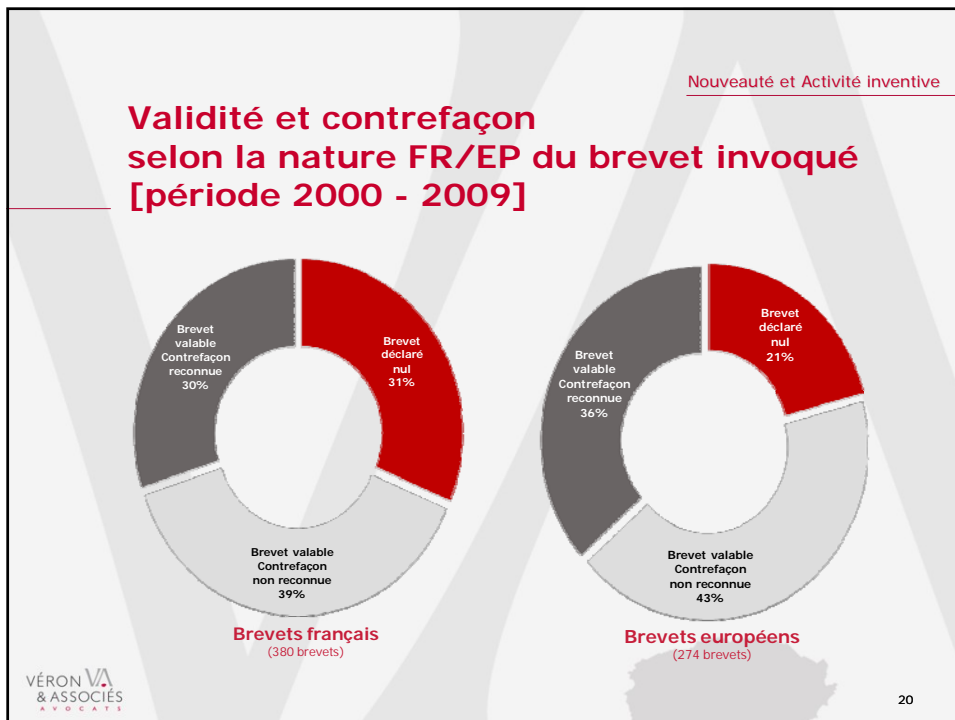
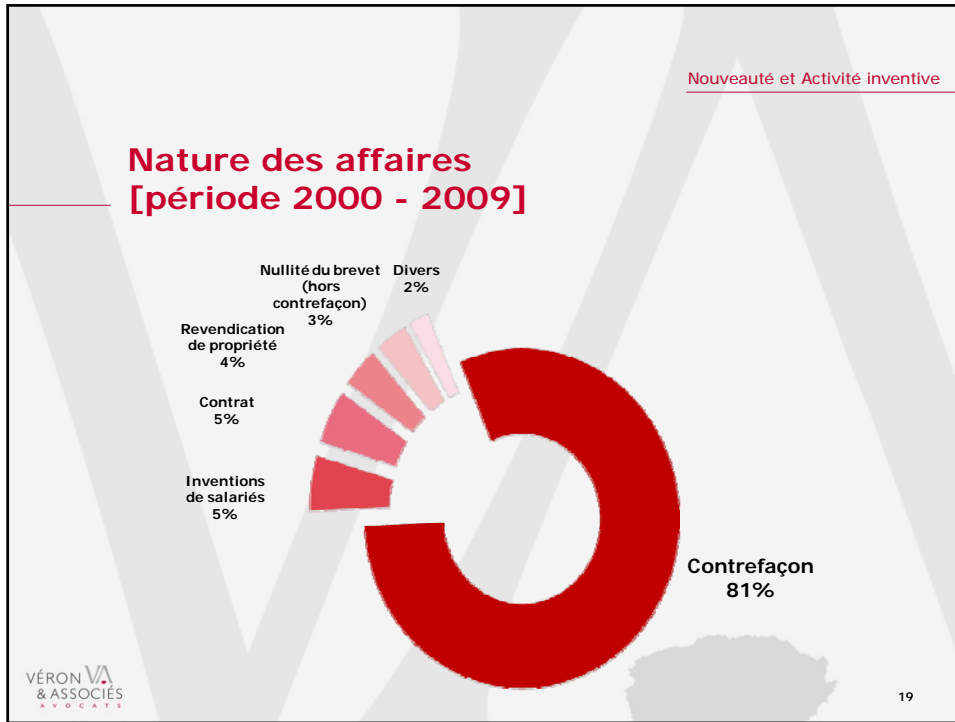
16

Palais de justice de Paris




3^e 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

21

Nouveauté et Activité inventive

Exigence de motivation

- TGI Paris, 3^e ch, 1^e s, 2 juin 2009, Gerb / Acousystem, RG n° 07/5684 :
 - ▶ aucune des deux parties n'a pris la peine et le soin de définir les revendications objets du brevet, de les analyser une à une et de les comparer à l'art antérieur
 - ▶ il ne suffit pas de rappeler le titre du brevet et de faire une description rapide du dispositif proposé pour saisir valablement le tribunal d'un litige au sens des articles 4, 5 et 7 du CPC
 - ▶ les demandes de nullité sont donc mal fondées, les parties n'ayant pas défini le litige en effectuant le travail de définition, de comparaison des revendications une à une, par rapport aux documents antérieurs versés au débat et analysés également, et n'ayant par conséquent pas débattu contradictoirement de ces points de fait au regard du droit applicable

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

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

25

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS


26





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. »

(CA Paris, 4^e 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)

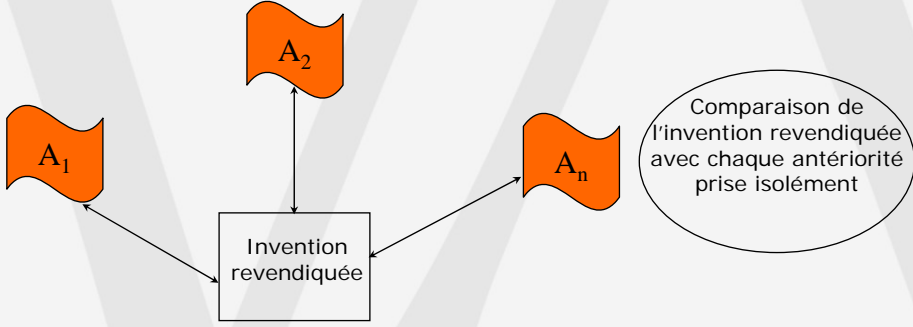
27

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)

CA Paris, 4^e 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)

CA Paris, 4^e 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)

CA Paris, 4^e 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] »

Nouveauté et Activité inventive

2.1.2. Revendications principales et revendications dépendantes

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

37

Nouveauté et Activité inventive

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 »

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

38

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 »

Hypothèse 1 : revendication 1 nouvelle

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

Exemples de motivation (1/5)

CA Paris, 4^e 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^e 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)

CA Paris, 4^e ch, 1^{er} 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 »

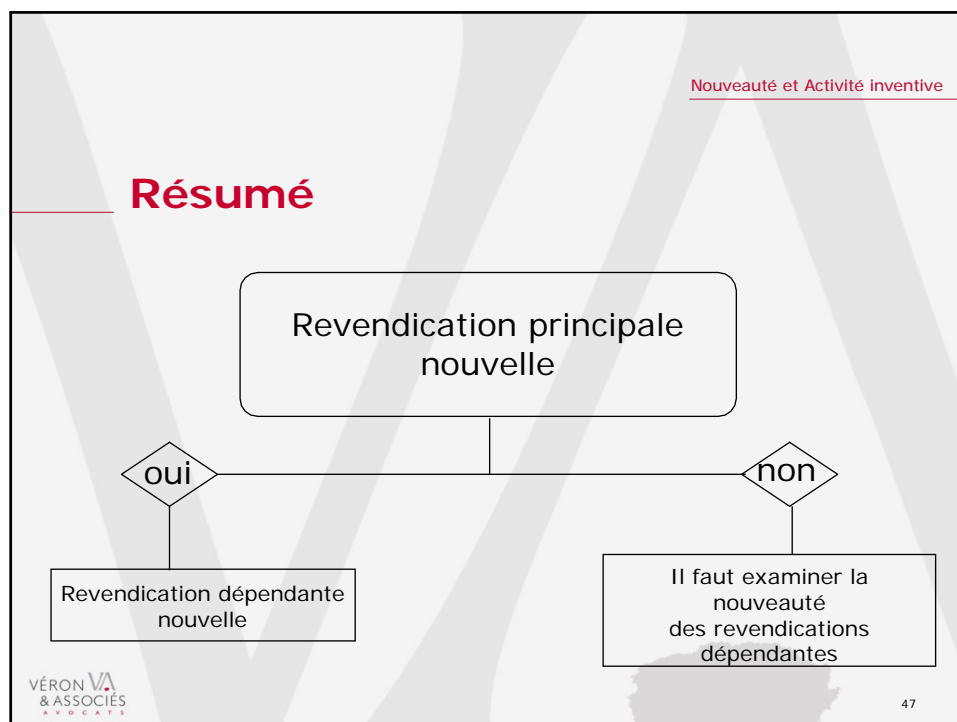
Exemples de motivation (5/5)

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 général


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

49



Nouveauté et Activité inventive

Illustration


Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

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

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(12) Numéro de dépôt: 83107390.3

(13) Int. Cl.³: **H 04 B 7/24**
 H 04 L 11/16, G 08 B 25/00

(14) Date de dépôt: **27.07.83**

(15) Priorité: **03.08.82 FR 8213579**


(16) Demandeur: **Morey, Gilles Marcel**
 139 rue de la Cascade Crolles
 F-38190 Brignoud(FR)

(17) Inventeur: **Morey, Gilles Marcel**
 139 rue de la Cascade Crolles
 F-38190 Brignoud(FR)

(18) Date de publication de la demande:
 15.02.84 Bulletin 94/7

(19) Etats contractants désignés:
 BE CH DE GB IT LI NL SE

50



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, G 2/98, 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^e 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^e 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^e 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

Nouveauté et Activité inventive

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.)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

59

Nouveauté et Activité inventive

2.1.4.1.1. Au moins une personne

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS


60

Nouveauté et Activité inventive

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.)


61




Nouveauté et Activité inventive

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* »



62



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^e 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

- CA Paris, 4^e 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

- CA Paris, 4^e 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^e 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



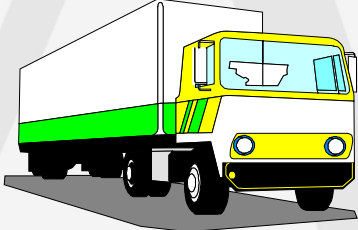
67

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

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



68

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

Utilisation visible par le public (1/2)

- ▶ CA Paris, 4^e 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)

- ▶ CA Rennes, 2^e 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^e ch, 4 mars 1998, PIBD 1998, n° 660-III-429, confirmé par CA Paris, 4^e 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

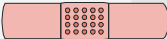

Le mieux est l'ennemi du bien !

- CA Paris, 4^e 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

- CA Paris, 4^e ch, 26 janvier 1974, PIBD 1974, n° 129-III-228
 - ▶ pas d'obligation implicite de secret 
- TGI Paris, 3^e 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

- CA Paris, 14^e ch, 16 janvier 1998, RDPI 1998, n° 86, p. 30

confidentialité implicite retenue


- TGI Paris, 3^e ch, 1^{er} 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^e ch,
13 mars 1998, RDPI 1998,
n° 85, p. 29,

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



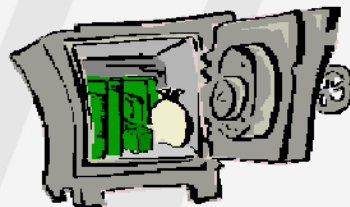
2.1.4.2. Notion d'accessibilité

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 CA 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^e ch,
1^{er} septembre 1999,
PIBD 2000, n° 691-III-57,
déjà cité :

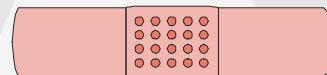
« Attendu au surplus qu'à supposer un tel fait démontré (la mise à disposition du public), il est constant que l'examen de l'aérosol ne permettait ni de comprendre le procédé breveté, ni de le reproduire »



Exemple 3

CA Paris, 4^e 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 CA 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
- 2.1.5.5. L'antériorité peut être implicite

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 »

Depuis, ce principe fait l'objet d'une application constante (1/2)

■ Version classique

- ▶ TGI Paris, 3^e ch, 2^e section, Air Liquide / Sol (PIBD 2010, n° 919-III-339):

« Que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat »

Depuis, ce principe fait l'objet d'une application constante (2/2)

■ Version étoffée

- ▶ CA Paris, Pôle 5, ch 1, Novartis / Johnson & Johnson, PIBD 2010, n° 930-III-801 :

« Pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit être certaine, c'est-à-dire exclusive de quelque doute que ce soit quant à son existence et son contenu, suffisante, c'est-à-dire comportant en elle-même toutes les informations nécessaires à l'homme du métier pour comprendre et reproduire l'invention revendiquée sans difficulté excessive et à partir de la divulgation telle qu'elle existe, et de toutes pièces, c'est-à-dire qu'elle doit divulguer tous les moyens de l'invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique »

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

93

Nouveauté et Activité inventive

**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
- CA Paris, 4^e ch B, 6 janvier 2006, deux espèces:
PIBD 2006, n° 825-III-163

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

94

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

- CA Paris, 4^e 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^e ch, 5 octobre 1999,
PIBD 2000, n° 698-III-247

Cas de l'antériorité complexe

- TGI Paris, 3^e 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^e 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, 3^e ch, 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

CA Paris, 4^e 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^e ch, 1^{er} septembre 1999, PIBD 2000, n° 691-III-57, déjà cité)

Cas d'une divulgation sur Internet (1/2)


- 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

Nouveauté et Activité inventive

Cas d'une divulgation sur Internet (2/2)

- TGI Paris, 3^e 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

107




Nouveauté et Activité inventive

Cas des documents techniques et commerciaux (1/4)

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

- TGI Paris, 3^e ch, 21 janvier 1982, PIBD 1982, n° 303-III-123, photos, attestations, plans et projets sans date certaine
- CA Paris, 4^e ch, 20 novembre 1996, PIBD 1997, n° 628-III-133, même cas de figure
- TGI Paris, 3^e ch, 24 janvier 1997, RDPI 1997, n° 75, p. 37, photos et catalogues non datés
- TGI Paris, 3^e ch, 14 février 2007, RG n° 05/06878

108



Cas des documents techniques et commerciaux (2/4)

- TGI Paris, 3^e 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**

Cas des documents techniques et commerciaux (3/4)

- CA Paris, 4^e 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

Cas des documents techniques et commerciaux (4/4)

■ TGI Paris, 3^e ch, 1^e s, 8 juin 2010, RG n° 08/16283, Micsystemes / Locatel :

► brochures remises par l'inventeur au défendeur à l'action en contrefaçon (absence de clause de confidentialité ou de mention « *confidentiel* »)

« la datation des brochures comme antérieures au 18 octobre 1996 du fait du numéro de téléphone à 8 chiffres mentionné sur ces documents, est donc incontestable ; elles sont donc antérieures d'au moins un an à la date de dépôt du brevet »

« ne constituent pas de simples ébauches ou document de travail mais de documents commerciaux établis en vue de prospecter une clientèle »

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^e 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,
- ➔ CA Paris, 4^e 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^{er} 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, T 743/89 :

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^e ch, 1^{er} 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 déméduation par aspiration de carcasses de ruminants non fendues qui divulgue l'intégralité des moyens du procédé revendiqué »

Cas des attestations (2/2)

- CA Paris, 4^e 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

- CA Paris, 4^e ch, 12 mai 2006:

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

Cas d'une machine ou d'un produit

- CA Paris, 28 janvier 1980, Dossiers Brevets 1980. VI. n° 2
- TGI Paris, 3^e ch, 23 février 2007, RG n° 04/14585

Le diable est dans le détail !

CA Paris, 4^e 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

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 »

(CA Paris, 4^e 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 »

(CA Paris, 4^e 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 »

(CA Paris, 4^e 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

- CA Paris, 4^e 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

2.1.5.5. L'antériorité peut être implicite (1/6)

- Illustration à travers l'affaire Novartis / Johnson & Johnson, CA Paris, pôle 5, ch 1, 27 octobre 2010, PIBD 2010, n° 930-III-801

2.1.5.5. L'antériorité peut être implicite (2/6)

« *Qu'elles ne prétendent pas que les antériorités qu'elles invoquent répondraient à ces critères parce qu'elles divulgueraient explicitement et dans les conditions précédemment rappelées les enseignements du brevet litigieux, mais soutiennent que les brevets antérieurs auxquels elles se réfèrent, parce que la mise en oeuvre de la technique qu'ils comportent aboutirait nécessairement à la fabrication de lentilles conformes aux caractéristiques de la revendication 1. du brevet européen O 819 258, et conduiraient ainsi au même résultat technique, quoiqu'ils ne se réfèrent pas explicitement à une combinaison particulière des facteurs de transmissibilité de l'oxygène et de perméabilité aux ions, anéantissent néanmoins la nouveauté de cette revendication parce qu'ils en divulguent implicitement le contenu en permettant sûrement la fabrication de lentilles présentant les caractéristiques revendiquées ; »*

2.1.5.5. L'antériorité peut être implicite (3/6)

« *Mais considérant que l'examen des résultats des exemples mis en avant par les sociétés JOHNSON & JOHNSON révèle que les caractéristiques des lentilles obtenues ne sont pas les mêmes selon la méthode employée pour corriger l'erreur du brevet Nandu ; que ces quatre exemples n'autorisent donc aucune généralisation et n'apportent nulle certitude quant à savoir si, quelle que soit le type de correction apportée par l'homme du métier, il obtiendrait nécessairement et inévitablement une lentille conforme à la revendication 1. du brevet contesté ; que la divulgation implicite alléguée n'est donc pas démontrée, d'où il suit que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la destruction de nouveauté du brevet attaqué par le brevet Nandu ; »*

2.1.5.5. L'antériorité peut être implicite (4/6)

« Mais considérant qu'il ressort des éléments du débat que, en l'absence d'indication de la demande de brevet Lai/Valint I sur la manière de préparer le macromère IDS3H, le Dr Vanderlaan s'est livré, pendant plus de deux ans, à de nombreux essais à partir de divers ingrédients et a essuyé de nombreux échecs avant de parvenir à produire une proportion élevée de lentilles exemptes de défaut ; que de tels travaux, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, dépassent le travail de routine de l'homme du métier ; que la mise en oeuvre de l'exemple 4 du brevet Lai/Valint I impose ainsi de nombreux choix de combinaisons d'ingrédients, dont certains peuvent sans doute conduire à un résultat conforme à la revendication 1. du brevet querellé, mais dont un grand nombre n'y satisfont pas, de sorte que l'affirmation d'une divulgation implicite par l'obtention d'un résultat inévitable n'est pas fondée, non plus que l'allégation de la destruction de nouveauté rejetée à juste titre par le tribunal ; »

2.1.5.5. L'antériorité peut être implicite (5/6)

« Mais considérant qu'il ressort des éléments du débat que le Dr Vanderlaan a réalisé 24 lots de la lentille de l'exemple 3 du brevet Chang, dans différentes épaisseurs entre décembre 2005 et mars 2008 ; que la transmissibilité de l'oxygène mesurée sur les mêmes lentilles que celles que le Dr Vanderlaan a fabriquées sur la base de l'exemple 3 Chang a montré des valeurs bien inférieures à celle de 70 barrers/mm énoncée par la revendication 1 du brevet attaqué ; que, dans ces conditions, il ne peut être retenu que les deux reconstructions dont se prévalent les sociétés JOHNSON & JOHNSON suffiraient à démontrer le caractère inévitable du résultat obtenu, et donc la divulgation implicite alléguée, encore écartée à juste titre par le tribunal ; »

2.1.5.5. L'antériorité peut être implicite (6/6)

« Que, par ailleurs, la justesse de l'estimation de la transmissibilité de l'oxygène suggérée par les appelantes après correction pour tenir compte de l'épaisseur de la lentille n'est pas établie et que la circonstance qu'un singe ait pu porter pendant vingt-quatre heures une telle lentille sans subir de lésion ne suffit pas à démontrer que celle-ci présente une perméabilité aux ions telle que revendiquée par le brevet européen 0 819 258, caractéristique qui n'est ainsi ni explicitement ni implicitement divulguée par la demande de brevet invoquée, laquelle n'est donc pas destructrice de la nouveauté du brevet critiqué ; »

2.2. Exceptions

2.2.1. Divulgations non destructrices de nouveauté

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

Nouveauté et Activité Inventive

2.2.1. Divulgations non destructrices de nouveauté

133

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Nouveauté et Activité Inventive

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 »

134

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Nouveauté et Activité inventive

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

- Divulcation 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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 135

Nouveauté et Activité inventive

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 »

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 136

Jurisprudence sur le point de départ du délai de six mois

- CA 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**, soit une solution moins favorable au breveté

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

* confirmé par CA Bordeaux, 1^e ch, 1^{er} juillet 2010 (PIBD 2010, n° 925-III-605)

Nouveauté et Activité inventive

ATTENTION !

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

139

Nouveauté et Activité inventive

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

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

140

Solution retenue dans la loi du 13 juillet 1978 et applicable aux brevets déposés à partir du 1^{er} 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 (CBE 1973) :

*« 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 »

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

143

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

144

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

En résumé (3/3)

- 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 pas être incluse dans l'état de la technique

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

149

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

150

Nouveauté et Activité inventive

3.1.1. Documents écrits

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

151

Nouveauté et Activité inventive

3.1.2. Communications orales

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

152

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 connus
- 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 du degré de pureté en matière de chimie
- 3.2.11. Cas particulier de l'énantiomère en matière de chimie
- 3.2.12. Cas particulier des séquences d'ADN

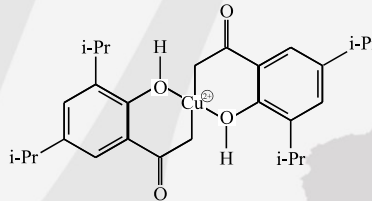
3.2.1. Classification des inventions

- 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 » :



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

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 »

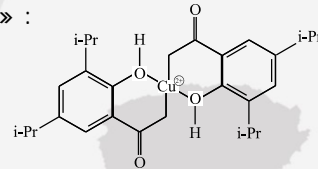
Revendication de procédé (suite)

- 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 (1/2)

- 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 » :



3.2.4. Application nouvelle de moyens connus (2/2)

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

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

G 6/88 (1/2)

- 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 Bayer en litige)

G 6/88 (2/2)

- 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

G 2/88

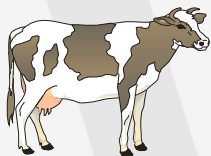
- G 2/88, Grande Chambre de Recours de l'OEB, JO OEB 1990, p. 93, 11 décembre 1989 (additif réduisant le frottement), suivi de T 59/87, 14 août 1990 :
 - ▶ invention : utilisation des composés Y en tant qu'additifs réduisant le frottement dans des compositions lubrifiantes
 - ▶ art antérieur : utilisation 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

Jurisprudence française sur l'inhérence (1^{ère} espèce)

- CA Paris, 4^e 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)

Nouveauté et Activité inventive

Jurisprudence française (2^{ème} espèce)

- ▶ TGI Paris, 3^e 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 : CA Paris, 4^e ch, 29 octobre 2004, PIBD 2005, n° 800-III-40

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

169

Nouveauté et Activité inventive

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 : CA Paris, 4^e ch, A, 11 janvier 2006, PIBD 2006, n° 825-III-155 (procédé constitué d'une succession d'étapes)

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS


170

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 :
 - ▶ CA Lyon, 1^e ch, 10 septembre 1998, PIBD 1999, n° 669-III-42
 - ▶ CA Paris, 4^e ch, 8 mars 2000, RDPI 2000, n° 114, p.13.
 - ▶ TGI Strasbourg, 1^e 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** »

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

173

Nouveauté et Activité Inventive

3.2.9. Cas particulier de la deuxième application thérapeutique

- 3.2.9.1. La deuxième application thérapeutique avant le 13 décembre 2007
- 3.2.9.2. La deuxième application thérapeutique depuis le 13 décembre 2007

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

174

3.2.9.1. La deuxième application thérapeutique avant le 13 décembre 2007

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 : CA Paris, 4^e 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^e 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)

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

- CA Paris, 4^e ch, 11 juin 1991, PIBD 1991, n° 511-III-668
- Cass. Com., 26 octobre 1993, Dossiers Brevets 1993.III.6
- CA Lyon, 20 mars 1995, Dossiers Brevets 1995.I.6

3.2.9.2. La deuxième application thérapeutique depuis 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 »

- ▶ * Date d'entrée en vigueur de la Convention sur le Brevet Européen 2000, c'est-à-dire la version 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

Conséquence de l'article 54(5)

- Validité d'une revendication du type :

« *Substance ou composition X pour son utilisation dans le traitement de telle maladie* »

Apport de la décision G 2/08 du 19 février 2010 sur les régimes

- Les « *Swiss type claims* » sont désormais interdites (car la lacune qui a justifié leur création prétorienne a disparu)
- Une posologie (par exemple un dosage ou nombre de prises par jour) peut constituer une nouvelle utilisation spécifique brevetable *

* Le TGI de Paris, 3^e ch, 1^e s, par décision du 28 septembre 2010 (Actavis / Merck), a voulu se démarquer de la décision G 2/08 et a déclaré une posologie non brevetable au motif qu'il s'agirait d'une méthode de traitement thérapeutique

3.2.10. Cas particulier du degré de pureté en matière de chimie (1/4)

- TGI Paris, 3^e ch, 2^e s, 20 février 2009, Glaxo / Merck, PIBD 2009, 896-III-1039 et TGI Paris, 3^e ch, 2^e s, 20 février 2009, Glaxo / Sandoz, RG n° 04/18665 :
 - ▶ le céfuroxime axétil et son utilisation comme principe actif d'une composition pharmaceutique sont dans le domaine public
 - ▶ l'invention concerne une forme amorphe, à haute pureté, du céfuroxime axétil, un procédé pour sa préparation et une composition la contenant
 - ▶ un nouveau degré de pureté ne peut pas conférer un caractère nouveau à un produit déjà connu dès lors qu'il est accessible à l'homme du métier par la mise en œuvre de techniques classiques de purification

3.2.10. Cas particulier du degré de pureté en matière de chimie (2/4)

- TGI Paris, 3^e ch, 3^e s, 31 mars 2010, Biogaran / Negma, RG n° 08/17625
 - « *Il est constant que des paramètres qui ne peuvent être attribués au composé chimique lui-même, c'est à dire qui ne lui sont pas inhérents, ne peuvent être pris en compte lorsque l'on détermine la nouveauté dans la mesure où ils ne font pas partie de la structure chimique du composé et qu'ainsi un composé chimique connu n'acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu'il est préparé sous une forme plus pure qu'il en résulte qu'en général, un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l'article 54 de la convention, dans tous les degrés de pureté.* »
 - « *Dès lors, le brevet PROPTER qui divulgue le composé appelé "diacétylrhéine", rend disponible ce produit au sens de l'article 54 de la convention, dans tous les degrés de pureté.* »

3.2.10. Cas particulier du degré de pureté en matière de chimie (3/4)

- CA Paris, pôle 5, ch 1, 30 juin 2010, Biogaran / Negma, RG n° 10/07477

« *Considérant, comme l'a exactement relevé le tribunal, que la structure d'un produit se définit par la nature et l'agencement des atomes les uns par rapport aux autres ; que des paramètres qui ne sont pas inhérents au composé chimique lui-même, mais qui lui sont extrinsèques, ne peuvent être pris en compte pour déterminer la nouveauté d'un produit, lequel n'acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu'il est préparé sous une forme plus pure ; qu'il en résulte qu'en général, un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l'article 54 de la CBE dans tous les degrés de pureté ; »*

« *Considérant, en toute hypothèse, que la société BIOGARAN conteste à juste titre l'élément de nouveauté ainsi revendiqué ; »*

« *... la synthèse de la diacétylrhéine en suivant strictement les enseignements notamment des exemples 1 et 13 de ce brevet et en utilisant les connaissances générales de l'homme du métier considéré à la date du brevet EP 0520414, conduit à une diacétylrhéine contenant moins de 20 ppm d'aloémodine et d'acétates d'aloémodine ; »*

3.2.10. Cas particulier du degré de pureté en matière de chimie (4/4)

- TGI Paris, 3^e ch, 3^e s, 7 mai 2010, Hexal / Boehringer, RG n° 08/12537

« *Il est constant qu'en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de continuer à purifier un composé chimique obtenu selon un procédé particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis. Un composé connu n'acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu'il est préparé sous une forme plus pure. Il en résulte qu'en général, un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l'article 54 de la Convention, dans tous les degrés de pureté. »*

3.2.11. Cas particulier de l'énantiomère en matière de chimie (1/2)

- TGI Paris, 3^e ch, 4^e s, 30 septembre 2010, Ratiopharm / Lundbeck, RG n° 10/08089
 - ▶ revendication portant sur l'énantiomère en tant que produit,
 - ▶ revendication déclarée nouvelle au regard du composé racémique en l'absence d'antériorité enseignant l'existence de cet énantiomère et surtout la possibilité de l'isoler.

3.2.11. Cas particulier de l'énantiomère en matière de chimie (2/2)

- TGI Paris, 3^e ch, 3^e s, 7 mai 2010, Hexal / Boehringer, RG n° 08/12537
 - ▶ revendication n° 1 :
 - « **Utilisation** de l'acide(S)(+)-2-éthoxy-4-[N-[1-(2-pipéridinophényl)-3-méthyl-1-butyl]aminocarbonylméthyl]-benzoïque ou d'un sel physiologiquement acceptable de celui-ci comme principe actif pour la préparation d'un antidiabétique de longue durée caractérisée en ce que, par rapport à la dose unitaire multipliée par deux dans le cas d'une application de racémate, on évite des charges de substance inutilement élevées et de longue durée, de sorte qu'il en résulte des concentrations plasmatiques de principe actif sensiblement plus basses, qui vont au-delà de l'avantage normal de la division par deux de la dose dans le cas de l'application d'un énantiomère. »
 - ▶ revendication nouvelle car :
 - « Le Tribunal relève qu'aucun de ces deux brevets, n'a étudié l'effet spécifique de l'énantiomère S(+) par rapport au racémate... »

3.2.12. 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. 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

191

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

192

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 (1/2)

évidence

Homme
du métier

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 195

Nouveauté et Activité inventive

1.3. Démarche intellectuelle pour l'appréciation de l'activité inventive (2/2)

- 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^{ème} Ch, 28 janvier 2005, PIBD 2005, n° 806-III-229)**

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 196

Nouveauté et Activité inventive

1.4. Date d'appréciation de l'activité inventive

Même date que pour la nouveauté

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

197

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

198

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 »

Formule classique de la jurisprudence

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

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 forme les connaissances générales communes dans la technique* »

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

203

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

204

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

205

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

206

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) »

(CA Paris, 4^e ch, 19 octobre 1977, Dossiers Brevets 1978, II-1)

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)

Nouveauté et Activité inventive

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

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

209

Nouveauté et Activité inventive

Solution française initiale 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* »

(Ca Paris, 4^e ch, 14 novembre 1991,
Peaudouce / Procter & Gamble,
Annales de la Propriété Industrielle 1992, p. 157)

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

210

Solution européenne du groupe de personnes

Décision T 164/92, 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

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

- Jurisprudence antérieure : affaire Bosch / Guillet :
 - ▶ CA Paris, 4^e ch, 24 juin 1993, PIBD 1993, n° 553-III-613
 - ▶ Cass. Com., 17 octobre 1995, PIBD 1996, n° 602-III-34

L'homme du métier plural dans le jurisprudence récente (1/3)

- TGI Paris, 3^e ch, 3^e s, 14 janvier 2009, Abbott / Evysio, PIBD 2009, 901-III-1267 :

- ▶ « ...toutefois les sociétés ABBOTT s'abstiennent de dire quel raisonnement suivra l'homme du métier, qui doit être défini comme une **équipe** composée d'un cardiologue interventionnel et un ingénieur concepteur, à partir de l'art antérieur soit le brevet BRUN pour parvenir à l'invention protégée par le brevet 0 888 094 »

L'homme du métier plural dans le jurisprudence récente (2/3)

- TGI Paris, 3^e ch, 3^e s, 25 mars 2009, Novartis / Johnson & Johnson, RG n° 07/13504 :

- ▶ « ...en l'espèce, le tribunal considère que 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 »

L'homme du métier plural dans le jurisprudence récente (3/3)

- TGI Paris, Ord. de référé, 10 novembre 2009, KCI Licensing / Smith et Nephew, RG n° 09/59171 :

- ▶ « ... la société KCI LICENSING propose que l'homme du métier soit défini comme une **équipe** comprenant d'une part un ingénieur spécialiste de la technologie des appareils médicaux et d'autre part un professionnel de santé spécialisé dans le traitement des plaies et de la prévention des risques d'infection dans le milieu hospitalier
- ▶ cette définition permet effectivement de trouver les compétences nécessaires à résoudre le problème que souhaite résoudre le brevet c'est-à-dire créer un appareil de drainage des plaies compact et autonome d'une part et qui comprend un récipient jetable »

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

- ▶ CA Paris, 4^e ch, B, 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

- ▶ CA Paris, 4^e 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

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

- Les connaissances provenant de domaines voisins posant des problèmes identiques ou analogues
 - ▶ CA Paris, 4^e 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
 - ▶ CA Paris, 4^e 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, 3^e ch, 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)

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

- Tendence au rejet des données non acquises de la science, notamment dans le domaine médical
 - ▶ TGI Paris, 3^e ch, 16 novembre 1994, PIBD 1995, n° 583-III-115
(L'Oréal / Estée Lauder)

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

2.3.1. Exigence de motivation (1/2)

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 »

(CA Paris, 4^e ch, 13 septembre 2002, RDPI 2003, n° 148, p. 24)

2.3.1. Exigence de motivation (2/2)

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)

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

- TGI Paris, 3^e ch, 1^e s, Ord. JME, 14 mai 2008, RG n° 06/12445 :
 - ▶ 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**

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

- 2.3.2.1. Approche « *problème / solution* » de l'OEB
- 2.3.2.2. Approche française

2.3.2.1. Raisonement de l'OEB à partir de l'antériorité la plus proche : approche « problème / solution » (DIR C.IV.11.5)

- L'approche « *problème / solution* » est une procédure d'analyse objective, permettant de déterminer si une invention revendiquée découle de manière évidente ou non de l'état de la technique défini à l'article 54 CBE (hors 54(3)).
- Cette procédure d'analyse comporte les trois étapes suivantes (R.42(1) CBE - Dir C.IV.11.5):
 - a. déterminer « *l'état de la technique le plus proche* »
 - b. établir le « *problème technique objectif* » à résoudre
 - c. examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier

a. État de la technique le plus proche (DIR C.IV.11.5.1.)

- L'état de la technique est « *le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement évident conduisant à l'invention* »
 - L'état de la technique le plus proche est ainsi l'état de la technique qui « *vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins qui appartienne au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié* »
- « *Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée (T 606/89).* »

Nouveauté et Activité Inventive

b. Formulation du problème technique objectif (DIR C.IV.11.5.2.)

- Identifier les différences entre l'objet revendiqué et l'état de la technique le plus proche
- Identifier l'effet technique découlant de ces différences
- Formuler un problème technique objectif découlant de l'effet technique objectif, c'est-à-dire « *l'objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en vue d'obtenir les effets techniques* »

229

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

Nouveauté et Activité Inventive

Remarques

- Le problème technique objectif peut être différent de celui exposé dans la demande (« *reformulation du problème technique* ») car il s'appuie sur un état de la technique le plus proche qui peut être différent de celui décrit par le demandeur
- Dans tous les cas, l'effet technique des différences et/ou le problème technique objectif peuvent être apportés *a posteriori* par le demandeur mais à condition que l'homme du métier soit en mesure de discerner que cet effet et le problème étaient implicitement contenus dans le problème technique tel que formulé initialement ou avaient un rapport avec celui-ci
- Le problème technique objectif ne doit pas préjuger de la solution : sinon analyse *a posteriori*, réputée non autorisée (décisions des Chambres de recours)
- Problèmes partiels si plusieurs effets techniques indépendants sont identifiés

230

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

Nouveauté et Activité inventive

**c. Evidence / non évidence
(DIR C.IV.11.5.3.)**

- La troisième étape de l'approche « *problème / solution* » applique l'approche « *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**

Remarque : même une incitation implicite ou un encouragement implicitement identifiable suffit à montrer que l'homme du métier aurait combiné les éléments de l'état de la technique (cf. T 257/98 et T 35/04).

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

231

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

232

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)

2.3.2.2. Approche française

- Un raisonnement de plus en plus proche de celui de l'Office européen des brevets
- Une approche cependant moins formelle et plus souple

Attendus en faveur de l'activité inventive (1/3)

- « *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...* »

Attendus en faveur de l'activité inventive (2/3)

- « 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 »

Attendus en faveur de l'activité inventive (3/3)

- « 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 »

Nouveauté et Activité inventive

Attendus en défaveur de l'activité inventive (1/1)

- ▶ « 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

241

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

242

Nouveauté et Activité inventive

2.3.3.1. Indices positifs d'activité inventive

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

243

Nouveauté et Activité inventive

L'effet surprenant

- Ca Paris, 4^e 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)
- CA Paris, 16 janvier 1998, RDPI 1998, n° 86, p. 30

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

244

Le préjugé vaincu (1/7)

CA Paris, 4^e 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 (2/7)

- TGI Paris, 3^e ch, 26 juin 1987, PIBD 1988, n° 425-III-2
- CA Paris, 4^e ch, 25 avril 1990, PIBD 1990, n° 484-III-506
- CA Paris, 4^e ch, 17 décembre 1992, PIBD 1993, n° 543-III-285
- TGI Paris, 3^e ch, 17 mai 2006

Le préjugé vaincu (3/7)

■ 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 (4/7)

■ CA Paris, 4^e 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 préjugé vaincu (5/7)

- TGI Paris, 3^e ch, 1^e s, 10 mars 2009, Hutchinson / Gomma Barre Thomas, RG n° 05/08716 :
 - ▶ si la formule d'équilibrage était connue de l'homme du métier (praticien de l'isolation des organes vibrants dans le domaine de l'automobile) avant le dépôt du brevet, sa mise en œuvre a dû vaincre le préjugé qui lui faisait appliquer cette règle théorique toujours de la même façon pour l'appréhender sous un autre angle
 - ▶ le fait que ce préjugé soit difficile à résoudre est confirmé par le temps écoulé entre la divulgation de l'antériorité opposée et le dépôt de la demande de brevet (12 années)

Le préjugé vaincu (6/7)

- TGI Paris, 3^e ch, 1^e s, 30 juin 2009, Coopérative maritime de Saint Malo / A2MB, RG n° 07/6676 :
 - ▶ l'homme du métier, fabricant des outils nécessaires à l'activité de conchyculture, a dû vaincre un préjugé séculaire sur la façon de fixer les cordes à naissains, et a dû également concevoir un panier à catiner spécifique ainsi qu'un filet différent de celui des perches à catiner

Le préjugé vaincu (7/7)

- TGI Paris, 3^e ch, 3^e s, 7 octobre 2009, Alk Abello / Stallergenes, PIBD 2010, n° 909-III-9 :
 - ▶ invention couvrant des formes galéniques d'allergènes pour administration par voie sublinguale et l'utilisation d'un allergène pour la préparation d'un médicament de désensibilisation
 - ▶ compte tenu des préjugés existant dans le monde scientifique quant au mode de traitement de l'allergie par voie sublinguale, l'inventeur a fait preuve d'activité inventive en passant outre ces préjugés

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

CA Paris, 4^e 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 »

(CA Paris, 4^e 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; CA Paris, 4 mars 1986, Dossiers Brevets 1986, III.2)

- ▶ si le moyen conserve sa fonction initiale et procure des résultats de même nature

(CA Paris, 17 septembre 1985, Dossiers Brevets 1986, II.1;
CA Paris, 22 février 1988, PIBD 1988, n° 438-III-324)

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

(CA Paris, 19 septembre 1985, PIBD 1986, III.4)

« Bonus effect » dans le cadre d'un programme de tests évidents (1/2)

■ 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 résultat de tests programmés

(TGI Paris, 3^e ch, 1^e section, 12 février 2008)

« Bonus effect » dans le cadre d'un programme de tests évidents (2/2)

- TGI Paris, 3^e ch, 3^e s, 7 mai 2010, Hexal / Boehringer, RG n° 08/12537 :
 - ▶ « ... il résulte de l'étude de la littérature communiquée disponible à l'époque du dépôt de la demande de brevet que l'homme du métier était encouragé à étudier l'action de chaque énantiomère d'une molécule chirale utilisée comme médicament, la littérature communiquée par la société défenderesse ne le dissuadant pas de le faire, mais au contraire l'incitant à étudier chaque énantiomère. »
 - ▶ « Le Tribunal considère que l'effet supplémentaire et inattendu obtenu selon lequel "par rapport à la dose unitaire multipliée par deux dans le cadre d'un racémate, on évite des charges de substance inutilement élevées et de longue durée, de sorte qu'il en résulte des concentrations plasmatiques de principe actif sensiblement plus basses, qui vont au-delà de l'avantage normal de la division par deux de la dose dans le cas de l'application d'un énantiomère", constitue un simple effet supplémentaire qui survient de lui-même, au cours des études suggérées par l'état de la technique, qui ne confère aucun caractère inventif. »

3. Études de cas

- CA Paris, 4^e ch, 18 novembre 1998, Eurosteel / Bekaert et Polybéton, Annales de la Propriété Industrielle 1999, p. 149 :

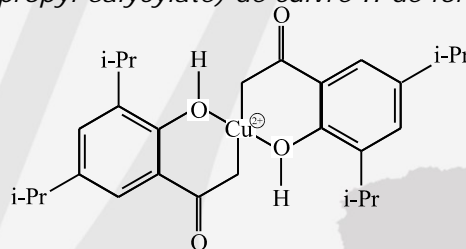
Revendication n° 1 : « procédé pour réaliser une dalle continue en béton, **caractérisée en ce qu'il consiste à** :

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

Cas 2

- CA Paris, 4^e 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

- CA Paris, 4^e ch, 28 mai 1999, Inra / 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 »

Cas 4 : les énantiomères

- TGI Paris, 3^e ch, 4^e s, 30 septembre 2010, Ratiopharm / Lundbeck, RG n° 10/08089 :
 - ▶ le racémique donnait parfaite satisfaction dans le traitement de la dépression,
 - ▶ il ne présentait aucune toxicité justifiant la séparation des énantiomères pour éviter cette toxicité,
 - ▶ les éléments versés aux débats ne montrent pas que l'homme du métier aurait séparé les deux énantiomères sans exercer la moindre activité inventive

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

267

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

268

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

269

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

270

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

271

Nouveauté et Activité Inventive

Thank you for your attention !

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

272