

## Bilan du programme « Raising the bar » de l'OEB

### *Le brevet européen devant les tribunaux français*

GFAIPPI • Paris • 12 décembre 2011

Sabine Agé

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS  
Paris ■ Lyon

Bilan du programme « Raising  
the bar » de l'OEB

## Plan

1. Bilan statistique de la jurisprudence  
2000 – 2010 : « *raise the bar* » avant  
l'heure ?
2. Activité inventive : une approche à la  
française... plus si éloignée de l'approche  
européenne
3. Brevets européens inventifs devant l'OEB  
mais évidents en France : une barre  
encore plus haute ?


VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

2

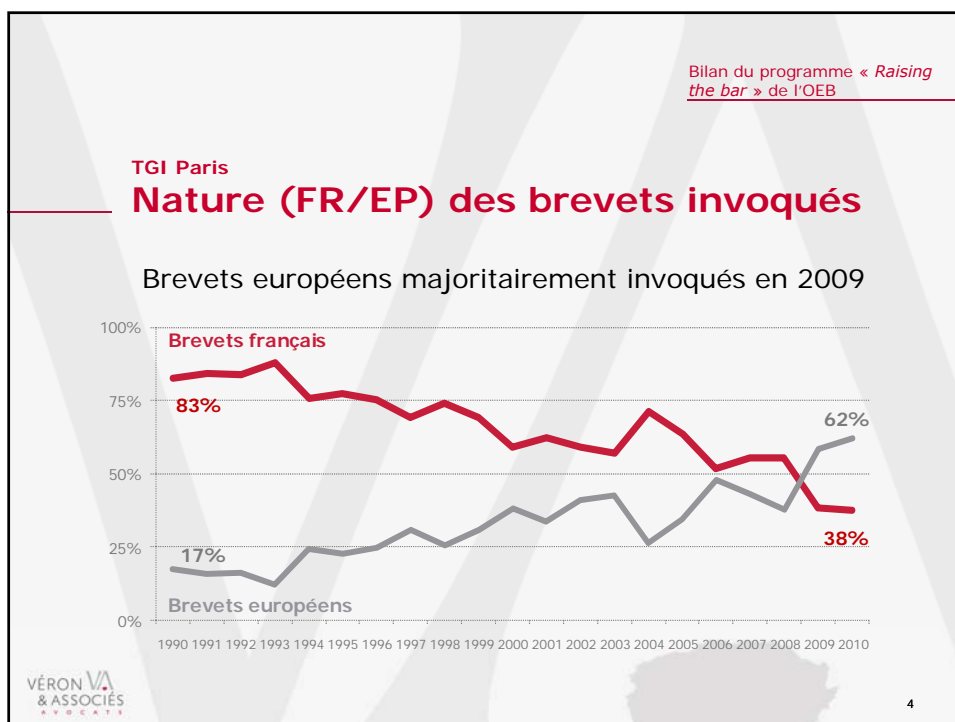
Bilan du programme « *Raising the bar* » de l'OEB

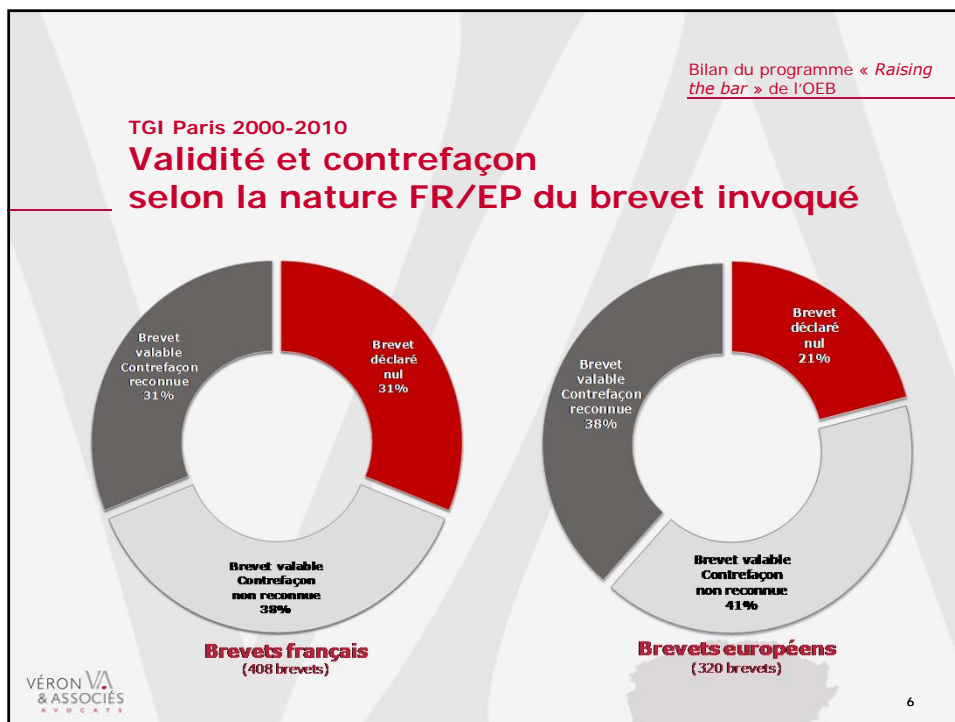
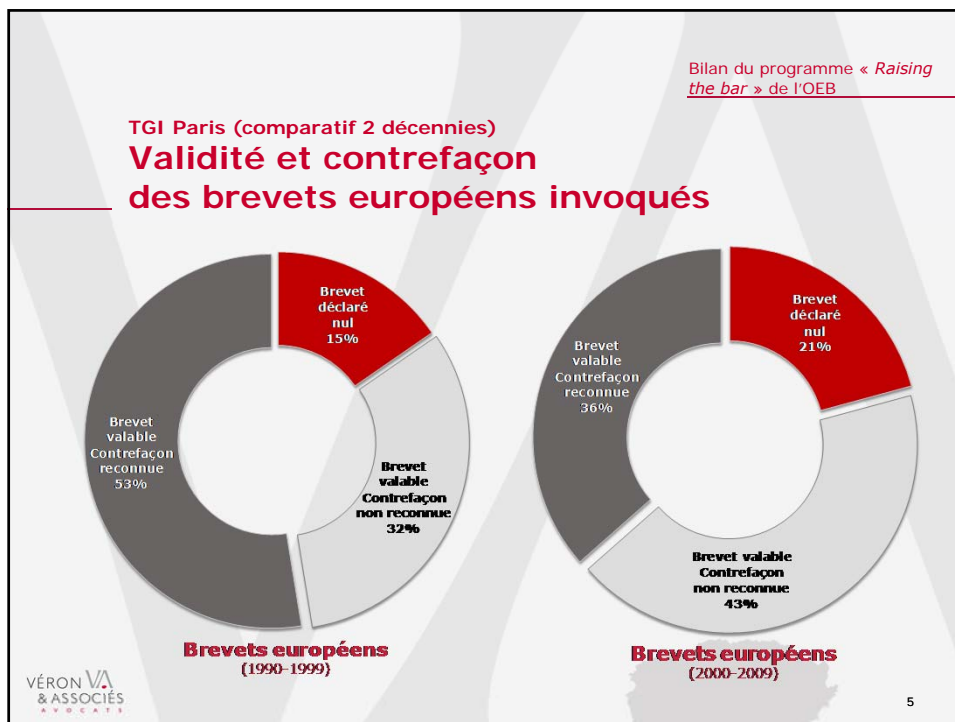
## 1. Bilan statistique 2000 – 2010 : « *raise the bar* » avant l'heure ?

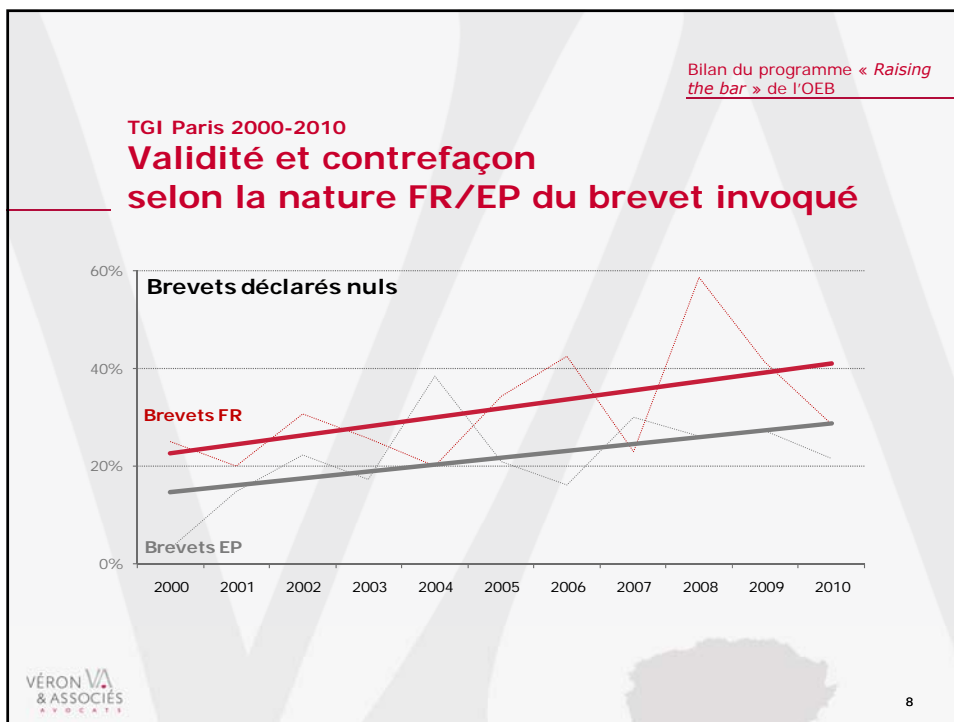
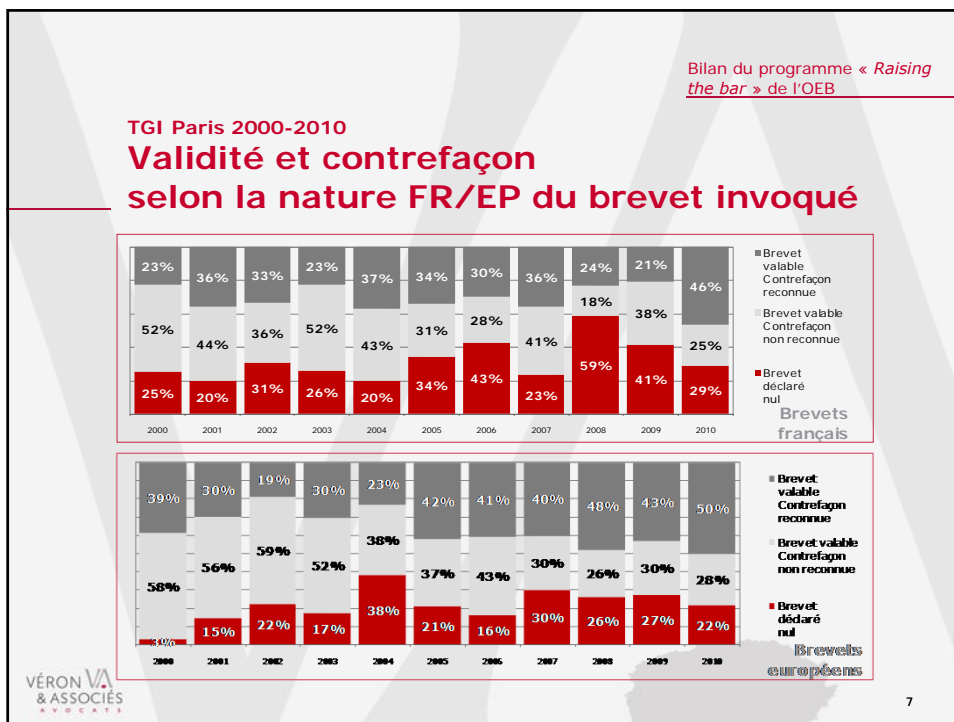
- Etude statistiques des décisions rendues par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, sur le fondement d'un brevet européen, de 2000 à 2010

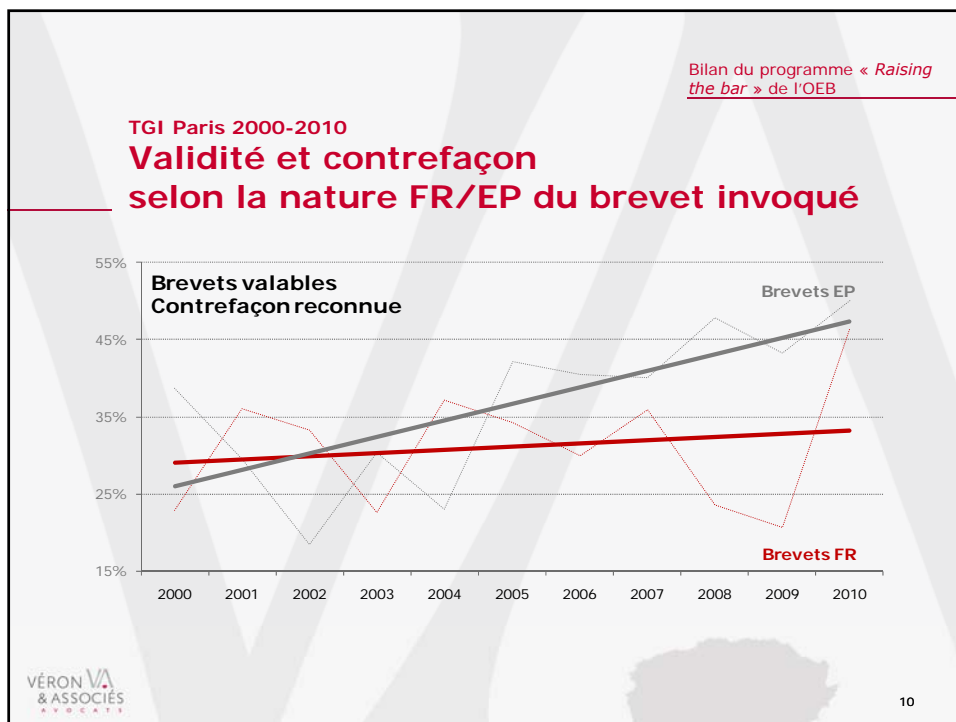
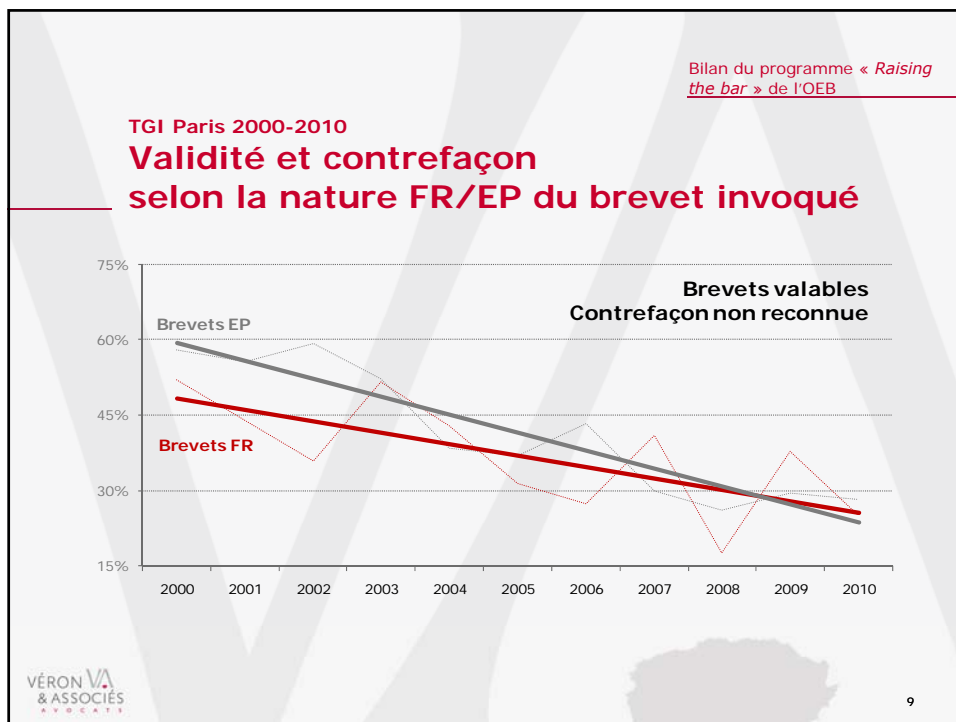


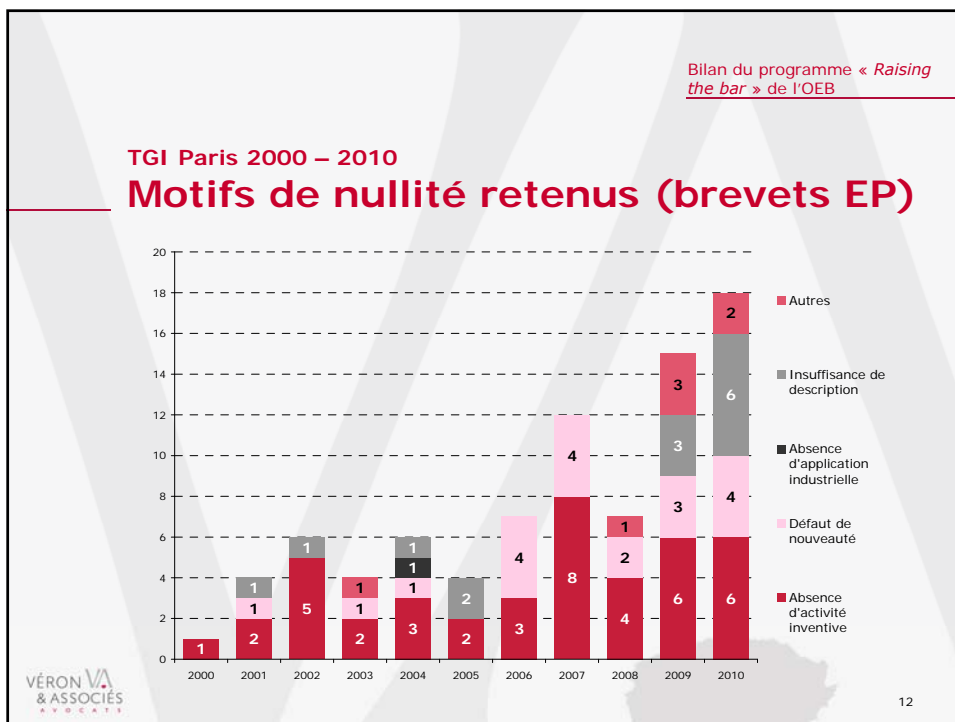
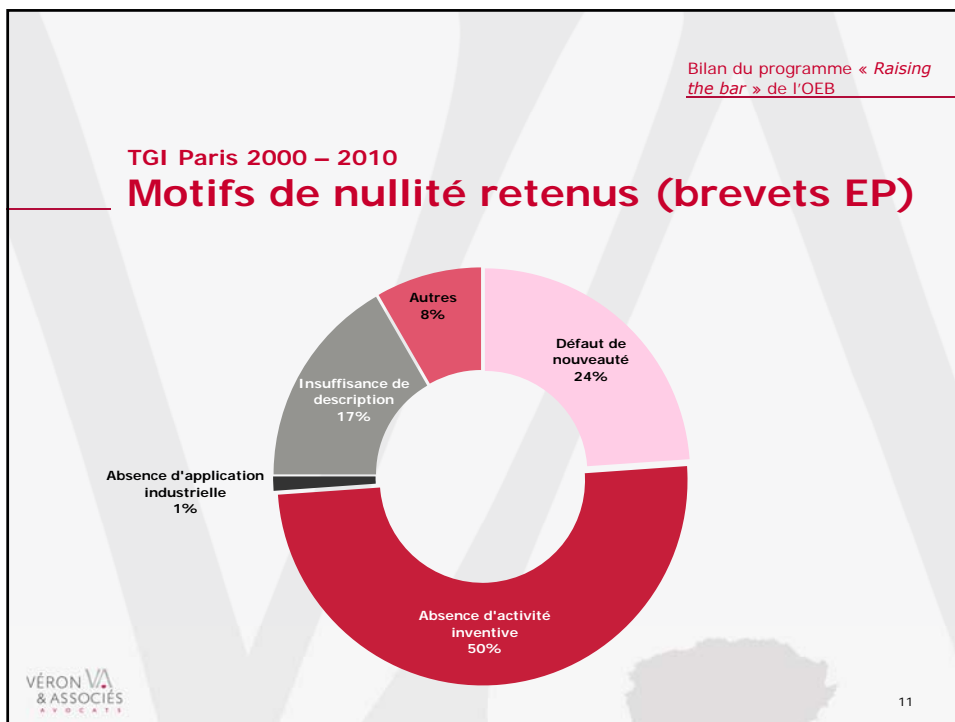
3

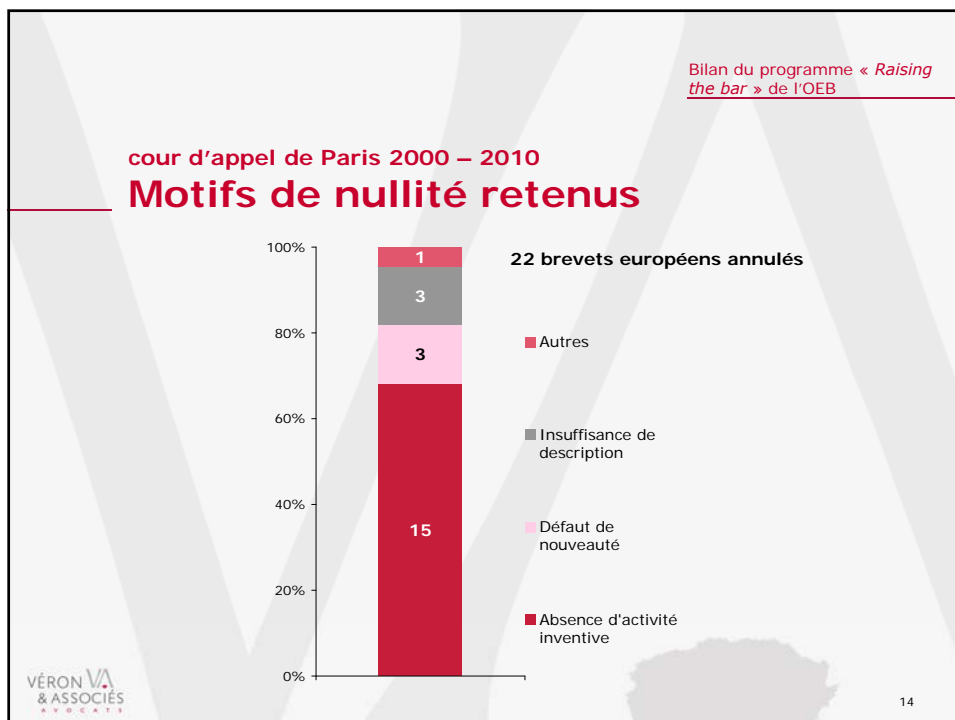
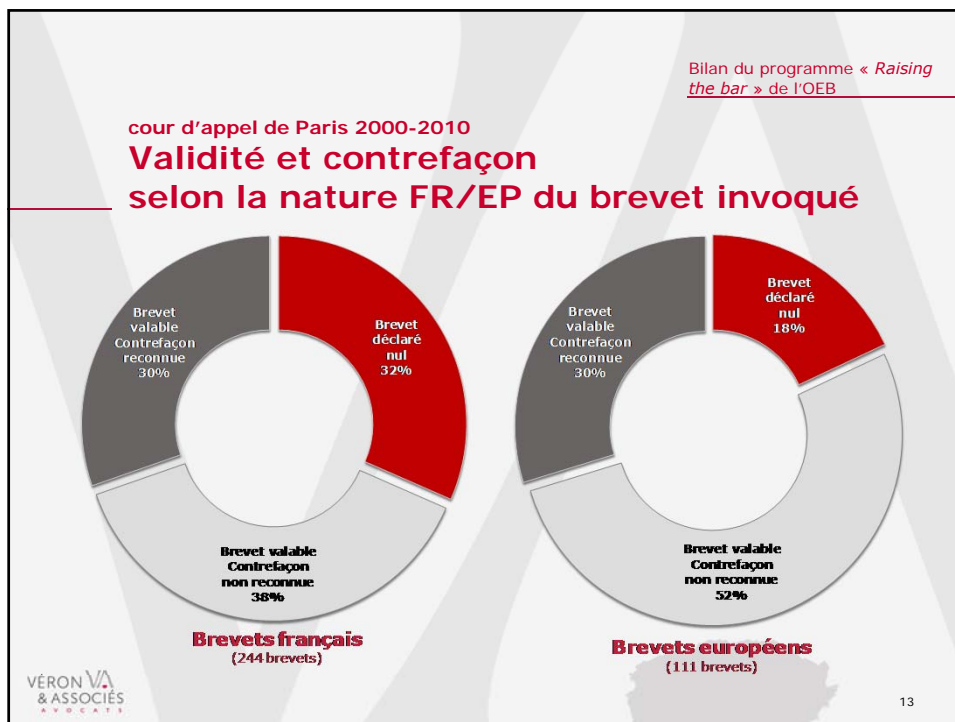












## 2. Activité inventive : une approche à la française... plus si éloignée de l'approche européenne

- Équipe d'hommes du métier
- Approche problème / solution
- Autres indices : l'exemple du « *bonus effect* » (ne suffit pas à caractériser une activité inventive)

## Équipe d'hommes du métier (1/3)

- TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch, 3<sup>e</sup> s, 14 janvier 2009, Abbott / Evysio :

▶ « ...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 »



## Équipe d'hommes du métier (2/3)

### ■ TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch, 3<sup>e</sup> s, 25 mars 2009, Novartis / Johnson & Johnson :

- ▶ « ...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 »

## Équipe d'hommes du métier (3/3)

### ■ TGI Paris, Ord. de référé, 10 novembre 2009, KCI Licensing / Smith et Nephew :

- ▶ « ... 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 »

## Approche problème / solution (1/4)

### ■ TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch, 4<sup>e</sup> s, 8 septembre 2011, Décathlon / Cora :

« *Il convient donc tout d'abord de définir l'homme du métier concerné ainsi que l'art antérieur le plus proche.*

*- l'homme du métier est un technicien spécialiste des tentes, et non pas seulement comme le soutient la société Decathlon un spécialiste des tentes autodéployables. En effet ces dernières ne présentent pas de spécificités suffisantes pour constituer un domaine technique distinct échappant au champ de compétence d'un professionnel des tentes en général.*

## Approche problème / solution (2/4)

### ■ TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch, 4<sup>e</sup> s, 8 septembre 2011, Decathlon / Cora (suite) :

*- l'art antérieur le plus proche est constitué par le brevet US 772 déposé en 1993 qui correspond au préambule de la revendication 1 en ce qu'il porte sur une tente autodéployable avec une structure en arceaux comportant une boucle d'emphase et au moins une boucle supérieure ainsi qu'une toile de toit solidaire de ces boucles.*

*- le problème technique à résoudre est la conservation du caractère autodéployable de la tente - c'est à dire sans aucune intervention manuelle - tout en ajoutant une chambre intérieure destinée à résoudre les problèmes de condensation et d'humidité. »*

## Approche problème / solution (3/4)

- Paris, pôle 5, ch. 1, 22 septembre 2010, Technip / ITP (brevet EP évident / brevet FR inventif) :

*« Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d'hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; (...)*

*Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d'autres applications possibles de l'invention, que l'homme du métier ne peut pas se définir, en l'espèce, comme un technicien de l'isolation de canalisations indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins. »*

## Approche problème / solution (4/4)

- Paris, pôle 5, ch. 1, 22 septembre 2010, Technip / ITP (suite) :

*« Considérant que la société ITP, quoiqu'elle se réfère à une étude de la société COFLEXIP de décembre 1995 examinant tous les isolants utilisables dans des tuyaux à double enveloppe pour le transport sous-marin d'hydrocarbures, ne discute pas la pertinence du brevet européen n° 0 484 491 Preussag, publié le 13 mai 1992, présenté par la société TECHNIP comme représentatif de l'art antérieur le plus proche ; »*

## Autres indices : l'exemple du « *bonus effect* » (1/2)

- « *Bonus effect* » dans le cadre d'un programme de tests évident (insuffisant) :

▶ TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch, 1<sup>e</sup> s, 12 février 2008, MSD Somerset / Biogaran :

« Sur le dernier élément relatif à l'efficacité inattendue voire miraculeuse de l'alendronate qui constituerait à elle seule la preuve de l'activité inventive, il convient de dire que **l'effet bonus est indépendant de toute activité inventive** et ne résulte d'aucune prévision faite par l'homme du métier ; il n'est que la surprise heureuse du résultat des tests programmés (...) »

## Autres indices : l'exemple du « *bonus effect* » (2/2)

- « *Bonus effect* » dans le cadre d'un programme de tests évident (insuffisant) :

▶ TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch, 3<sup>e</sup> s, 7 mai 2010, Hexal / Boehringer :

« Cependant, dans les cas où compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier serait arrivé d'une manière évidente à un résultat correspondant aux termes d'une revendication, vu qu'il pouvait s'attendre à ce que la combinaison des enseignements des documents compris dans l'état de la technique apporte un avantage, une telle revendication est dépourvue d'activité inventive, indépendamment du fait qu'un **effet supplémentaire éventuellement inattendu** est obtenu. »

Bilan du programme « *Raising the bar* » de l'OEB

### 3. Inventifs devant l'OEB mais évidents (ou dépourvus de nouveauté) en France : la barre encore plus haute ?

- Au cours des dix dernières années, à **sept** reprises, un brevet européen maintenu à l'issue d'une opposition, par une chambre de recours de l'OEB, a ensuite été annulé par les tribunaux français



VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

25

Bilan du programme « *Raising the bar* » de l'OEB

### Inventif devant l'OEB, dépourvu de nouveauté en France

- CA Paris, pôle 5, ch 2, 1<sup>er</sup> avril 2011, Pakameco / Erels :

Brevet maintenu modifié par T 630/02 du 7 octobre 2004 :

« Selon la revendication 1, les pastilles de polycaprolactone sont chauffées, et la polycaprolactone ramollie est mise en contact avec la surface externe d'un objet. Les documents D7 et D8 enseignent l'utilisation de la polycaprolactone en forme de bandes ou de feuilles dans des applications médicales. Il n'y a pas d'indications dans les documents D7 et D8 que l'on puisse utiliser la polycaprolactone hormis des applications médicales, notamment pour former une pièce mécanique conçue pour permettre d'exercer sur un objet une force efficace à le manœuvrer. Selon le brevet en cause, une telle pièce mécanique constitue un moyen de préhension pour un outil, une clé ou un écrou (voir les figures). De ce qui précède il s'ensuit que les documents D7 et D8 ne sauraient être à même de rendre évident l'objet de la revendication 1. »

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

26

Bilan du programme « *Raising the bar* » de l'OEB

## Inventif devant l'OEB, dépourvu de nouveauté en France

### ■ CA Paris, pôle 5, ch 2, 1<sup>er</sup> avril 2011, Pakameco / Erels (suite) :

*« Considérant qu'il suit que la revendication 1, dans la portée générale que les inventeurs ont entendu lui donner, est antérieure par l'application particulière revendiquée par le document WO 94 /03211 (D7) lequel décrit l'intégralité des étapes du procédé d'utilisation d'un produit du type polycaprolactone, telles que couvertes par la revendication attaquée ;*

*Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la revendication 1 en faisant référence à l'homme du métier et en limitant le champ de l'invention au seul domaine du bricolage ; »*

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

27

### Sabine Agé



1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

sabine.age@veron.com  
www.veron.com

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S