



**Revue  
du  
Droit  
de la  
PROPRIETE  
INTELLECTUELLE**

Directeur de la Publication  
YVES MARCELLIN  
Avocat à la Cour de Paris

*L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui  
et la teneur du dossier de délivrance du brevet d'invention  
(prosecution history estoppel)  
en Europe\**

1. Une des limitations (parmi tant d'autres) à la théorie des équivalents aux Etats-Unis est appelée «prosecution history estoppel » (ou bien encore « file history estoppel » ou anciennement «file wrapper estoppel»). Selon cette théorie, un brevet ne peut couvrir, en application de la théorie des équivalents, ce à quoi il a été renoncé au cours de la procédure de délivrance. Mon intention n'est pas ici de disserter sur les théories adoptées aux Etats-Unis et qui se sont révélées fluctuantes jusqu'à la récente décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Festo . Mon objectif est de déterminer si, en Europe (et plus particulièrement en Italie), une telle théorie existe. La réponse devrait probablement être un non plus ou moins nuancé, au moins pour l'instant, et, en tout cas, certainement pas dans une mesure comparable à la portée de cette théorie aux Etats-Unis.

2. En Angleterre, les tribunaux semblent refuser le droit de cité à cette

théorie. Les raisons de ce refus ont été exposées par le juge Neuberger de la façon suivante dans l'une des affaires relative à l'érythropoïétine :

« Tout d'abord, je ne pense pas que (la théorie dite prosecution history estoppel) pourrait être facilement conciliée avec (l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen). Ensuite (cette) approche de l'interprétation conduirait à des inconvénients et des dépenses supplémentaires. Si, à l'heure de l'interprétation de la portée d'un brevet, une personne est autorisée à utiliser les arguments avancés par le breveté au cours d'une procédure d'opposition, alors il me semble que cette prise en compte deviendra obligatoire. Il ne s'agirait alors plus d'une question de choix. Ainsi, aucun conseil en propriété industrielle ou avocat ne saurait conseiller un tiers sur la signification et les effets d'un brevet européen sans avoir étudié préalablement le dossier de la procédure d'opposition (dans le cas

ou une telle procédure se serait déroulée). Troisièmement, je considère que (cet) argument serait en contradiction avec le récent refus de la proposition visant à amender l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen de façon à introduire dans cet article un équivalent de ce qui est connu aux Etats-Unis sous le nom de *file wrapper estoppel*. Enfin, il me semble que la doctrine autorisée partage mes conclusions...»

Une décision plus récente de la Cour d'Appel a adopté une approche plus ouverte. Après avoir commenté la décision (qui sera évoquée ultérieurement) *Ciba-Geigy/Ote Chemical Optics* rendue par le Hoge Raad\*\*, qui ne rejette pas une application limitée de la théorie, la Cour a affirmé :

«Je considère (la décision néerlandaise) comme indiquant une voie de réflexion pertinente. La lettre adressée à l'Office Européen des Brevets n'avait pas le même statut qu'une antériorité publiée et identifiée dans la description de l'invention, qui, elle, est admise. Mais cette lettre contient des informations objectives et des commentaires sur les expériences qui ont été menées en réponse aux observations officielles, informations qui peuvent se révéler utiles afin de clarifier certains aspects ambigus de la description de l'invention. Bien que la procédure de

délivrance ressemble parfois, au premier abord, à un jeu de négociation entre le déposant, son conseiller et les autorités en charge d'examiner le dossier, il ne s'agit point ici de négociations commerciales dont la prise en compte pour l'interprétation du contrat écrit reste expressément exclue. Même s'il n'avait pas été nécessaire pour le juge de prendre cette lettre en considération afin de statuer sur l'interprétation, mon opinion est qu'il était autorisé à agir de la sorte ».

3. En Allemagne, le cas le plus pertinent est l'affaire *Weichvorrichtung II* (dispositif de macération), au sujet de laquelle le Bundesgerichtshof (BGH) a énoncé :

« En supposant que la Cour d'Appel arrive à la conclusion que les déclarations du plaignant faisaient aussi référence aux dispositifs de mouillage tels qu'utilisés par le défendeur, la Cour aura à se prononcer, au moment de l'interprétation de la portée du brevet, sur les conséquences juridiques des renonciations effectuées par le demandeur au cours de la procédure de délivrance. Même si de telles déclarations ne sont généralement pas de nature à engager leur auteur, ces déclarations ainsi que l'analyse de la décision ayant conduit à la délivrance du brevet peuvent constituer des preuves cruciales pour déterminer la manière dont les

enseignements du brevet sont perçus par l'homme du métier. Toutefois, cette analyse pourrait aller à l'encontre des principes de confiance et de bonne foi, et plus particulièrement en cas de venire contra factum proprium (aller à l'encontre de ce que l'on a fait soi-même), lorsque l'étendue de la protection du brevet, telle que revendiquée désormais, a fait l'objet de renonciations ; tel serait particulièrement le cas si la délivrance du brevet a été subordonnée à cette renonciation et que cette dernière a été faite au cours d'une procédure impliquant une partie maintenant défenderesse à une action en contrefaçon ».

Dans une affaire plus récente concernant des éléments de tuyaux en matière thermo-plastique (Kunststoffrohrteil), le BGH semble plus affirmatif :

« Il n'existe aucun fondement juridique pour attribuer aux actes établis pendant la procédure de délivrance et qui n'ont laissé aucune trace dans la rédaction finale du brevet, un pouvoir de restriction de la portée du brevet. Si de tels actes avaient trouvé leur effet dans le brevet lui-même, leur pertinence résulterait alors de l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen... (Une limitation de la protection est seulement justifiée) en raison de la relation particulière existante entre le comportement du breveté et les parties à la procédure

d'opposition, ce qui ne concerne nullement l'étendue de la protection. L'interprétation adoptée par certains des Etats membres (les Pays-Bas) n'est pas retenue... »

4. Aux Pays-Bas, le Hoge Raad a déclaré en 1995 :

« L'objet de l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen, tel que défini par le protocole correspondant, offre certes (aussi) une sécurité juridique raisonnable aux tiers. Toutefois, ce texte ne signifie pas que les informations contenues dans le brevet délivré, dans la mesure où elles sont accessibles aux tiers, ne puissent jamais être utilisées pour interpréter la portée du brevet dans un sens favorable à son propriétaire. D'un autre côté, afin d'assurer la sécurité juridique des tiers, une atténuation de cette règle est nécessaire lorsque le propriétaire du brevet présente des arguments découlant de la procédure de délivrance du brevet. L'information explicative ainsi tirée de la partie publique du document de délivrance du brevet ne peut être utilisée que si la Cour estime, après avoir étudié la description et les dessins, que l'homme du métier aurait raisonnablement eu des doutes sur la manière dont les revendications devaient être comprises. Il faut aussi prendre en considération le fait que les ambiguïtés, qui sont causées par des inexactitudes au sein de la description du brevet, sont généralement aux

risques et périls du propriétaire du brevet. ».

Cette conception a été partagée par les juridictions du fond qui ont, elles aussi, refusé d'accorder une protection en vertu de la doctrine des équivalents dans les cas où il pouvait être soutenu que le déposant aurait dû anticiper et donc dû revendiquer le dispositif en litige. L'application de la théorie des équivalents était donc par conséquent essentiellement réservée aux modifications imprévisibles, rendues possibles par les nouvelles technologies. Par une décision de 2002 le Hoge Raad a balayé cette tendance jurisprudentielle :

«...à supposer que la même revendication, à cet égard, a été rédigée de façon négligente lors de l'interprétation d'une revendication, un juste milieu doit être trouvé entre une protection équitable pour le breveté et la sécurité des tiers ».

La cour a donc réaffirmé de la sorte son opinion précédente.

5. En France, les tribunaux refusent de reconnaître le mécanisme de l'estoppel. Le Tribunal de Grande Instance de Paris l'a affirmé de façon claire dès 1985 :

« ... l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par les re-vendications. Si celles-ci

s'interprètent au vu de la description et des dessins contenus dans le préambule, elles ne peuvent l'être par le contenu des réponses effectuées par le déposant au projet d'avis documentaire ».

Cette approche a été réitérée en 1990 par la Cour d'Appel de Paris (...il n'y a pas lieu de retenir l'interprétation de l'inventeur ou le dossier d'examen, le brevet étant un titre qui doit se suffire à lui-même) et confirmée en 1998, de façon plus nuancée ; dans cette décision la Cour a également exclu toute allusion aux déclarations effectuées au cours de la procédure américaine.

Toutefois, des décisions récentes semblent démontrer que les juridictions n'ignorent pas complètement les déclarations du déposant au cours de la procédure de délivrance. De telles déclarations semblent au moins jouer le rôle de faisceaux d'indices au cours de la phase d'interprétation. Lorsqu'un breveté a soutenu durant la procédure de délivrance qu'un moyen spécifique était essentiel à son invention, il éprouvera certaines difficultés à affirmer le contraire au cours d'une procédure postérieure.

6. En Italie, une décision ancienne a accordé un caractère pertinent à des déclarations effectuées au cours de la procédure de délivrance, même à l'étranger :

«Il est autorisé de combiner la description du brevet italien avec les déclarations du propriétaire de ce même brevet, déclarations ayant été effectuées en vue de l'obtention de la protection à l'étranger de la même invention : en réalité, ces déclarations constituent de véritables aveux adressés à des tiers. Ce sont des déclarations conscientes et volontaires concernant des faits qui sont en opposition avec les intérêts du déclarant».\*\*\*

Une décision plus récente a refusé de prendre en considération les déclarations effectuées au cours des procédures de délivrance étrangère :

«Il peut y avoir plusieurs raisons (un désir de limiter les dépenses ou de raccourcir une procédure de délivrance...) susceptibles d'avoir conduit le breveté à faire une déclaration devant l'Office Européen des Brevets, et en aucun cas de telles déclarations ne pourront être considérées comme des aveux au sens technique du terme... Les règles relatives aux aveux ne peuvent trouver application ici... Cela ne signifie pas que la décision du breveté de renoncer à un champ de protection plus large au cours de la procédure européenne ne constitue pas un élément qui puisse être pris en compte pour l'interprétation du brevet italien. Dans le cas présent, l'absence de pertinence de cet élément a été établie par l'expert judiciaire qui a démontré que ces

déclarations résultaient d'une prise en compte insuffisante de l'art antérieur. La Cour ne peut que suivre que cette appréciation technique. En outre, le principe de territorialité du brevet et le fait que le brevet européen ne couvre pas l'Italie, confirment les champs de protection différents conférés par les deux titres »

7. Il me semble qu'un certain nombre de principes généraux résultent de ces décisions européennes.

Je tenterai de mettre en avant une douzaine d'entre eux :

*a) Déclarations non publiques*

a1) Les déclarations qui ne sont pas accessibles au public ne peuvent pas être prises en considération afin de déterminer le champ de protection d'un brevet, mais

a2) Les déclarations qui ne sont pas publiques, mais qui sont adressées de manière spécifique à une partie peuvent être considérées comme pertinentes, mais seulement à l'encontre de la personne à qui elles ont été adressées. Ces déclarations n'affectent nullement l'existence du droit mais influent sur son exercice.

*b) Déclarations effectuées au cours de la procédure de délivrance nationale*

b1) Les déclarations effectuées au cours de la procédure de délivrance



sont considérées comme étant, à tout le moins, l'expression de l'opinion du breveté. En tant que telles, elles peuvent constituer un élément d'interprétation de la portée du brevet (même si cet élément n'a que peu d'importance : dans ce cas de figure, une importance plus grande sera conférée à l'opinion de l'homme du métier par rapport à celle du breveté);

b2) un caractère plus pertinent encore doit être attribué aux déclarations visant à répondre aux objections formulées par les examinateurs (déclarations relatives à la brevetabilité);

b3) une importance encore plus grande doit être accordée aux déclarations indispensables pour surmonter les objections (déclarations sans lesquelles le brevet ne serait pas accordé);

b4) cependant, en aucun cas l'interprète de la portée du brevet ne saurait recommencer la procédure de délivrance du brevet et, trouvant des arguments selon lesquelles le brevet pouvait (ou aurait du) être délivré avec une portée différente, lui donner cette portée différente.

*c) Déclarations effectuées au cours d'une procédure de délivrance étrangère*

c1) Les déclarations effectuées au cours d'une procédure de délivrance étrangère ne peuvent être prises en

considération si elles découlent de critères de brevetabilité non examinés au cours de la procédure nationale de délivrance ;

c2) Toutefois, les déclarations effectuées au cours d'une procédure étrangère afin de répondre à une objection de brevetabilité qui pourrait être soulevée (et encore plus lorsqu'elles l'est) dans la procédure de délivrance nationale pourront être prises en considération.

*d) De façon générale*

d1) L'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen n'interdit ni ne commande l'application du mécanisme de l'estoppel ;

d2) Le fait qu'une règle visant à introduire la théorie du file history estoppel ait été envisagée mais n'ait pas abouti n'est pas significatif. Il faut en effet rappeler qu'il en a été de même concernant la doctrine des équivalents;

d3) Chaque utilisation de la doctrine du file history estoppel est susceptible de complexifier et d'augmenter considérablement le coût des procédures; cela ne constitue toutefois pas un argument juridique pour rejeter cette théorie ;

d4) Le mécanisme de l'estoppel devrait être utilisé dans le seul but de restreindre, et non d'étendre, la portée

de la protection du brevet. Cette affirmation est commandée par l'impératif de sécurité juridique qu'il convient d'accorder aux tiers. Il en est de même lorsqu'il est fait appel à la théorie de l'estoppel pour résoudre les doutes entourant l'interprétation du brevet. La rédaction maladroite d'un brevet ne saurait en aucun cas priver celui-ci d'une procédure de délivrance parfaitement rigoureuse.

### **Mario Franzosi**

*Professeur associé*

*de l'Université de Washington*

*Avocat au Barreau de Milan*

*Franzosi Dal Negro Pensato Setti*

Traduit de l'anglais par Pierre Véron et Antoine Guérinot, Avocats à la cour, Véron & Associés\*

### **Notes**

\*Le texte original est paru dans *Italian Intellectual Property*, n° 2 de juillet 2003.

Les traducteurs attirent l'attention du lecteur sur l'intervention, sur le même sujet, de Monsieur le Président Bruno Boval au 10e Colloque des juges européens des brevets, intitulée « Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : équivalence et prosecution history estoppel », publiée au *Journal Officiel de l'Office Européen des Brevets*, édition spéciale n° 2, 2001 et consultable à l'adresse suivante : <http://www.european->

[patent-office.org/epo/pubs/oj001/06\\_01/06\\_spe1.pdf](http://patent-office.org/epo/pubs/oj001/06_01/06_spe1.pdf)

1. *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo*, 243 F 3d 558 (2002) ; cette jurisprudence est, elle-même, susceptible d'évoluer. Une nouvelle décision sur l'affaire a été rendue par la Cour d'Appel du Circuit Fédéral (CAFC). Les tribunaux britanniques ont déjà interprété et appliqué cette jurisprudence dans l'affaire *Celltech Chiroscience v. Medimmune*, Court of Appeal, 17 juillet 2003, A3/2002/2354.

2. High Court, 11 avril 2001, *Kirin-Amgen and Janssen-Cilag v. Roche Diagnostics*, consultable sur le site Internet [www.courtservice.gov.uk](http://www.courtservice.gov.uk).

3. Les mots insérés entre parenthèses et non en italique ont été rajoutés par l'auteur.

4. Une série de citations suit.

5. Court of Appeal, 29 octobre 2001, *Rohm and Haas and Dow Agrosiences v. Collag and Agform*, consultable sur le site Internet [www.courtservice.gov.uk](http://www.courtservice.gov.uk).

\*\*Note du traducteur: la cour suprême néerlandaise

6. En droit anglais (*Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society*, 1998 WLR 896, 913). L'approche italienne est, bien



sûr, contraire puisque le comportement des parties avant la signature du contrat est pris en considération: art. 1362 du Code Civil italien.

7. BGH, 20 avril 1993, GRUR 1993, 886, 25 IIC 420.

8. BGH, Kunststoffrohrteil, 12 mars 2002, GRUR 2002, n° 6, 511.

9. Hoge Raad, Ciba-Geigy A.G / Oté Optics B.V., 13 janvier 1995, IIC 748.

10. Arrondissementsrechtbank Den Haag, BIE 1999, 447 ; Gerechtshof Den Haag, BIE 2000, 307 à 309.

11. Ce qui correspond à la théorie développée aux Etats-Unis dans l'affaire Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983) ; et Chuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Indus. Inc., 145 F.3d 1303, 1307, 46 USPQ2d 1752, 1755 (Fed. Cir. 1998).

12. Hoge Raad, Van Bentum B.V. / Kool Transport B.V., 29 mars 2002, n° C00/201HR, EIPR 2002 n° 132, 20.

13. Tribunal de Grande Instance de Paris, Gamlen Europe / Lescot, 14 novembre 1985, PIBD 1986, 386, III, 90. Le tribunal poursuit : « Si ces notes d'observation, comme l'avis documentaire lui-même, sont communiquées aux tiers, ce n'est qu'à titre de simple renseignement. Il

importe donc peu qu'au cours de la procédure d'établissement de cet avis, la société Gamlen ait pu estimer que les produits divulgués par le brevet Inter-chemical étaient différents de ceux revendiqués par elle ».

14. Cour d'Appel de Paris, Dolle / Emsens, 11 octobre 1990, Ann. Propr. Ind. 1990, 235 ; GRUR Int. 1992, 173 : « Considérant qu'afin de déterminer cette étendue de la protection en fonction de la teneur des revendications, l'article 69 impose au juge d'interpréter les revendications par référence à la description et aux dessins, c'est-à-dire, s'il y a obscurité ou ambiguïté, en dissipant l'obscurité ou l'ambiguïté et, en toute hypothèse, en donnant au texte de la revendication sa pleine signification afin que ce texte condensé soit compris ; qu'il s'ensuit que l'interprétation doit conduire à dégager la substance de l'invention revendiquée, sans pour autant apporter un élément que la revendication ne contenait ni ne suggérait de quelque manière que ce soit ; que le juge, qui doit se mettre, par la pensée, à la place de l'homme du métier, ne doit chercher d'éléments d'interprétation que dans la description et les dessins, étant précisé que la règle 29-7 prescrit de ne pas tenir les signes de référence comme des limitations à l'étendue de la protection, mais seulement comme des repères destinés à faciliter la compréhension ; qu'en particulier il n'y a pas lieu de retenir l'interprétation

de l'inventeur ou le dossier d'examen, le brevet étant un titre qui doit se suffire à lui-même».

15. Cour d'Appel de Paris, Estée Lauder / L'Oréal, 24 avril 1998, Dossiers Brevets 1998 II.2 :

«Considérant que L'Oréal réitère devant la cour son argumentation, repoussée par les premiers juges, tendant à voir déclarer irrecevable la demande en nullité de son brevet européen désignant la France formée par les sociétés Estée Lauder, dans la mesure où cette demande serait en totale contradiction avec l'attitude qu'elles ont adoptée dans les procédures américaines et européennes au cours desquelles elles se sont efforcées d'obtenir la propriété du même brevet ;

Considérant que le tribunal a rejeté cette exception en relevant que, devant l'OEB, la SNC Estée Lauder avait renoncé en 1992 à sa demande de brevet européen et ensuite invoqué, à l'appui de son opposition contre le brevet de L'Oréal, les antériorités par ailleurs mises en avant dans la procédure française, et que dans la procédure d'interférence aux Etats Unis, qui en toute hypothèse ne liait pas le juge français, Estée Lauder INC avait aussi invoqué ces antériorités qui n'avaient été écartées que pour des raisons de procédure, leur production ayant été jugée tardive ;

Considérant que les premiers juges doivent en effet être approuvés d'avoir

rejeté l'exception soulevée par L'Oréal; que les péripéties de la procédure américaine ayant un objet différent de celui de la présente instance ne sauraient donner appui dans le cadre de celle-ci à une fin de non recevoir; qu'il est constant par ailleurs que les antériorités invoquées devant le juge français l'avaient été aussi (quoique vainement pour des raisons de procédure) devant les instances compétentes américaines par les sociétés Estée Lauder».

16. Tribunal de Grande Instance de Paris, Bobst / United Container Machinery Group, 24 février 1997, PIBD 1997, 631, III, 238 : « Le breveté qui soutient, dans la présente procédure, que seuls les moyens (a, b, d) sont en combinaison nécessaires à l'obtention du résultat industriel recherché, avait cependant, lui-même, devant l'Office Européen des brevets précisé que le moyen (c) ne constituait pas une « fioriture » mais une caractéristique permettant d'assurer un transport sans risque, que ce soit lors d'une accélération ou d'un déplacement à grande vitesse des plaques. Or, la rapidité du transport des éléments en plaque constitue un des deux facteurs d'efficacité recherché par le breveté. La société Bobst ne peut, par conséquent, sans étendre la portée de son brevet, soutenir que le troisième moyen de la revendication principale constitue une caractéristique secondaire, alors que cette caractéristique coopère avec les

trois autres moyens revendiqués à l'obtention du résultat recherché par l'inventeur. Le brevet Bobst doit par conséquent s'analyser, ainsi que le soutient la société United Container, comme une combinaison de quatre moyens (a, b, c, d) appliquée, au sein d'une machine rotative d'impression, à un dispositif, tel que défini par le préambule de la revendication principale, de transport d'éléments en plaque de carton épais ou ondulé».

Cour d'Appel de Paris, Prod'hygia / Molnlycke, 23 septembre 1998, PIBD 1999, 671, III, 79 :

«Considérant, ceci exposé, qu'il convient de rappeler que la revendication initiale, qui ne portait que sur le renforcement de la feuille plastique externe imperméable par le moyen d'un ou plusieurs rubans de matière plastique non élastique ayant des propriétés adaptées pour la fixation, l'enlèvement et la refixation des pattes sans qu'il soit fait état de l'aspect de la bande, s'est vue opposer par l'Institut National de la Propriété Industrielle, au titre de la nouveauté, la demande de brevet français n° 81 22099, qui divulguait le moyen de renforcement de la feuille externe par une bande de matière plastique, de manière à permettre le collage et le décollage sans endommager la feuille externe.

Que, le 4 novembre 1988, la société Mölnlycke a déclaré que, pour tenir

compte de ladite demande, elle entendait limiter la portée de sa revendication à une bande de renforcement comportant des empreintes ou bossages, permettant d'assurer un équilibre optimal entre les propriétés d'adhérence et d'enlèvement-refixation.

Considérant, au demeurant, que le brevet invoqué dans sa rédaction actuelle, qui tend à permettre l'ouverture d'une couche sans risque de déchirer la feuille externe et sa refixation dans de bonnes conditions d'adhérence et décrit, à cette fin, une feuille extérieure imperméable revêtue d'une bande plastique non élastique, précise que le recours à des estampages de ladite bande permet d'optimiser les possibilités d'adhérence et de refixation.

Qu'il ne mentionne nullement que l'ensemble des moyens qui forme la composition de la structure des pattes de ruban adhésif et de la bande de renforcement se combine pour optimiser les possibilités ci-dessus visées, ni qu'en adoptant une bande unique en matière non élastique à la surface estampée, au lieu de plusieurs bandes d'aspect bosselé, on obtienne une optimisation des résultats recherchés.

Qu'il en résulte, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que la portée de l'invention selon la revendication 1 se limite, dans une structure de couche à

jeter connue, comportant des attaches connues, à placer transversalement au change, sur la feuille extérieure imperméable, une bande unique en matière plastique non élastique pour fixer les pattes de ruban et comportant des empreintes ou bossages.»

\*\*\* Note des traducteurs : après la publication de la version originale de cet article, la Cour d'appel de Paris a rendu, le 24 septembre 2003, un arrêt Marti Sala et Posimat / Vasquali, PIBD 2004, 779, III, 65, Prop. Ind. mai 2004, p. 21, obs. Vigand, qui énonce :

«Considérant que la machine pour le positionnement des récipients commercialisée par la société Vasquali ne comporte, contrairement à la machine brevetée qui est constituée d'un disque supérieur et d'un disque inférieur, qu'un seul disque rotatif sur lequel sont fixées les pièces formant logement et passages ;

Que cette caractéristique ne saurait constituer un élément secondaire, comme le soutiennent les appelants, alors, d'une part, qu'il est précisé dans la partie caractérisante de la revendication 1 que les passages sont montés amovibles autour des périphéries des deux disques décrits dans le préambule, d'autre part, qu'elle ne figurait pas dans la rédaction initiale de la revendication et a été rajoutée par le breveté lors de la réponse au rapport de recherche ;

Qu'au surplus, le procès-verbal ne précise pas si le remplacement des logements délimitant les renforcements et des passages est réalisé simultanément ;

Que la contrefaçon de revendication 1 du brevet n'est donc pas caractérisée;»

17. Tribunal de Milan, 20 mars 1975, Pfizer / Coop. Farmaceutici Milanese s.r.l., GADI Repertorio Sistemico 1972-1987, 489.

18. Selon la précédente jurisprudence, l'étendue de la protection était déterminée par le brevet entier et dépendait de l'idée inventive générale qui était plus facilement retrouvable au sein de description.

19. Un aveu (confessione) est la déclaration d'un fait défavorable pour le déclarant mais favorable à son destinataire. Sous certaines conditions il a un effet obligatoire.

20. Tribunal de Milan, 13 décembre 1999, LEM s.p.a. / Pietro Cucchi s.p.a.

21. Au Japon, la Cour Suprême a déclaré dans l'affaire Tsubakimoto / Seiko, 1998 AIPPI J. 47: « Lorsque le propriétaire exclut une technologie du champ d'application technologique d'une invention brevetée, qu'il le fasse en l'excluant délibérément du champ d'application de la revendication au cours de la procédure de délivrance ou en agissant d'une manière qui peut être interprétée de la sorte, le propriétaire ne peut pas postérieurement effectuer des déclarations qui seraient contradictoires avec cette renonciation, puisque une telle contradiction ne serait pas admise dans le cadre de la théorie dite prosecution history estoppel. »