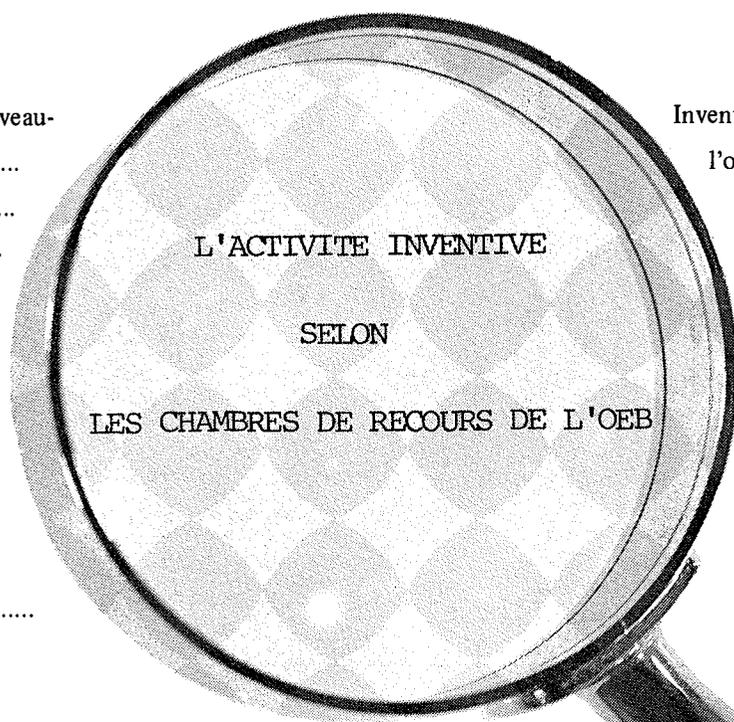


DOSSIERS

BREVETS

1983. V

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive....avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



Invention d'employé ... l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E..... P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.... compétence..... arbitrage

L'ACTIVITE INVENTIVE

SELON LES CHAMBRES DE RECOURS DE L'OEB

-1- L'exigence d'activité inventive est posée pour les brevets européens par l'article 52 de la Convention et définie par son article 56:

"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..."

Le contenu de cette exigence est précisé par les directives européennes de manière assez rapide : il s'agit des développements C.4.9, aux pages 42 à 49.

-2- La satisfaction donnée à cette exigence occupe les discussions sur la brevetabilité de la plupart des inventions et, dans la majorité des cas, les décisions de rejet prises par les divisions d'examen reposent sur le défaut d'activité inventive. Aussi n'est-il pas surprenant que 90% des recours portés devant les Chambres de recours techniques de l'O.E.B. conduisent ces instances à rechercher l'évidence ou la non-évidence des inventions couvertes par les demandes litigieuses. A la différence de la Cour de PARIS, par exemple, saisie d'une décision de rejet prise par le Directeur de l'INPI, la Chambre de recours ne se préoccupe pas pour l'essentiel de la régularité de la mesure prise par la division d'examen, mais reprend, au fond, le traitement de la question déjà étudiée par l'instance déjà critiquée. Sur ce point, la Chambre de recours technique met en oeuvre l'article III (1) de la Convention de MUNICH:

"Elle peut...exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée..."

La Chambre de recours se reconnaît, d'ailleurs, un rôle inquisitoire dont témoigne, tout particulièrement, sa décision T.76/82 du 23 Février 1983:

"Selon l'article 114 (1) de la CBE, "l'OEB procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées."

Le caractère inquisitoire de cette disposition se manifeste, tout d'abord, par exemple, dans le pouvoir de l'office d'introduire dans la procédure de sa propre initiative des faits et spécialement des documents qui s'opposent à la délivrance du brevet.

D'autre part, ce caractère inquisitoire comprend également le devoir d'examiner et d'évaluer les faits et les arguments avancés par le demandeur; ce qui est usuel au cours de la

discussion avec le demandeur quand l'examineur juge inacceptable les arguments avancés par le demandeur en faveur de son application..."(Dossiers Brevets 1983.I.T.59')

Ce rôle inquisitoire est renforcé par la faculté pour le demandeur de modifier ses revendications devant la Chambre de recours; pareilles modifications sont fréquentes et souvent suggérées par la Chambre, elle-même. Il en résulte que la Chambre de recours se livre, en réalité, à un "deuxième examen" de la demande. Les demandeurs sont parfaitement informés de cette possibilité et sont, de la sorte, incités à durcir leur position et à maintenir leurs revendications initiales devant la division d'examen puisqu'ils savent qu'à défaut de la convaincre, ils pourront reprendre la démonstration, sur des bases éventuellement différentes, devant la Chambre de recours. On peut, aussi, observer que les divisions d'examen ressentent cette possibilité d'un nouvel examen au terme de leur propre intervention et se trouvent incités à accélérer les procédures de rejet et à ne pas multiplier les notifications et invitations à modifier les revendications lorsque le demandeur paraît attaché à une certaine rédaction.

L'intervention des Chambres de recours va donc se développer selon deux hypothèses:

-Dans une première hypothèse, minoritaire, le demandeur ne modifie pas ses revendications et l'état de la technique ne se trouve point enrichi au cours des débats devant la Chambre de recours. Dans ce cas, la Chambre de recours examine le problème de brevetabilité même qu'avait conclu par la négative la division d'examen. Dans ce cas, la Chambre de recours va nécessairement porter une opinion sur l'appréciation que la division d'examen a eue de l'évidence de l'invention proposée. Dans l'affaire AUER T39/82, tranchée le 30 Juillet 1982, la Chambre de recours prend acte de la mauvaise perception du problème technique par la division d'examen. (JO OEB 1982.419, Dossiers Brevets 1982.V.T.40').

Dans l'affaire T76/82, ISOTUBE, tranchée le 23 Février 1983, la Chambre de recours observe que "la division d'examen composée de trois membres techniques aurait dû déceler l'inexactitude et en tirer les conséquences". Elle peut en tirer le constat d'un "vice substantiel de procédure" autorisant le remboursement de la taxe de recours:

"La Chambre de recours doit considérer que l'utilisation parmi les motifs du rejet d'une donnée non examinée dans sa justesse, et dont l'inexactitude aurait dû être facilement décelable constitue un vice substantiel de procédure... Il n'a pas été formulé de requête en remboursement de la taxe de recours, cependant, le remboursement est ordonné en appli-

cation de la règle 67 de la CBE, puisqu'il est fait droit au recours et que le remboursement est équitable en raison du vice substantiel de la procédure mentionnée ci-dessus" (Dossiers Brevets, III.T.59').

-Dans une seconde hypothèse, largement majoritaire, le demandeur modifie ses revendications. Il peut le faire, dès le recours, et la division d'examen peut alors, elle-même, en tenir compte en application de l'article 109:

"Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme concevable et fondée, elle doit y faire droit... S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la Chambre de recours, sans avis sur le fond."

Le demandeur, peut, aussi, modifier ses revendications au cours de la procédure devant la Chambre de recours, comme il pouvait le faire devant la Division d'examen. Cette modification peut être tellement importante qu'elle appellera un nouvel examen de la brevetabilité que la Chambre de recours, peut-être, ne pourra pas effectuer. Le dossier reviendra devant la Division d'examen à cet effet (18 Février 1982, T03/81, Dossiers Brevets 1982. III.T. 20; 3 Février 1983, T.131/82, Dossiers Brevets 1983. I.T. 58.)

Lorsqu'au terme de son intervention, la Chambre de recours statue en faveur de l'activité inventive et de la brevetabilité, elle ne se contentera pas d'annuler la décision contraire prise par la division d'examen. Elle ordonne la délivrance en précisant avec attention les textes (revendications, descriptions, dessins,) sur la base desquelles le brevet européen devra être accordé par une division d'examen dont la compétence est, désormais, liée.

-3- Dans leur interprétation ou leur mise en oeuvre de cette importante condition de brevetabilité, les Chambres de recours techniques s'intéressent aux expériences retenues en la matière par les autorités nationales des Etats contractants. Plusieurs décisions sont, de ce point de vue, importantes puisqu'elles précisent dans quel esprit les Chambres de recours techniques s'intéresseront et retiendront ces accords nationaux. Nous citerons, ainsi, la décision TOI/81 du 4 Mai 1981 dans une affaire AECI LIMITED concernant un brevet couvrant des "douilles en thermo-plas-

tique":

"La Chambre a tenu compte de ce que les brevets délivrés en vertu de la CEB doivent impliquer une activité inventive suffisante pour garantir aux détenteurs de brevets, avec un degré de certitude raisonnable, qu'en cas de contestation, la validité des brevets sera maintenue par les tribunaux nationaux. Cette norme de l'activité inventive ne devrait, donc, pas, en tout cas, être au-dessous de ce qui peut être considéré comme la moyenne parmi les normes actuellement appliquées par les Etats contractants" (JO OEB 1981.439, Dossiers Brevets 1982.III.T.2).

Le recours à de telles expériences est d'autant plus aisé qu'à la suite de la Convention d'harmonisation de STRASBOURG de 1963, entrée en application bien tardivement, d'ailleurs, en 1981, l'exigence d'activité inventive figure dans la plupart des systèmes nationaux avec, il est vrai, plus ou moins d'ancienneté.

-4- L'intérêt des décisions ainsi prises par les Chambres de recours techniques de l'OEB ne s'épuise pas dans le traitement d'un problème particulier de brevetabilité. Aux premières années d'application de la Convention de MUNICH, surtout, ces décisions tiennent un rôle de précédent particulièrement important que les Chambres, elles-mêmes, ne méconnaissent point puisqu'elles font parfois allusion à des décisions précédemment prises par leurs soins. Par ailleurs, les autorités de l'OEB recommandent aux autorités d'examen de tirer enseignement des interprétations de textes de l'OEB retenues par les Chambres techniques et prévoient d'adapter à de possibles orientations nouvelles le texte des directives "relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets". Il faut, d'autre part, être attentif à l'alignement des règles nationales sur les règles européennes, en France, notamment. En conséquence, les interprètes de la règle française doivent nourrir leur application des enseignements empruntés à l'expérience européenne.

Aussi faut-il attacher une extrême attention à la centaine de décisions, environ, prises au cours des deux premières années d'interventions des Chambres de recours techniques, du printemps 1981 à l'automne 1983. Nous observerons ces décisions pour connaître la comparaison commandant l'opinion sur l'activité inventive dont il convient de préciser LES TERMES (SECTION I) et L'ELEMENT (SECTION II).

SECTION I - LES TERMES DE LA COMPARAISON

-5- La comparaison permettant l'affirmation ou la négation de l'activité inventive impliquée par l'invention considérée sera faite entre deux termes : L'INVENTION REVENDIQUÉE (PARAGR. I) et L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE (PARAGR. 2).

PARAGRAPHE 1 - L'INVENTION REVENDIQUÉE

-6- L'invention dont l'article 56 exige qu'elle implique activité inventive est l'invention délimitée par les revendications. Ces revendications peuvent être modifiées durant la procédure de recours et c'est sur la base de ces revendications en leur dernier état que la Chambre de recours se prononcera ; c'est, donc, de l'invention telle que délimitée par les dernières revendications qui lui sont présentées que la Chambre de recours appréciera l'activité inventive. Du même coup, un des problèmes essentiels à l'occasion de ce recours contre une décision de rejet pour défaut d'activité inventive tient à la modification des revendications susceptible d'être formée devant l'organisme de recours. Conformément aux règles communes en la matière, la modification des revendications doit, tout d'abord, se faire, dans les limites du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée"; il y a là application directe de l'article 123 § 2 de la Convention de MUNICH. Une compréhension étroite de cette exigence paraît retenue par la décision APPLICATION DES GAZ du 22 DECEMBRE 1982 dans laquelle nous relevons:

"La présente revendication 1 contient une synthèse du contenu des revendications 1, 2 et 6 originelles qui se fondent sur la description (art. 84 CBE) et des caractéristiques qui sont exposées dans la description comme faisant partie de l'invention. Son objet ne s'étend donc pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123 § 2 CBE)".

La lecture de cette disposition paraît, alors, impliquer que les informations décrites se répartissent en trois zones : celles qui font, déjà, l'objet de revendication, celles qui sont susceptibles de faire l'objet de revendication supplémentaire et, enfin, celles qui ne sont pas susceptibles de pareille appropriation. On peut, alors, se demander comment pareille répartition des informations de la description, entre les deuxièmes et troisièmes catégories, en particulier, peut s'opérer.

-7- Dans les décisions rendues sur l'activité inventive impliquée par les revendications, les Chambres de recours techniques interviennent différemment selon qu'elles ont affaire à des revendications principales ou dépendantes.

-8- Dans le cas de revendications indépendantes, les Chambres de recours étudient au fond le problème d'activité inventive et elles retiennent, par exemple, que la solution retenue au niveau d'une première revendication indépendante n'implique pas la réponse donnée au niveau d'une deuxième revendication indépendante. La décision DOUILLES EN THERMO-PLASTIQUE du 4 Mai 1981 dispose, en effet:

"Dans le cas de revendications indépendantes pour un produit et un procédé, la brevetabilité de l'une n'a pas nécessairement une influence sur la brevetabilité de l'autre" (JO OEB 1981, 439. Dossiers Brevets 1982. III. T. 2, Sommaire).

Toutefois, si le produit chimique est brevetable, il semble que son procédé de préparation le soit également; nous citerons en ce sens la décision T/2282 du 22 Juin 1982 (JO OEB 1982. 341, Dossiers Brevets 1982. IV. T. 36').

-9- Les Chambres de recours ont un comportement différent en présence de revendications dépendantes, couvrant des "modes particuliers de réalisation de l'invention selon la revendication principale" (20 Octobre 1981, T08/81 Dossiers Brevets 1982. T. 11):

-Si la revendication principale est reconnue inventive, elles concluent automatiquement à la satisfaction de l'exigence pour le contenu des revendications dépendantes. Ainsi la décision T 06/81 du 17 Septembre 1981 décide:

"Les revendications dépendantes 2 à 10 qui visent des développements particuliers de l'invention selon la revendication 1 sont, également, admissibles" (JO OEB 1982. 183, Dossiers Brevets 1982. III. T. 9)

De même la décision T 08/81 du 20 Octobre 1981 admet-elle l'activité inventive des revendications dépendantes:

"Les revendications dépendantes 2 à 4 concernent un mode particulier de réalisation de l'invention selon la revendication 1" (Dossiers Brevets 1982. III. T. 11)

La même solution est retenue par la décision T 25/81 du 23 Mars 1982:

*"Les revendications dépendantes 2 à 4 concernent des modes particuliers de réalisation de l'invention selon la revendication 1 -jugée inventive-. Par conséquent, elles peuvent se rattacher à la revendication 1."
(Dossiers Brevets 1982.III.T.26).*

Signalons encore la décision T39/82 du 30 Juillet 1982:

"Les revendications dépendantes 2 à 6 ont pour objet des formes particulières de mise en oeuvre de l'invention selon la revendication 1 et sont donc également admissibles"(JO OEB 1982.419,Dossiers Brevets 1982.V.T.40')."

Il en va de même pour la décision T 47/82 du 22 Décembre 1982:

"La revendication 2 concerne un mode particulier de l'objet de la revendication 1.De ce fait, elle est également admissible".(Dossiers Brevets 1982.VI.T.53)

Nous terminerons par la décision T 38/82 du 13 Janvier 1983 concernant un brevet ROUSSEL/UCLAF:

"Les conclusions qui précèdent -favorables à l'activité inventive de la revendication 1 - s'appliquent non seulement à l'objet de la revendication 1 et aux composés spécifiques selon les revendications 2 et 3 mais également aux procédés selon les revendications 4 et 5 concernant la préparation des produits conformément à la revendication 1 et également aux médicaments selon les revendications 6 à 8. Toutes ces revendications découlent de la revendication 1 et bénéficient de sa brevetabilité ".(Dossiers Brevets 1982.VI.T.55)

Pareille solution ne surprendra pas dans la mesure où les inventions couvertes par des revendications dépendantes sont de simples formes particulières de réalisation d'une invention dont la Chambre a précédemment reconnu la non-évidence.Il est, donc, certain que si la formule principale est inventive, ses modes particuliers de réalisation ont la même qualité.

-Si la revendication principale est reconnue non inventive, les Chambres de recours concluent, à l'inverse, à la non brevetabilité des revendications dépendantes.La première application paraît être la décision T 15/81 du 28 Juillet 1981:

*"De même les revendications 2 à 5 se référant à la revendication 1 ne sont pas valables puisque leur sort dépend de la brevetabilité de l'objet de la revendication 1".
(JO OEB 1982.II.Dossiers Brevets 1982.I.T.5)*

La même solution est retenue par la décision T.19/81 du 29 Juillet 1981:

"Les revendications 2 et 3 se référant à la revendication 1 qui n'est pas admissible ne sont pas admissibles non plus ."(JO OEB 1982.51,Dossiers Brevets 1982.III.T.6)

Citons, encore, la décision T.20/81 du 10 Février 1982:

"Les conclusions qui précèdent s'appliquent non seulement au procédé selon la revendication 1 mais également aux procédés selon les revendications 2 à 10. Ces revendications dépendent de la revendication 1 qui n'est pas admissible..."
(JO OEB 1982.217, Dossiers Brevets 1982.III.T.19)

La décision ANVAR T.25.81 du 23 Mars 1982 observe pareillement:

"Les revendications 2 à 4 sont également inacceptables étant donné que, du fait de leur subordination à la revendication 1, elles ne peuvent pas être maintenues si cette dernière ne l'est pas." (Dossiers Brevets 1982.III.T.26)

Citons également la décision T.01/82 du 8 Juin 1982:

"De même les revendications 2 à 8 se référant à la revendication principale ne sont pas admissibles puisque leur sort dépend de la brevetabilité de l'objet de la revendication 1." (Dossiers Brevets 1982.IV.T.36)

La même solution se retrouve, le 10 Septembre 1982 à propos de l'affaire T.21/81:

"Les revendications 2, 3, et 4 ainsi que 6, 7 et 8 en tant que revendications ^{dépendantes} respectivement des revendications 1 et 5 ne sont donc pas non plus admissibles." (JO OEB 1983, 15 Dossiers Brevets 1982.IV.T.44)

La solution peut, au premier degré, surprendre dans la mesure où des revendications dépendantes peuvent recouvrir des informations brevetables alors que l'invention couverte par la revendication première ne l'était pas; à la limite, tout le système des sous-revendications repose sur cette observation. A vrai dire, la Chambre de recours technique ne se prononce pas sur la brevetabilité et, tout particulièrement, sur l'évidence ou la non-évidence des informations couvertes par ces revendications dépendantes. En vérité, la Chambre de recours technique refuse d'accorder des revendications pour la seule raison qu'elles réfèrent expressément à une revendication principale qu'elle a rejetée et qu'elle implique, par conséquent, la volonté du demandeur de maintenir celle-ci. Or le système européen est le système du "tout ou rien". Il repose sur le principe énoncé par l'article 97 §2 réservant la décision de délivrance au cas où "il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen." La Chambre de recours technique a eu l'occasion de rappeler, le 4 Mars 1982, dans l'affaire T.05/81:

"Dans les motifs du recours, la requérante s'étonne du rejet de la revendication 2 du simple fait qu'elle se réfère à la revendication 1 sans que l'examineur ait pris position au sujet de la revendication 2. Comme déjà énoncé au point 3, le rejet de la demande était formellement fondé, la revendication 1 n'ayant pas été retenue et le seul fait qu'une revendication 2 entièrement nouvelle a été soumise à la division est sans emport sur la question de savoir si la revendication 1 peut elle être retenue, ou non..." (JO OEB 1982.249, Dossiers Brevets 1982. III.T.22)

Dans le même esprit, nous lisons dans la décision, T 01/82 CEA, du 8 Juin 1982:

"La revendication 1 n'est pas acceptable. Les revendications 2-8 sont également inacceptables étant ^{donné} que par leur subordination à la revendication 1, elles ne peuvent être maintenues si cette dernière ne l'est pas" (Dossiers Brevets 1982.IV.T.36)

La solution ne méconnaît pas les intérêts fondamentaux du demandeur dans la mesure où celui-ci a la faculté de modifier ses revendications devant la Chambre de recours et ne s'en prive pas.

On peut, même, être surpris des quelques réserves retrouvées çà et là dans la décision T 20/81, du 10 Février 1982:

"Elles -les revendications dépendantes- ne le sont pas inventives- davantage en l'absence d'une quelconque caractéristique introduisant des éléments non évidents"... (JO OEB 1982.217, Dossiers Brevets 1982.III.T.19 ... comme c)

Comme à celle du 8 Juin 1982, dans l'affaire T 01/82:

"Au demeurant, la Chambre se voit dans l'impossibilité de discerner des caractéristiques brevetables parmi celles des sous revendications, en considération de l'état de la technique" (Dossiers Brevets 1982.IV.T.36)

PARAGRAPHE II - L'ETAT DE LA TECHNIQUE

-10- La Chambre de recours va comparer l'invention revendiquée à l'état de la technique reconstitué sur la base de l'article 54 § 2 de la Convention.

L'ensemble des "connaissances accessibles au public" vont être prises en compte, notamment les "connaissances générales" encore que celles-ci sont parfois intégrées aux informations que maîtrise l'homme du métier, le personnage de référence. Nous serons attentifs au caractère

"vivant" de cette état de la technique puisque, à tout moment, des informations devant en faire partie mais qui étaient jusque là ignorées pourront le rejoindre.

Cet état de la technique comporte les connaissances générales et, en ce sens, relevons la décision SHELL du 10 Février 1982 dans l'affaire T21/81:

"En outre, l'homme du métier a également possédé les connaissances générales selon lesquelles la réaction de SOMMELET similaire... (JO OEB 1982.217, Dossiers Brevets 1982 I.T.19)

Sont, en revanche, extraites de l'état de la technique pour l'appréciation de l'activité inventive les antériorités secrètes. Il faut citer sur ce point la décision SHELL précédente:

"La requérante se réfère aux documents GB.A.1 557 421 (procédé américain cyanamid) ayant une date de publication plus récente... Bien entendu, ce document ne peut lui-même être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive car il n'a pas été publié avant la date de priorité de la demande en cause."

-11- Bien que l'étude d'activité inventive réfère, généralement, l'invention revendiquée à l'"état de la technique le plus proche" (22 Juin 1982 T.22/82, JO OEB 1982.341, Dossiers Brevets 1982.IV.T.36'; 1^o Juillet 1982, T02/81 JO OEB 1982.394, Dossiers Brevets 1982.V.T.37'; 13 Janvier 1983, T.38/82, Dossiers Brevets 1982.VI.T.55) ou "le plus immédiat" (5 Juin 1981, T02/80, JO OEB 1981.431, Dossiers Brevets 1982.III.T.4), il est aussi fréquent que les décisions tiennent compte de la combinaison de plusieurs documents. Ainsi, dans l'affaire T06/81, la décision de la Chambre de recours technique en date du 17 Septembre 1981 observe, t.elle:

"Par conséquent, ces documents ne sauraient suggérer, chacun en soi ou combinés les uns aux autres, la réunion des caractérisante de la revendication 1" (JO OEB 1982.183, Dossiers Brevets 1982.III.T.9)

La Chambre de recours technique, dans l'affaire T.02/81, a décidé, le 1^o Juillet 1982:

"En résumé, il apparaît, que, face au problème posé, ni les méthodes ^{prises} de l'état de la technique prise isolément, ni leur combinaison aliée aux connaissances générales de l'homme du métier ne rendaient prévisible la solution conforme à l'invention avec les effets avantageux ainsi obtenu. S'il n'est pas admissible de combiner, en vue de dénier l'activité inventive, des documents qui n'ont pas de rapport entre eux ou qui se contredisent, il est en revanche permis d'établir un lien entre différents documents utilisés à la manière d'une mosaïque pour justifier de l'existence d'un préjugé ou d'une tendance générale dont l'invention se démarque" (JO OEB 1982.394, Dossiers Brevets 1982.V.T.37')

Un effort de regroupement des informations présentes dans les différentes antériorités inscrites dans l'état de la technique doit être mené mais la Chambre de recours technique a conseillé, à juste raison, le 4 Mars 1982, la prudence dans l'effort d'abstraction, dans l'affaire T.05/81;

"En comparant un problème, énoncé dans une antériorité ou dérivant de cette antériorité, et celui de la demande, il faut s'abstenir de toute abstraction trop poussée. Plus on abstrait, plus on trouve d'identité, mais, en même temps, on s'éloigne des catégories de pensées de l'homme du métier qui se meuvent dans un plan concret, de telle sorte que les suggestions d'une antériorité restent pour lui relativement limitées. On en déduira que l'enseignement d'un document peut être plus étroit pour l'homme du métier et plus large pour un inventeur potentiel, qui a reconnu, le premier, le problème, la base de sa future invention. En qualifiant l'activité inventive, il faut considérer uniquement l'enseignement étroit, pour l'homme du métier" (JO OEB 1982.249 Dossiers Brevets 1982.III.T.22).

SECTION II - ELEMENT DE LA COMPARAISON

-12- Au jour de la demande de brevet ou de la date de priorité, la Chambre de recours va rechercher l'activité inventive de l'invention revendiquée au regard de l'état de la technique reconstitué. La décision T24/81, BASF, en date du 13 Octobre 1982 a bien montré la particularité de l'exigence d'activité inventive:

"S'agissant d'apprécier l'activité inventive qu'implique ce procédé, la performance subjective de l'inventeur importe peu... Il convient bien plutôt d'évaluer la performance objective car, comme la nouveauté, l'activité inventive est une notion objective. L'appréciation de l'activité inventive est rendue objective par le fait que, partant de l'état de la technique considéré, on détermine selon les critères objectifs le problème qui est posé et résolu conformément à l'invention... et l'on considère la question de l'évidence de la solution donnée par l'invention à ce problème en se plaçant du point de vue de l'homme du métier possédant les qualifications que l'on peut objectivement attendre de lui "
(JO 1983.133, Dossiers Brevets 1983.III.T.45')

A travers les décisions soumises à l'examen, nous rechercherons le CONTENU DE L'EXIGENCE (paragraphe 1) et les APPLICATIONS DE L'EXIGENCE (PARAGRAPHE 2) aux différents types d'inventions brevetées

-13- Conformément à l'article 56 de la Convention, la Chambre de recours doit rechercher si "pour un homme du métier "(I) l'invention considérée" ne découle pas d'une manière évidente "(II) de l'état de la technique.

I-DE L'HOMME DU METIER

-14- Les décisions rendues par les Chambres de recours techniques définissent les caractéristiques de "l'homme du métier" visé par l'article 56 précité.

- S'agissant de son niveau, nous citerons une formule incidente de la décision en date du 10 Septembre 1982 ALLEN-BRADLEY Company qui, dans sa recherche de l'activité inventive impliquée par une invention de contacteur électro-magnétique, observe:

"La Chambre estime que l'on est en droit d'attendre d'un ingénieur confronté à un problème lié à un appareil ayant une armature pouvant effectuer un mouvement linéaire qu'il examine également..."(T 21/81, JO OEB 1983.15, Dossiers Brevets 1982.IV.T.44)

Par cette décision, la Chambre désigne la qualification attendue de l'homme du métier pour l'invention considérée. Il n'y a point là de quoi surprendre dans la mesure où il est normal que le problème objet de l'invention brevetée soit posé à un chercheur de pareille qualification.

- S'agissant du domaine d'intervention de ce personnage de référence, nous relèverons la décision BABCOCK T32/81 du 5 Mars 1982; il s'agissait d'apprécier l'activité inventive d'une revendication portant sur un "dispositif de nettoyage pour transporteur à bande sans fin, comportant un ensemble de raclettes indépendantes reliées à un organe de support par l'intermédiaire d'éléments élastiques caractérisé en ce que chaque élément élastique est constitué par un jonc en fibre de verre":

"Par communication de 11 Décembre 1981, la demanderesse a été informée que, pour apprécier l'activité inventive, on ne peut pas prendre pour bases les connaissances du spécialiste de la manutention mais celles du spécialiste des matériaux. Dans son mémoire, parvenu le 30 Décembre 1981, la demanderesse conteste que le spécialiste de matériaux soit l'homme du métier compétent... Ce problème se pose incontestablement aux spécialistes de la manutention; il lui suggère toutefois en même temps de rechercher sa position dans le domaine des matériaux.

Par conséquent, l'homme du métier compétent pour trouver la solution ne peut pas être le spécialiste de la manutention mais seulement le spécialiste des matériaux. Dans ces conditions, l'appréciation du point de savoir si la solution du problème, ayant consisté suivant la revendication 1 à remplacer du métal par une résine synthétique armée de fibres de verre, implique une activité inventive doit se faire en fonction des connaissances et des possibilités du spécialiste des matériaux et non de celle du spécialiste de la manutention "(JO OEB 1982.225, Dossiers Brevets 1982.III.T.24).

La décision BASF précitée, dispose, en effet:

"Un simple examen des indices de l'existence d'une activité inventive ne remplace pas l'appréciation technique selon l'article 56 CBE que porte l'homme du métier sur l'invention par rapport à l'état de la technique "(BASF 13 Octobre 1982)

II- DE LA NON-EVIDENCE

-15- Le demandeur soucieux d'établir le caractère inventif de sa proposition, la Chambre de recours technique soucieuse d'une opinion sur l'évidence ou la non-évidence de la proposition brevetée vont se livrer à une APPROCHE DIRECTE (A) d'ampleur croissante de l'activité inventive qu'ils consolideront, éventuellement, par les informations procurées par une APPROCHE INDIRECTE (B) de rôle accessoire de la même question...

A-APPROCHE DIRECTE

-16- La démarche suivie par les Chambres techniques consiste à retrouver le problème technique posé (1°), la solution technique apportée (2°) et à rechercher si le passage de l'un à l'autre impliquait ou non l'activité inventive (3°).

(1°) LE PROBLEME POSE

-17- Les Chambres de recours techniques sont extrêmement attentives à la formulation du problème technique auquel l'invention apporte réponse. A travers les décisions de ses Chambres, nous pouvons nous intéresser au principe de l'exigence (a) à son contenu (b) et à son moment (c).

a) Principe de l'exigence

-18- L'une des premières grandes décisions rendues par les Chambres techniques, la décision CONTAINERS de I.C.C. (affaire T.26/81)

tranchée le 28 Octobre 1981, était particulièrement nette sur l'application de la règle 27 paragraphe 1 (d) de la Convention européenne:

"La description doit...exposer l'invention telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution du problème"(JO OEB 1982.211,Dossiers Brevets 1982.III.T.13).

b)Contenu de l'exigence

-19- Le problème peut être simple ainsi qu'il est relevé dans de nombreuses affaires; citons à titre d'exemple la décision T 06/81 du 17 Septembre 1981.

"Le problème technique que la demande se propose de résoudre suivant la technique actuelle consiste à poursuivre la mise au point de ce dispositif de soudage par points de façon à l'adapter encore mieux au soudage de précision et à permettre un remplacement encore plus facile et plus rapide de l'électrode, tout en conservant une fixation donnant lieu à des couples aussi faibles que possible." (JO OEB 1982.183,Dossiers Brevets 1982.III.T.9)

Il peut également s'agir d'un problème double. Tel était le cas dans l'affaire ROUSSEL UCLAF précitée:

*"La requérante s'est posée par rapport à l'état de la technique le plus immédiat le problème de trouver non pas simplement d'autres composés dotés d'une activité hypotensive mais de meilleurs se présentant d'une façon cristallisée et plus active que des produits de l'art antérieur, quoi que structurellement proches.....
En résumé, la solution du double problème exposé pour la première fois par la requérante ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique "(13 Janvier 1983 T.38/82,Dossiers Brevets 1982.VI.T.55)*

La pluralité de ces problèmes techniques n'implique pas la complexité de la demande et le manquement à l'exigence d'unité d'invention. Tel était le cas dans l'affaire ISOTUBES le 23 Février 1983:

*"Deux problèmes essentiels résolus par l'invention, c'est à dire:
a)adaptation à divers diamètres de la colonne
b)possibilité d'un montage latéral
ne se posent pas. Il est bien clair qu'il est impossible*

de trouver une solution à ces problèmes sur la base de la construction divulguée par le GB-A.754.318 "(Dossiers Brevets 1983.I.T.59')

c) Moment de l'exigence

-20- Le problème a été posé du moment auquel doit être fixé le problème technique traité par l'invention. S'il est certain que les solutions indiquées par les revendications peuvent être modifiées, la question se pose de savoir si le demandeur est ou non tenu par la formulation de l'invention qu'il a dû effectuer lors de son dépôt initial. Dès sa première décision du 6 Avril 1981, dans l'affaire TO1/80 **PAPIER COPIANT SANS CARBONE** la Chambre de recours a admis que l'on pouvait modifier les problèmes techniques même durant la procédure de recours (*JO OEB 1981.206, Dossiers Brevets 1982.III.T.1*) et la jurisprudence s'est maintenue en ce sens (*17 Septembre 1981, T.06/81, JO OEB 1982.183, Dossiers Brevets 1982.III.T.9*); mais si le demandeur ne peut prouver les avantages, ils ne peuvent servir à définir le problème (*10 Février 1982, T.20/81, JO OEB 1982.217, Dossiers Brevets 1982.III.T.19*).

La décision ROUSSEL UCLAF est intéressante de ce point de vue. La division d'examen avait rejeté la demande au motif que les produits revendiqués appartenaient à une famille déjà connue pour ses qualités d'hypotenseur et ne présentaient aucun effet particulier de ce chef, notamment pour ce qui était de l'importance de l'effet hypotenseur obtenu. Devant la Chambre de recours, le demandeur fit valoir que le problème qu'il se proposait de traiter portait, non seulement, sur l'obtention d'hypotenseur plus actif mais aussi d'hypotenseur présenté sous la forme cristallisée. La Chambre de recours est attentive à ce que le double problème (soit) exposé "pour la première fois par la requérante". Tenant compte du problème ainsi modifié, la Chambre de recours technique va observer que la solution n'était pas évidente et va admettre la délivrance du brevet d'invention (*13 Janvier 1983, T38/82, Dossiers Brevets 1982.VI.T.55*).

2°) LA SOLUTION PROPOSEE

La solution proposée consiste dans l'invention revendiquée en tant qu'elle donne réponse au problème technique prédéfini.

C'est donc en tant qu'elle donne solution à un problème technique que l'invention revendiquée va voir sa brevetabilité en général et, plus particu-

lièrement l'activité inventive exigée d'elle, appréciée.

3°) LE PASSAGE DU PROBLEME A LA SOLUTION

-21- Dans sa décision T.26/81 du 28 Octobre 1981, la Chambre de recours technique observe:

"L'activité inventive peut être considérée comme le passage du problème technique à sa solution" (JO OEB 1982.211, Dossiers Brevets 1982.III.T.13)

Les Chambres de recours techniques se prononcent, alors, sur l'évidence ou la non-évidence qu'il y avait à recourir à la solution pour résoudre le problème.

- La Chambre de recours technique va, alors directement rechercher si l'état de la technique au jour du dépôt de la priorité "ne suggérait pas" ou au contraire, "suggérait" l'énoncé de la solution. Les expositions, sont, en effet, voisines relatives à la relation de l'invention à l'état de la technique et c'est autour de l'affirmation ou de la négation de pareille suggestion que s'ordonne la plus grande part des décisions des Chambres Techniques. Citons en ce sens les décisions de Chambres techniques:

CRT T.01/80 6 Avril 1981:

"...le dernier des documents sus-dits- ne fournit aucune suggestion quant à l'utilisation..." (JO OEB 1981.206, Dossiers Brevets 1982.III.T.1)

CRT 06/81 du 17 Septembre 1981:

"C'est, par conséquent, que ces documents ne sauraient suggérer, chacun en soi ou combinés les uns aux autres, la réunion des caractéristiques énoncées dans la partie caractéristique" (JO OEB 1982.183. Dossiers Brevets.III.T.9)

T.08/81 du 20 Octobre 1981:

"Le collier selon le document DEA 750.544 construit selon le préambule de la revendication 1 ne suggère pas non plus la possibilité de réouvrir ou de serrer sans déformation permanente". (Dossiers Brevets 1982.III.T.11)

CRT T.27/81 du 24 Février 1982:

"On ne trouve plus aucune inspiration pour l'accessoire revendiqué dans les deux autres documents cités... sous ces aspects; le document US.A 3.048.093 ne peut pas non plus conduire l'homme du métier à résoudre le problème à l'aide d'un diaphragme mobile en deux dimensions" (Dossiers Brevets 1982.III.T.21)

T.25/81, le 23 Mars 1982

"C'est pourquoi on ne trouve aucune indication dans le document US.A3.638.231 qui puisse conduire l'homme du métier à remplacer les portes électro-statiques (FRA 2 316 721) ou le champ magnétique coopérant avec le champ électrique de déflexion et produisant une résonance cyclotronique pour retenir les électrons dans le volume de déflexion (IBM-TDB), par un moyen magnétique de refocalisation à proximité des plaques déflextrices"(Dossiers Brevets 1982,III. T.26)

T.27/82, le 26 Mai 1982

"Ces mesures ne sont pas non plus suggérées par...(Dossiers Brevets 1982,III.T.34)

T.22/82, le 22 Juin 1982

"Cette antériorité ne devrait guère avoir suggéré à l'homme du métier dans le cadre de son activité habituelle, d'employer ce procédé étroitement limité pour la préparation de vis epoxyethers purement à l'hipathique"(JO OEB 1982.341, Dossiers Brevets 1982.IV.T.36')

TO2/81, le 1° Juillet 1982:

"Face aux problèmes posés, ni les méthodes de l'état de la technique, prises isolément, ni leur combinaison alliée aux connaissances générales de l'homme du métier ne rendaient prévisible la solution conforme à l'invention". (JO OEB 1982.394, Dossiers Brevets.1982.V.T.37')

T47/82, le 22 Décembre 1982

"A cet égard, les autres publications citées dans le rapport de recherche ne pouvaient pas servir de modèle et l'ensemble de ces caractéristiques ne pouvait pas se rattacher à l'activité normale de l'homme du métier "(Dossiers Brevets 1982.VI.T.53)

Notons encore, la décision ROUSSEL UCLAF du 13 Janvier 1983, précitée:

"Bien que l'homme du métier sache que l'anneau phényl a une influence favorable sur l'état physico-chimique considéré

il n'était pas prévisible que l'omission de la partie CO et OX dans le radical ci-dessus et que du déplacement de ce radical ainsi modifié en position 4', avec maintien simultané du radical hydroxy en position 3', résulterait un médicament en forme de cristal avec des propriétés hypotensives améliorées. Il n'existait en tout cas à la connaissance de la Chambre de recours technique, aucune connaissance expérimentale dans le domaine concerné permettant de prévoir, soit la forme physique sous laquelle un produit va se présenter soit l'amélioration d'activité hypotensive en même temps".

T.38/82 du 13 Janvier 1983

"Vu le problème posé, l'état de la technique précitée ne fournissait aucun stimulant pour sa solution".

A propos d'une invention d'électricité, la Chambre de recours technique a décidé, le 8 Juin 1982, sur le dossier T.O1/82:

"La différence essentielle entre l'état de la technique selon US.A.538.328 et l'objet de la demande caractérisée dans la revendication 1 et la forme allongée du diaphragme (1) et de l'électrode de conversion et le fait que les ouvertures de ces deux éléments ont une symétrie par rapport à un plan afin de détecter la répartition spatiale d'ions appartenant à différents faisceaux séparés par l'application d'un champ magnétique comme ils existent dans les spectromètres de masse (voir G.B.A.1. 412.849, figure 1). Une telle variation de la géométrie du détecteur connu (US. A.3.538.328) qui est seulement une adaptation à l'étendue de l'éventail formée par les faisceaux d'ions, fait partie de ce qu'on est en droit d'attendre de l'homme du métier." (Dossiers Brevets 1982.IV.T.36)

- On trouve également, des décisions de Chambres de recours techniques rejetant l'activité inventive au motif que certains éléments de l'état de la technique "suggéraient" la solution retenue. Ainsi, à propos du dossier D.B.A.T.27.82, la Chambre de recours technique a décidé, le 26 Mai 1982:

"Les mesures caractérisées dans la revendication 2 restaient dans le cadre d'activité normale de l'homme du métier." (Dossiers Brevets 1982.III.T.34)

De même, la décision BASF déjà rencontrée observait le 13 Octobre 1982:

"Pour la résolution du problème partiel posé, le document FrA.1058.181 pouvait fournir la suggestion nécessaire (JO OEB 1983.133, Dossiers Brevets 1983.III.T.45')

-22- Parfois, la démonstration de la Chambre de recours technique suit davantage encore le comportement de l'homme du métier. A titre d'exemple en mécanique, on peut citer la décision T.08/81 rendue le 20 Octobre 1981:

*"L'homme du métier n'en déduirait jamais l'objet de la revendication 1 parce qu'il n'arriverait certainement pas à l'idée d'un serrage par accrochage et à la modification de la structure de l'organe proche apte à produire ce résultat."
(Dossiers Brevets 1982.III.T.11)*

Un autre exemple peut être emprunté en électricité à la décision T.21/81 rendue le 10 Septembre 1982:

"Même si l'homme du métier avait envisagé d'appliquer l'enseignement apporté par le document français, il aurait utilisé le matériau plastique préconisé dans ce document et non un matériau dur tel que le carbure de tungstène. Il n'aurait donc pas obtenu le cliquetis nettement audible qui résulte inévitablement de l'utilisation de carbure de tungstène."... (JO OEB 1983.15, Dossiers Brevets 1982.IV.T.44).

B - APPROCHE INDIRECTE

-23- La Chambre de recours technique va rechercher d'éventuels indices militant en faveur de l'évidence ou, plus généralement, de la non-évidence de la proposition examinée.

Elle recherchera ses indices tant en amont de l'invention, dans les conditions qui ont entouré sa conception, qu'en aval de celle-ci, à sa suite par conséquent.

1°- Indice d'amont

-24- Il est, tout d'abord, à noter que les Chambres de recours technique ne retiennent pas des indices subjectifs tenant au comportement effectif de l'auteur de l'invention. Ce sont, toujours des indices objectifs appréciés au regard du personnage abstrait qu'est l'homme du métier qui seront réunis. La décision précitée BASF du 13 Octobre 1982 est particulièrement instructive de ce point de vue. Nous citerons pareillement la décision P33/81 du 16 Mai 1983 (*Dossiers Brevets 1983.III.T.71*)

-25- Les indices objectifs de non-évidence peuvent, tenir au problème même dont l'invention apporte la solution. Ceux-ci tiennent, tout

d'abord, au problème même dont l'invention apporte la solution. A plusieurs reprises, la Chambre de recours technique retient la non-évidence du problème même. Il en est ainsi dans l'affaire SOLVAY T.05/81 tranchée en faveur du demandeur par la décision du 4 Mars 1982:

"Pour trouver une solution au problème, exposé par la première fois par la demande, l'inventeur a fait usage du moyen accessible au public" réfrigération de l'intérieur par balayage". (JO OEB 1982.249, Dossiers Brevets 1982.III.T.22).

La décision retient que l'inventeur utilisait mais de façon originale les moyens de l'état de la technique.

Dans d'autres cas, la Chambre de recours technique observe le caractère non-inventif du problème posé sans pour autant écarter la brevetabilité puisqu'un indice n'est pas une condition de brevetabilité; ainsi en est-il le 8 Juin 1982, dans la décision CEA concernant le dossier T.01/82:

"Aucun caractère inventif n'est décelable dans le problème que la demande veut résoudre... Mais la brevetabilité sera rejetée." (Dossiers Brevets 1982. IV.T.36)

-26- Un autre indice objectif peut tenir au long délai écoulé entre la manifestation du besoin auquel répond l'invention revendiquée et la prise de brevet sur celle-ci. En guise d'illustration nous pouvons citer, à nouveau, la décision BASF du 13 Octobre 1982 qui tire argument de ce que le besoin traité par l'invention était apparu assez tardivement:

"La requérante a, elle-même, exposé que le procédé de soufflage d'oxygène, tel qu'il avait été introduit, trente ans auparavant, dans la technique, était rationnel et attractif d'un point de vue économique mais que, du fait de la mise en place et surtout du renforcement des lois sur l'environnement ces quelques dernières années, les coûts d'investissement pour des installations de dépoussiérage et de filtration s'étaient accrus d'environ 55%, ce qui a entraîné un renchérissement de l'acier de 5 à 10 DM/T. Cela montre, selon la Chambre, que, pendant toute une longue période, il n'y avait pas de raison de s'écarter du procédé de soufflage à l'oxygène qui avait été introduit avec succès et fonctionnait, en outre, avec des appareils coûteux ayant une longue durée de vie, et que le besoin concernant le procédé de la requérante qui respecte l'environnement, conformément à la tendance actuelle, s'était fait sentir assez peu de temps avant la date de priorité de la présente demande.

Un procédé qui a été conçu en vue de satisfaire un besoin apparu assez peu de temps avant la date de priorité revendiquée pour la demande ne peut pas être considéré comme impliquant une activité inventive dès lors que ce besoin pouvait être immédiatement satisfait par la combinaison évidente d'enseignements tirés de l'état de la technique".

-27- Le 22 Juin 1982, dans une affaire T.22/82, la Chambre de recours technique a tenu compte du long délai existant entre la formulation et la solution du problème technique:

"En outre, la longue période de neuf années qui s'est écoulée dans le domaine intensément étudié des arômes considérés dans le cas d'espèce entre la proposition utilisant l'hexame 2,5 ial 3,4.dione comme produits de départ à propriés et la présente demande, on peut déduire que le document 2 (de l'année 1965) en liaison avec la connaissance de la cyclisation catalysé par un acide de la dial dione mentionné 0 ne pouvait fournir aucune suggestion pour l'étape partielle conforme à la demande selon la sous-revendication 3, faisant intervenir des produits intermédiaires selon la revendication 1". (JO OEB 1982.341, Dossiers Brevets 1982.IV. T.36')

-28- L'importance des efforts mis en oeuvre pour résoudre le problème posé pourra, également, être pris en compte. La jurisprudence britannique attache ainsi beaucoup d'importance au nombre des essais tentés et des échecs enregistrés par les concurrents et, plus largement, à l'ampleur des efforts réalisés, aux longues et patientes recherches entreprises. Il ne s'agit pas de tarifier la non-évidence, mais d'observer que si la solution d'un problème à supposer la réunion de nombreux personnels, de nombreux délais, des dépenses considérables...c'est, probablement, qu'elle n'était pas évidente.

-29- A plusieurs reprises, les Chambres de recours techniques tirent argument des difficultés posées au traitement du problème: scientifiques techniques, psychologiques; elles retiennent ainsi, les éventuels préjugés susceptibles de détourner des chercheurs de l'invention, et, par conséquent de militer pour l'activité inventive. Ainsi, la décision T.08/81 du 20 Octobre 1981 observe que la solution revendiquée "allait dans une direction complètement différente de celle indiquée par l'état de la technique" (Dossiers Brevets 1982.III.T.12)

Ainsi la décision précitée ROUSSEL UCLAF du 13 Janvier 1983 observait-elle:

"Il n'existait en tout cas à la connaissance de la Chambre de recours technique aucune connaissance expérimentale dans le domaine concerné permettant de prévoir soit la forme physique sous laquelle un produit va se présenter, soit l'amélioration d'activité hypotensive en même temps."

Ailleurs, la décision ROUSSEL UCLAF T.38/82 du 13 Janvier 1983 observe:

"Même si l'homme du métier avait eu l'idée de résoudre le problème partiel posé visant à la proposition des moyens hypotensifs cristallisés par l'introduction d'un radical phényl, il aurait été retenu de prendre cette direction pour résoudre le double problème par le fait que le produit de l'exemple 3 est inactif à la dose de 200 grammes par kg ".

Inversement, la décision SHELL T20/81 du 10 Février 1982 observe:

"Le fait que les inventeurs de l'ancien procédé SHELL n'ait adopté que l'une des solutions recommandées par l'ANGYAL, en dépit de ses enseignements et de ceux de LIBMAN, n'indique nullement un quelconque préjugé contre l'existence de l'autre solution..."

De toute façon, les Chambres de recours techniques exigent une certaine généralité du préjugé, notamment par la décision T.19/81 du 29 Juillet 1981 (JO OEB 1982.51, Dossiers Brevets 1982.III.T.6)

2°-Indices d'aval

-30- Les Chambres de recours mettent utilement en garde contre les risques d'analyse à postériori et la décision précitée du 4 Mars 1982 observe justement:

"Une telle conclusion ne serait que le résultat d'une analyse à postériori, c'est à dire d'une interprétation des antériorités influencée par le problème de l'invention, ce problème n'étant pas mentionné ou suggéré par l'auteur du document ni connu du lecteur ordinaire, l'homme du métier".

-31- En chimie notamment, plus peut être qu'en mécanique, les Chambres de recours techniques sont sensibles à l'effet surprenant ou inattendu obtenu par la solution proposée. Elles tiennent souvent compte d'essais comparatifs qui leur sont proposés en cours de procédure.

Citons à titre d'exemple la décision BAYER T.02.80 du 5 Juin 1981 ou encore celle du 6 Avril 1981, précitée:

"L'enseignement découlant de la présente demande doit être considéré comme inattendu et donc impliquant une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE".

Citons aussi la décision T.20/81 SHELL du 10 Février 1982:

"On ne peut voir aucun indice d'activité inventive en l'absence d'un quelconque effet surprenant."

Il en va de même de la décision T.19/81 du 29 Juillet 1981 qui est inverse:

"L'effet de la dépression considéré comme surprenant par la requérante, ne doit avoir bien au contraire, rien d'étonnant pour l'homme du métier."

L'effet surprenant obtiendra la brevetabilité même si la modification structurelle est faible. On aurait presque tendance à dire: "à fortiori". ainsi est-il décidé dans l'affaire T.08/81, par la décision du 20 Octobre 1981:

"Il n'est pas contestable que les distinctions structurelles revendiquées en comparaison par rapport à l'antériorité la plus proche ne semblent que relativement peu importantes. Pourtant, elles contribuent, aux avantages inattendus et décisifs, notamment à une grande simplicité du montage".

La contestation de cet effet inattendu sera particulièrement importante dans les inventions de sélection. Retenons en ce sens la décision BAYER T.01/80 du 6 Avril 1981, précité:

"Vu le problème posé qui était de préparer un papier copiant amélioré en ce qui concerne la stabilité au stockage, l'état de la technique cité dans la première instance ne pouvait cependant procurer aucun indice permettant de sélectionner parmi l'immense multitude de poly-isocyanates pour la micro-encapsulation d'agents chromogènes justement desdits isocyanates d'oxadiazinetrione plus précisément définis conformément à la demande."

Citons encore la décision ALLEN-BRADLEY T.21/81 du 10 Septembre 1982, qui exige, toutefois, que l'effet inattendu soit l'effet principal. Dans cette espèce, le chercheur s'efforçant de résoudre un problème d'interruption d'effet magnétique dans des conditions de solidité du dispositif concerné était conduit à faire appel à un entrefer en carbure de tungstène:

"Or, il est bien connu que le carbure de tungstène est, comme le suggère l'état de la technique antérieur, l'un des rares matériaux qui ont une plus grande résistance à l'usure que le matériau normalement utilisé pour le noyau et l'armature des appareils électro-magnétique du type en cause... La Chambre estime que dans le cas où, compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier serait déjà arrivé d'une manière évidente à un résultat correspondant aux termes d'une revendication, vu que l'on 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" (JO OEB 1983.15, Dossiers Brevets 1982.IV.T.44).

L'homme de la technique était conduit à faire appel à un entrefer en carbure de tungstène pour résoudre le problème technique posé; le fait que le recours à pareil matériau débouche sur un effet de signal sonore inattendu n'obtiendra pas la brevetabilité à l'utilisation évidente de ce matériau.

-32- A quelques reprises, mais discrètement, les Chambres de recours technique évoquent le progrès technique. Elles le font souvent avec discrétion et le terme de "progrès technique" n'apparaît pas dans les versions françaises des décisions étudiées. On trouvera celle d'"avantages" et la décision du 20 Octobre 1981 observe:

"Dans des dispositifs simples, tels que ceux de colliers ceral, des perfectionnements relativement peu importants peuvent être inventifs s'il en résulte des avantages techniques discernés comme inattendus et particuliers." (Dossiers Brevets 1982.III.T.11)

On trouve, aussi, l'expression de "succès technique" dans la décision T.20/81 du 10 Février 1982:

"Il convient pour ce faire d'évaluer le succès technique (Technischen fortschritt, technical success) par rapport à l'état le plus proche, de l'état de la technique". (JO OEB 1982.217, Dossiers Brevets 1982.III.T.19)

-33- Le succès commercial n'a pas été retenu. Tout au plus doit on relever avec la décision du 23 Mars 1982 que:

"Le fait qu'une solution doit être simple et peu onéreuse (éventuellement plus simple et moins onéreuse que celles résultant de l'état de la technique) n'implique pas d'activité inventive". (Dossiers Brevets 1982.III.T.26)

B - APPLICATION

-34- Les directives européennes donnent un certain nombre d'indications sur des situations propres aux inventions de groupement, d'utilisation, de sélection où l'activité inventive peut être retenue ^{ou} écartée. Au premier commentaire de ces Directives, les observateurs avaient mis en garde les demandeurs et les examinateurs européens contre le danger d'une casuistique s'efforçant de ramener les situations concrètes qu'ils rencontreraient aux différents cas prévus par ces textes. Il est satisfaisant de noter que pareil travers n'affecte pas les décisions étudiées des Chambres de recours même s'il y a souvent convergence entre les solutions retenues et les solutions proposées par ces Directives européennes à propos des inventions de groupement (1°), d'utilisation (2°) et de sélection (3°)..

1°-Activité inventive d'inventions de groupement

-34- Ces inventions sont ou bien des dispositifs ou produits ou bien des procédés. Les Chambres de recours technique sont particulièrement intervenues à propos de ces dernières inventions pour bien montrer que l'invention est une invention d'architecture, réside dans le groupement des différentes phases et qu'il ne faut pas dissocier où, justement, l'inventeur a heureusement réuni. Ainsi a-t-il décidé, le 22 Juin 1982:

"Pour nier alors l'activité inventive afférente au procédé selon la sous-revendication 4, la division d'examen n'a pas fait appel à moins de trois documents. En même temps elle a divisé le procédé global en deux étapes réactionnelles séparées, estimé que chacune d'elles était évidente et tiré la conclusion que la combinaison des deux étapes était de même évidente. Ce raisonnement ne résiste pas à un réexamen. Il néglige, en effet, de voir que, pour l'appréciation de l'activité inventive afférente aux procédés à plusieurs étapes, il faut considérer celui-ci dans son ensemble, du point de vue du problème posé, c'est à dire la découverte d'un nouveau mode de préparation pour les aromes connus et recherchés. L'important n'est pas de savoir si, connaissant les produits de départ, il était évident de juxtaposer les étapes individuelles du procédé global pour atteindre le produit final, mais si ce procédé envisagé dans le sens régressif en partant du résultat pour remonter aux produits de départ, s'offre à l'évidence". (JO OEB 1982.341, Dossiers Brevets 1982.IV.T.36')

Ainsi, les Chambres techniques tiennent elles compte du nombre et de la dispersion des moyens combinés. Les Directives observées:

"L'examineur doit se demander...combien de documents il est nécessaire d'associer". (C.IV.9.7.iii p.44).

L'équivalence éventuelle des moyens substitut et des moyens substitué présents dans les antériorités opposées sera, également, retenue. La doctrine des équivalences, qui retrouve le champ d'expansion perdu au titre de la nouveauté, jouera un rôle intéressant. Si la nouveauté doit être reconnue à une combinaison faisant appel à des moyens distincts et équivalents à ceux d'un groupement inscrit dans l'état de la technique, cette équivalence des moyens substitut et substitué sera fréquemment signe d'évidence et militera contre la brevetabilité; il faut bien voir, toutefois, que ce n'est pas l'équivalence elle-même qui entraîne refus de la brevetabilité mais l'évidence qu'elle peut suggérer à cet égard. Le remplacement d'un premier moyen par un moyen équivalent, c'est à dire remplissant la même fonction, n'est généralement pas inventif.

Il faut, aussi, tenir compte de l'ancienneté des moyens connus comme équivalents ou non, et MR SCHEUCHZER remarque avec pertinence:

"Parfois la jurisprudence croit pouvoir démontrer le caractère évident d'une combinaison en relevant que ses éléments sont " bien connus depuis longtemps". Or, c'est l'inverse qui est vrai: plus l'état de la technique vieillit moins son exploitation devient "évidente". Si l'antériorité opposée dans l'examen du niveau inventif date, par exemple, de trente ans, cette longue période fournit l'indice que l'invention n'était pas à la portée de l'homme de métier. D'une manière générale, une longue période séparant l'antériorité de la date de dépôt montre que le contenu de l'antériorité n'a pas mis l'homme de métier sur la voie de l'invention, quand bien même les similitudes formelles sembleraient indiquer le contraire". (Nouveauté et activité inventive en Droit Européen des Brevets, Libr. BROZ GENEVE 1981, P. 427.)

2°- Activité inventive et inventions d'utilisation

-35- L'application de l'exigence de l'activité inventive permet de régler les problèmes de brevetabilité tenant aux transports d'industrie. Nouvelles, les utilisations de moyens connus, réalisées pour la première fois seront tantôt évidentes et tantôt pas. Pour les caractériser, les Directives

européennes proposent, tout d'abord, plusieurs exemples d'inventions comportant l'application, de manière évidente, de mesures connues et pour lesquelles il y a eu, par conséquent, absence d'activité inventive" (CIV.9.8.A.1.p.45)
Elles envisagent, ensuite, différents exemples d'inventions comportant l'application de mesures connues d'une manière non-évidente et pour lesquelles il a donc lieu de reconnaître une activité inventive" (C.IV.9.8.A.2,p.46)

3° Activité inventive des inventions de sélection

-36- Une bonne illustration de la démarche pratiquée pour retrouver la non-évidence d'une invention de sélection est offerte par la décision précitée BAYER T.02/80 en date du 5 Juin 1981. L'état de la technique comportait la préparation de papier copiant sans carbone contenant des solutions de colorant en micro-capsules dont les parois étaient constituées d'un produit de poly-addition d'un dit outri isocyanate contenant des groupes urés ou des produits d'addition de ceux-ci et d'un poly amine, en particulier d'un di-amine. Le problème économique était de préparer un papier copiant meilleur :

"D'après les essais comparatifs 20 et 22, la demanderesse s'est posée par rapport à l'état de la technique le plus immédiat, le problème de préparer non pas seulement d'autres papiers copieurs mais de meilleurs."

Le problème technique tenait à la sélection d'un iso-cyanate :

"Par rapport à cet état de la technique, l'invention ne pouvait résider que dans la sélection d'un iso-cyanate."

Au terme de différentes recherches, l'inventeur parvint à "sélectionner" parmi l'immense multitude de poly-isocyanates possibles pour la micro-encapsulation d'agent chromogènes, justement lesdits isocyanate d'oxadiazine-trione plus précisément définis conformément à la demande."

Il apparaît, alors, que les produits obtenus grâce à cet élément sont supérieurs à ceux que connaît l'état de la technique ;

"Les résultats de ces essais comparatifs font apparaître qu'un papier copiant préparé conformément à la demande est supérieur aux papiers élaborés de façon analogue selon la DE-OS susdite (essais 20 et 21) pour une imperméabilité comparable (rubrique 10) en ce qui concerne la stabilité au stockage (rubrique 9)... les papiers copiants préparés selon l'état de la technique le plus immédiat perdent, par contre, pour un vieillissement comparable, environ un tiers de leur capacité de décalque, la valeur de réflexion tombant après un stockage de 12 Jours à 20.8%, c'est à dire nettement en-dessous de la valeur exigée."

Des observations voisines pourraient être faites à propos de l'affaire précitée, tranchée par la décision ROUSSEL UCLAF du 13 Janvier 1983.

Jean Marc MOUSSERON
Professeur à la Faculté de Droit de MONTPELLIER
Professeur au CEIPI

Privat VIGAND
Professeur au CEIPI

Mandataire européen

A N N E X E I

DIRECTIVES
RELATIVES A L'EXAMEN PRATIQUE
A L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

publiées par l'Office européen des
brevets

édition
de Septembre 1979
avec supplément septembre 1980

9 - ACTIVITE INVENTIVE

Art.56 9.1 "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". La nouveauté et l'activité inventive sont des critères distincts. L'invention a un caractère de nouveauté si elle se distingue en quelque façon des techniques connues. La question de savoir si l'activité inventive s'est manifestée ne se pose que si le caractère de nouveauté est présent.

9.2 Aux fins de l'examen de l'invention quant à l'activité inventive qu'elle implique, "l'état de la technique" est défini à l'article 54, paragraphe 2 (cf. IV, 5); n'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement, dont il est question à l'article 54, paragraphe 3. Comme il a été dit au point IV, 5.3, le terme "date de dépôt" à l'article 54, paragraphe 2 signifie date de priorité dans les circonstances appropriées (cf. chapitre V).

9.3 Il convient donc de se demander pour toute revendication définissant l'invention si, à la date de priorité de cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, un homme du métier ne serait pas arrivé d'une manière évidente à un résultat correspondant aux termes de cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas valable, par défaut d'activité inventive. Le terme "évident" se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est à dire ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lorsqu'on considère l'activité inventive, à la différence de la nouveauté (cf. IV, 7.3), il est équitable d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises ultérieurement et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, à la date de priorité de la revendication.

9.4 Bien que la revendication doive porter dans chaque cas sur des caractéristiques techniques (et non simplement, par exemple, sur une idée), il importe que l'examineur ne perde pas de vue, pour déterminer l'existence ou l'absence d'une activité inventive, qu'il existe différents moyens par lesquels l'homme du métier peut parvenir à une invention. Une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes:

i) la formulation d'une idée ou d'un problème à résoudre (la solution paraissant évidente dès lors que le problème est clairement exposé);

EXEMPLE: le problème consistant à indiquer au conducteur d'un véhicule automobile, la nuit, le tracé de la route à suivre à l'aide de la lumière du véhicule lui-même. Dès lors que le problème est énoncé sous cette forme, la solution technique, c'est-à-dire l'emploi de marques réfléchissantes placées à la surface de la route, semble simple et évidente.

ii) la résolution d'un problème connu;

EXEMPLE: le problème consistant à marquer de façon indélébile les animaux de la ferme tels que les vaches sans causer de souffrance aux animaux ni endommager leur cuir est aussi ancien que l'agriculture elle-même. La solution ("marquage par le froid") consiste en une application de la découverte selon laquelle le cuir d'un animal peut perdre définitivement sa pigmentation sous l'action d'une très basse température.

iii) l'explication d'un phénomène observé (l'utilisation pratique de ce phénomène devenant alors évidente);

EXEMPLE: il se révèle que l'agréable saveur du beurre est due à d'infimes quantités d'un certain composant. A partir du moment où l'on a compris ce phénomène, l'application technique qui consiste à ajouter ce composant à la margarine apparaît aussitôt avec évidence.

Bien entendu, de nombreuses inventions **découlent** de la combinaison de plusieurs des possibilités exposées ci-dessus; par exemple, l'explication d'un phénomène observé et l'application technique que l'on peut en tirer peuvent l'une et l'autre supposer l'usage de facultés inventives.

9.5 Lorsqu'on évalue la contribution apportée par une invention à l'état de la technique afin de déterminer s'il y a activité inventive, il convient de tenir compte en premier lieu des éléments que le demandeur, dans sa description et ses revendications, reconnaît lui-même comme étant connus. L'examineur devrait considérer une telle constatation de l'état de la technique connue comme étant correcte à moins que le déposant ne déclare qu'il a fait une erreur (cf. VI, 8.5). Cependant, l'état de la technique supplémentaire contenu dans le rapport de recherche peut placer l'invention dans une optique entièrement différente de celle qui apparaît à la lecture du seul mémoire descriptif du demandeur (et, en effet, l'état de la technique ainsi cité peut amener le de-

mandeur à modifier volontairement des revendications afin de redéfinir son invention, avant que la demande ne soit soumise à la procédure d'examen). Pour décider en dernier lieu si une revendication implique une activité inventive, il convient de déterminer la différence entre l'objet de cette revendication et l'ensemble de l'état de la technique et, pour ce faire, l'examineur ne devrait pas s'en tenir au seul point de vue suggéré par la forme de la revendication (état de la technique et partie caractérisante, cf. III, 2).

- 9.6 Il conviendrait de présumer que l'homme du métier est un praticien normalement qualifié, au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique à la date en question. Il devrait également être présumé avoir eu accès à tous les éléments de "l'état de la technique", notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants. Dans certaines circonstances, il peut être plus approprié de recourir à des groupes de personnes, par exemple une équipe de recherche de production, plutôt qu'à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, dans certains secteurs de haute technicité, tels que celui des ordinateurs ou des systèmes téléphoniques et pour des procédés à spécialisation poussée tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes.
- 9.7 Pour déterminer l'existence d'une activité inventive (à la différence de la nouveauté, cf. IV, 7), il est permis de combiner les divulgations de plusieurs documents ou parties de documents, de différentes parties d'un même document ou d'autres pièces justificatives de l'état de la technique, mais cela uniquement dans le cas où une telle combinaison aurait été évidente pour l'homme du métier au moment de la date de priorité effective de la revendication faisant l'objet de l'examen. Pour déterminer s'il est évident de combiner plusieurs documents distincts, l'examineur doit se demander :

i) si le contenu des documents est susceptible de rendre probable ou improbable la combinaison de ces documents par l'homme de métier lorsqu'il s'intéressera au problème résolu par l'invention; par exemple, si deux divulgations considérées dans leur ensemble ne pouvaient pas en pratique être facilement combinées en raison d'une incompatibilité intrinsèque de certaines caractéristiques

divulguées, il ne faudrait pas, en règle générale, considérer la combinaison de ces divulgations comme évidente;

ii) si les documents proviennent de domaines techniques similaires, voisins ou éloignés;

iii) combien de documents il est nécessaire d'associer.

Le fait de combiner deux parties du même document ou davantage serait évident s'il semblait naturel à l'homme de métier d'associer ces parties entre elles. Il serait normalement évident pour l'homme du métier de combiner avec d'autres documents antérieurs un manuel réputé pour la technique en question ou un dictionnaire classique; ce n'est là qu'un cas particulier du principe général selon lequel il est évident de combiner les instructions contenues dans un ou plusieurs documents avec les connaissances générales courantes dans le domaine technique considéré. D'une façon générale, il serait également évident pour l'homme de métier de combiner deux documents dont l'un fait référence à l'autre d'une manière claire et indubitable. Pour déterminer si l'on peut combiner un document avec un élément de la technique rendu public antérieurement de quelque façon que ce soit, par exemple par une application pratique, il y a lieu de se livrer à des considérations analogues.

9.8 A titre indicatif, la liste ci-après fournit des exemples de circonstances dans lesquelles une invention devrait être considérée soit comme découlant de manière évidente de l'état de la technique, soit au contraire comme impliquant une activité inventive. Il convient de noter que ces exemples ne sont donnés qu'à titre indicatif et que le principe applicable dans chaque cas est celui consistant à se demander "si cela était évident pour un homme du métier". Les examinateurs ne devraient pas essayer d'adapter l'un de ces exemples à un cas particulier lorsqu'il n'est pas évident que cet exemple est applicable. En outre, cette liste n'est pas exhaustive.

A1) Inventions comportant l'application, de manière évidente, de mesures connues et pour lesquelles il y a eu, par conséquent, absence d'activité inventive:

i) Les indications contenues dans un document antérieur sont incomplètes et l'invention représente au moins l'une des solutions

possibles qui viendraient naturellement ou facilement à l'esprit de l'homme du métier pour combler cette lacune.

EXEMPLE:L'invention porte sur une armature de bâtiment en aluminium. Un document antérieur divulgue la même armature en précisant qu'elle est bâtie en matériau léger mais sans mentionner l'utilisation de l'aluminium.

ii)L'invention ne se distingue des techniques connues que par l'utilisation d'équivalents (mécaniques, électriques ou chimiques) bien connus.

EXEMPLE:L'invention se rapporte à une pompe qui ne diffère d'un type connu de pompe que par le fait qu'elle est actionnée par un moteur hydraulique au lieu d'un moteur électrique.

iii)L'invention consiste simplement dans une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue en faisant intervenir les caractéristiques également connues de cette dernière.

EXEMPLE: Une composition pour le lavage contient comme détergent un composé connu ayant la propriété connue de diminuer la tension superficielle de l'eau, et l'on sait que c'est là une propriété essentielle des détergents.

iv)L'invention consiste en une substitution de matière, dans un dispositif connu, par une matière récemment mise au point et dont les propriétés sont de telle nature que cette matière est manifestement appropriée à cette utilisation.

EXEMPLE:Un câble électrique comprend une gaine protectrice de polyéthylène liée à un blindage métallique au moyen d'un adhésif.L'invention consiste en l'utilisation d'un adhésif qui vient d'être mis au point et dont on sait qu'il convient pour fixer un polymère à un métal.

v)L'invention consiste simplement à utiliser une technique connue dans une situation plus ou moins analogue.

EXEMPLE:L'invention consiste en l'application d'une technique de commande par impulsions d'un moteur électrique actionnant les mécanismes auxiliaires d'un véhicule industriel (tel qu'un chariot élévateur à fourche),l'utilisation de cette technique pour commander le moteur électrique de propulsion du chariot étant déjà connue.

A2) Inventions comportant l'application non évidente de mesures connues et pour lesquelles il y a donc lieu de reconnaître une activité inventive:

i) Une méthode de travail ou un moyen connu utilisé à une fin nouvelle produit un effet nouveau et surprenant.

EXEMPLE: On sait que l'énergie haute fréquence peut être utilisée pour le soudage en bout par induction. Il peut dès lors paraître évident, pour l'homme du métier, d'utiliser également l'énergie haute fréquence pour le soudage en bout par conduction avec le même effet; il y aurait toutefois activité inventive dans ce cas si l'énergie haute fréquence était utilisée pour le soudage continu en bout par conduction de feuillards en rouleaux non décalaminés (le décalaminage étant à première vue nécessaire pour empêcher la formation d'un arc électrique entre le contact de soudage et la tôle). L'effet complémentaire inattendu réside dans le fait que le décalaminage apparaît inutile, car, à haute fréquence, l'alimentation en courant se fait essentiellement par capacité, à travers la couche de calamine, qui constitue un diélectrique.

ii) Utilisation nouvelle d'un dispositif connu ou d'une matière connue, impliquant l'élimination de difficultés techniques impossibles à surmonter par des techniques habituelles.

EXEMPLE: L'invention porte sur un dispositif destiné à supporter les gazomètres et à commander l'élévation et la descente, permettant de se passer de l'armature de guidage extérieure employée auparavant. Il existait un dispositif similaire pour supporter des docks flottants ou des pontons, mais il était nécessaire de surmonter des difficultés pratiques, non rencontrées dans les applications connues, pour appliquer le dispositif aux gazomètres.

B1) Combinaison de caractéristiques qui découle de manière évidente de l'état de la technique et qui, de ce fait, n'implique pas une activité inventive.

L'invention consiste simplement à juxtaposer ou à associer des dispositifs ou procédés connus fonctionnant chacun de façon normale sans entraîner des interactions dans le fonctionnement qui ne soient pas évidentes.

EXEMPLE: Une machine de production de saucisses consiste dans la juxtaposition d'un hachoir et d'une remplisseuse de type connu.

B2) Combinaison de caractéristiques qui ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et qui, de ce fait, implique une activité inventive.

Les caractéristiques de la combinaison renforcent mutuellement leurs effets, de sorte qu'un nouveau résultat technique se trouve réalisé. A cet égard, peu importe que les différentes caractéristiques soient ou non intégralement ou en partie connues elles-mêmes.

EXEMPLE: Un mélange médicamenteux est composé d'un analgésique et d'un sédatif. L'invention a consisté à trouver que l'adjonction du sédatif, qui en lui-même n'a aucun effet analgésique, renforce l'effet de l'analgésique d'une façon qui ne pouvait être prévue à partir des propriétés connues des substances actives.

C1) Sélection découlant de manière évidente de l'état de la technique, parmi un certain nombre de possibilités connues, et par conséquent, sélection n'impliquant pas une activité inventive.

i) L'invention consiste simplement à choisir entre un certain nombre de possibilités également appropriées.

EXEMPLE: L'invention se rapporte à un procédé chimique connu dans lequel on sait qu'on peut fournir de la chaleur électriquement au mélange réactionnel. Il existe un certain nombre de solutions bien connues qui permettent de fournir ainsi de la chaleur et l'invention ne porte que sur le choix d'une solution.

ii) L'invention consiste dans le choix de certaines dimensions, de certains intervalles de température ou d'autres paramètres dans une gamme de possibilités limitée et il est clair que ces paramètres pourraient être déterminés par la méthode habituelle des tâtonnements ou par application des méthodes de recherche ordinaires.

EXEMPLE: L'invention se rapporte à un procédé permettant d'obtenir une réaction connue et elle est caractérisée par une vitesse d'écoulement déterminée d'un gaz inerte. Les vitesses indiquées sont simplement celles auxquelles un praticien expérimenté aboutirait nécessairement.

iii) est possible d'aboutir à l'invention seulement par une simple extrapolation directe de la technique connue.

EXEMPLE: L'invention est caractérisée par l'utilisation d'une teneur minimale déterminée en substance X dans une préparation Y, en vue d'augmenter sa stabilité thermique, et cette caractéristique peut être déduite simplement par extrapolation sur un graphique linéaire qui peut être établi sur la base des

techniques connues, en portant la stabilité thermique en fonction de la teneur en X.

iv) L'invention consiste simplement à sélectionner dans un groupe très large des composés ou des combinaisons (y compris des alliages) chimiques déterminés.

EXEMPLE: L'état de la technique inclut la connaissance d'un composé chimique caractérisé par une structure précise et comportant un substituant appelé "R". Ce substituant "R" est défini de telle manière qu'il couvre des séries entières de groupes de radicaux définis d'une manière générale, tels que tous les radicaux alcoyles ou aryles non substitués ou substitués par des halogènes ou des radicaux hydroxyles, ou les deux, bien que, pour des raisons pratiques, il ne soit fourni qu'un très petit nombre d'exemples précis.

L'invention consiste à sélectionner un radical particulier ou un groupe déterminé de radicaux parmi ceux auxquels il est fait référence pour le substituant "R" (le radical ou le groupe de radicaux choisis n'étant pas divulgués avec précision dans le document de l'état de la technique car, sinon, le problème qui se poserait serait celui de l'absence de nouveauté plutôt que celui de l'activité inventive). Les composés résultant de cette sélection

a) ne sont pas décrits ni présentés comme possédant des propriétés intéressantes que n'auraient pas eues les composés mentionnés dans les exemples cités dans l'état de la technique, ou bien

b) sont décrits comme possédant des propriétés intéressantes par rapport aux composés spécifiquement indiqués dans l'état de la technique, mais ces propriétés sont telles que l'homme du métier s'attend à les trouver dans ces composés, et qu'il est donc probablement amené à faire lui-même cette sélection.

C2) Sélection ne découlant pas de manière évidente de l'état de la technique, parmi un certain nombre de possibilités connues, et par conséquent sélection impliquant une activité inventive.

i) L'invention consiste à sélectionner dans un procédé des conditions opératoires particulières à l'intérieur d'une gamme connue (par exemple, les conditions de température et de pression), ce choix ayant des effets inattendus sur la mise en oeuvre du procédé ou sur les propriétés du produit obtenu.

EXEMPLE: Il était connu qu'un procédé permettant d'obtenir par élévation de la température une substance C à partir des substances A et B donnait, pour une température comprise entre 50 et 130° C, une quantité de substance C croissant proportionnellement à l'élévation de la température. Or, on découvre qu'entre 63 et 65° C, températures qui n'avaient jusqu'à présent pas été explorées, la quantité de substance C obtenue était considérablement plus élevée que la quantité escomptée.

ii) L'invention consiste à sélectionner, dans un groupe très large, des composés ou des combinaisons (y compris des alliages) chimiques déterminés présentant des avantages inattendus.

EXEMPLE: Si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution déjà utilisé à l'alinéa IV, sous C1), ci-dessus, l'invention consiste, cette fois encore, à sélectionner un radical de substitution "R" parmi l'ensemble des possibilités définies dans l'état antérieur de la technique. Cependant, dans ce cas; non seulement le choix porte sur un domaine particulier de l'ensemble des possibilités et aboutit à des composés qui peuvent être présentés comme possédant des propriétés intéressantes (cf. VI, 5.7a), mais aucune indication n'est susceptible d'inciter l'homme du métier à faire ce choix particulier plutôt qu'un autre afin d'obtenir lesdites propriétés intéressantes.

D) Préjugé technique vaincu

En règle générale, il y a activité inventive si l'état antérieur de la technique détourne l'homme du métier de la marche à suivre proposée par l'invention. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il n'envisagerait même pas d'effectuer des expériences en vue d'établir s'il existe plusieurs autres solutions pour surmonter un obstacle technique réel ou imaginaire.

EXEMPLE: Après avoir été stérilisées, des boissons contenant du gaz carbonique sont transvasées à l'état chaud dans des bouteilles elles-mêmes stérilisées. L'opinion générale est qu'immédiatement après avoir retiré la bouteille du dispositif de remplissage, il faut isoler automatiquement la boisson transvasée du milieu ambiant, afin d'éviter qu'elle ne déborde. La mise au point d'un procédé analogue, mais sans prendre de précautions pour isoler la boisson de l'air ambiant (aucune précaution n'étant, en effet, nécessaire) impliquerait par conséquent une activité inventive.

9.9 Il ne faut pas oublier qu'une invention qui , à première vue, semble découler d'une manière évidente de l'état de la technique, peut en réalité impliquer une activité inventive. Lorsqu'une nouvelle idée est formulée, on peut souvent démontrer en théorie comment on aurait pu y parvenir à partir d'une base connue par une série de démarches apparemment aisées. L'examineur devrait se méfier de ces analyses a posteriori et il devrait toujours se rappeler que les documents présentés au cours de la recherche ont nécessairement été obtenus alors que l'on connaissait d'avance l'objet de l'invention invoquée. Dans tous les cas, il devrait essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique tel qu'il apparaît à un homme du métier avant la contribution du demandeur et il devrait chercher à donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle. Il devrait prendre en considération toutes les connaissances techniques en rapport avec l'invention et apprécier à leur juste valeur tous les arguments ou éléments de preuve pertinents soumis par le demandeur. Si l'on montre par exemple qu'une invention possède une valeur technique considérable et, notamment, procure un avantage technique nouveau et surprenant et que cela peut être rapporté d'une manière convaincante à l'un des éléments figurant dans la revendication qui définit l'invention, l'examineur devrait s'interroger avant de rejeter cette revendication pour défaut d'activité inventive.

Il en est de même si l'invention résout un problème technique que l'homme du métier s'efforce de résoudre depuis longtemps ou satisfait un besoin qui existe, lui aussi, depuis longtemps. Le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme constituant une preuve de l'existence d'une activité inventive. Toutefois, la preuve d'un succès commercial immédiat revêt une réelle signification s'il est établi également qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait, et à condition que l'examineur soit convaincu que ce succès tire son origine des caractéristiques techniques de l'invention et non d'autres facteurs (par exemple des techniques de vente ou de publicité).

9.10 Les arguments et éléments de preuves pertinents que l'examineur prend en considération pour juger de l'activité inventive peuvent figurer dans la demande de brevet initiale, ou être soumis par le demandeur au cours de la procédure ultérieure (voir C-VI, 5.7a).

A N N E X E II

Les directives françaises, à leur tour, proposent sous forme de tableau ,
des exemples d'indices :

	<u>EXISTENCE D'ACTIVITE INVENTIVE</u>	
	indices favorables	indices defavorables
EN AMONT DE L'INVENTION (But, problème découverte d'une propri- été)	<ul style="list-style-type: none"> -Ignorance prolongée du problème -Problème abordé différemment 	<ul style="list-style-type: none"> -Problème déjà posé de façon identi- tique
AU NIVEAU DE L'INVENTION MEME (solution)	<ul style="list-style-type: none"> -Ignorance prolongée de la solution malgré l'existence d'un besoin -Obstacles surmontés: .malgré une information dispersée: Antériorités anciennes Mosaïques de 3 documents ou plus .malgré des essais précédents in- fructueux .malgré l'absence de matériau adé- quat .malgré des difficultés d'exécution résolues .malgré un préjugé vaincu, un ensei- gnement contraire -complexité de la solution propo- sée 	<ul style="list-style-type: none"> -Existence d'une loi physique per- mettant de déterminer la struc- ture du produit pour avoir la propriété voulue -Fonction prévisible -Invention issue d'une recherche méthodique, logique par des es- sais courants -Choix effectué: Avec un nombre limité de possibilités Parmi des homologues connus possédant la même propriété. -Adaptation usuelle
EN AVAL DE L'INVENTION (Résultat)	<ul style="list-style-type: none"> -Effet de synergie -Résultat inattendu ou nettement amélioré -Fabrication avantageuse, simpli- fication -Gain de temps, efficacité -Progrès technique Inconvénients éliminés 	<ul style="list-style-type: none"> -Simple amélioration du résul- tat -Résultat implicite -Simples opérations d'exécution

A N N E X E I I I

TABLE DES DECISIONS

DES CHAMBRES DE RECOURS TECHNIQUES

TRAITANT D'ACTIVITE INVENTIVE

-à jour au 1er Octobre 1983-

- 1 - Ch.Rec.Tech.6 Avril 1981
T.O1/80 ; JO OEB 1981.206
Dossiers Brevets 1982.III.T.1
Activité inventive
- 2 - Ch.Rec.Tech.4 Mai 1981
T.O1/81 ; JO OEB 1981.439
Dossiers Brevets 1982.III.T.2
Activité inventive
- 3 - Ch.Rec.Tech. 13 Mai 1981
T.O6/80; JO OEB 1981.434
Dossiers Brevets 1982.III.T.4
Activité inventive
- 4 - Ch.Rec.Tech.28 Juillet 1981
T.15/81 ; JO OEB. 1982:2
Dossiers Brevets 1982.III.T.5
Activité inventive
- 5 - Ch.Rec.Tech. 29 Juillet 1981
T.19/81 ; JO OEB 1982.51
Dossiers Brevets 1982.III.T.6
Activité inventive
- 6 - Ch.Rec.Tech.17 Septembre 1981
T.O6/81 ; JO OEB 1982.183
Dossiers Brevets - 1982.III.T.9
Activité inventive
- 7 - Ch.Rec.Tech.8 Octobre 1981
T.29/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.10
Activité inventive
- 8 - Ch.Rec.Tech. 20 Octobre 1981
T.O8/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.11
Activité inventive
- 9 - Ch.Rec.Tech.27 Octobre 1981
T.23/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.12
Activité inventive
- 10- Ch.Rec.Tech.4 Novembre 1981
T.11/81 ;
Dossiers Brevets 1982.III.T.14
Activité inventive
- 11- Ch.Rec.Tech.9 Décembre 1981
T.O3/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.15
Activité inventive
- 12- Ch.Rec.Tech.14 Décembre 1981
T.O4/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.16
Activité inventive
- 13- Ch.Rec.Tech 28 Janvier 1982
T.13/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.17
Activité inventive

- 14- Ch.Rec.Tech.10 Février 1982
T.20/81; JO OEB 1982.217
Dossiers Brevets 1982.III.T.19
Activité inventive
- 15- Ch.Rec.Tech.24 Février 1982
T.27/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.21
Activité inventive
- 16- Ch.Rec.Tech. 4 Mars 1982
T.35/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.23
Activité inventive
- 17- Ch.Rec.Tech.4 Mars
T.05/81 ; JO OEB 1982.249
Dossiers Brevets 1982.III.T.22
Activité inventive
- 18- Ch.Rec.Tech.5 Mars 1982
T.32/81;JO OEB 1982.225
Dossiers Brevets 1982.III.T.24
Activité inventive
- 19- Ch.Rec.Tech.23 Mars 1982
T.25/81
Dossiers Brevets 1982.III.T.26
Activité inventive
- 20- Ch.Rec.Tech.11 Mai 1982
T 01/82
Dossiers Brevets 1982.III.T.01
Activité inventive
- 21- Ch.Rec.Tech. 12 Mai 1982
T.18/82
Dossiers Brevets 1982.III.T.32
Activité inventive
- 22- Ch.Rec.Tech.24 Mai 1982
T.59/82
Dossiers Brevets 1982.III.T.33
Activité inventive
- 23- Ch.Rec.Tech.26 Mai 1982
T.27/82
Dossiers Brevets 1982.III.T.34
Activité inventive
- 24- Ch.Rec.Tech.27 Mai 1982
T.15/82
Dossiers Brevets 1982.III.T.35
Activité inventive
- 25- Ch.Rec.Tech.8 Juin 1982
T.01/82
Dossiers Brevets 1982.IV.T.36
Activité inventive
- 26- Ch.Rec.Tech. 22 Juin 1982
T.22/82 ; JO OEB 1982.341
Dossiers Brevets 1982.IV.T.36'
Activité inventive
- 27- Ch.Rec.Tech. 1er Juillet 1982
T.02/82 ; JO OEB 1982.394
Dossiers Brevets 1982.V.T.37'
Activité inventive
- 28- Ch .Rec.Tech.30 Juillet 1982
T.09/82
Dossiers Brevets 1982.IV.T.39
Activité inventive

29-	Ch.Rec.Tech. 30 Juillet 1982 T.29/82 Dossiers Brevets 1982.IV.T.40	Activité inventive
30-	Ch.Rec.30 Juillet 1982 T.39/82 ; JO OEB 1982.419 Dossiers Brevets 1982.V.T.40'	Activité inventive
31-	Ch.Rec.Tech. 3 Août 1982 T.63/82 Dossiers Brevets 1982.IV.T.42	Activité inventive
32-	Ch.Rec.Tech. 6 Août 1982 T.68/82 Dossiers Brevets 1982.IV.T.43	Activité inventive
33-	Ch.Rec.Tech.9 Septembre 1982 T.45/82 Dossiers Brevets 1982.V.T.43'	Activité inventive
34-	Ch.Rec.Tech.10 Septembre 1982 T.21/81 ; JO OEB 1983.15 Dossiers Brevets 1982.IV.T.44	Activité inventive
35-	Ch.Rec. Tech. 13 Octobre 1982 T.24/81 Dossiers Brevets 1983.III.T.45'	Activité inventive
36-	Ch.Rec.Tech. 27 Octobre 1982 T.17/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.46	Activité inventive
37-	Ch.Rec.Tech. 9 Novembre 1982 T.106/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.47	Activité inventive
38-	Ch.Rec.Tech.11 Novembre 1982 T.120/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.48	Activité inventive
39-	Ch.Rec.Tech. 1er Décembre 1982 T.04/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.50	Activité inventive
40-	Ch.Rec.Tech. 7 Décembre 1982 T.06/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.51	Activité inventive
41-	Ch.Rec.Tech. 20 Décembre 1982 T.20/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.52	Activité inventive
42-	Ch.Rec.Tech. 22 Décembre 1982 T.47/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.53	Activité inventive

43-	Ch.Rec.Tech. 13 Janvier 1983 T.38/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.55	Activité inventive
44-	Ch.Rec.Tech. 14 Janvier 1983 T.34/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.55'	Activité inventive
45-	Ch.Rec.Tech. 21 Janvier 1983 T.90/82 Dossiers Brevets 1982.VI.T.56	Activité inventive
46-	Ch.Rec.Tech.21 Janvier 1983 T.100/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.57	Activité inventive
47-	Ch.Rec.Tech.27 Janvier 1983 T.23/82 Dossiers Brevets 1983.T.57'	Activité inventive
47'-	Ch.Rec.Tech. 7 Février 1983 T.22/81; JO OEB 1983.226 Dossiers Brevets 1983.IV.T.58'	Activité inventive
48-	Ch.Recours Tech. 10 Février 1983 T.144/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.59	Activité inventive-recours
49-	Ch.Rec.Tech. 22 Février 1983 bis T.105/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.59 bis	Activité inventive
50-	Ch.Rec.Tech. 23 Février 1983 T.76/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.59'	Activité inventive
51-	Ch.Rec.Tech.25 Février 1983 T.101/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.60	Activité inventive
52-	Ch.Rec.Tech. 9 Mars 1983 T.76/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.61	Activité inventive
53-	Ch.Rec.Tech. 15 Mars 1983 T.116/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.61'	Activité inventive
54-	Ch.Rec.Tech. 18 Mars 1983 T.56/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.63	Activité inventive
54'	Ch.Rec.Tech. 24 Mars 1983 T.112/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.63'	Activité inventive-revendication réduite-Recevabilité
54''-	Ch.Rec.Tech. 24 Mars 1983 T.163/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.63''	Activité inventive

55-	Ch.Rec.Tech. 28 Mars 1983 T.16/82 Dossiers Brevets 1983.I.T.64	Activité inventive
56-	Ch.Rec.Tech. 15 Avril 1983 T.10/81 Dossiers Brevets 1983.III.T.65	Activité inventive
57-	Ch.Rec.Tech. 19 Avril 1983 T.95/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.66	Activité inventive
58-	Ch.Rec.Tech.25 Avril 1983 T.40/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.67	Activité inventive
59-	Ch.Rec.Tech.25 Avril 1983 T.157/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.68	Activité inventive
60-	Ch.Rec.Tech. 27 Avril 1983 T.19/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.69	Activité inventive
61-	Ch.Rec.Tech. 28 Avril 1983 T.82/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.70	Activité inventive
61'-	Ch.Rec.Tech. 10 Mai 1983 T.182/82 Dossiers Brevets 1983.IV.T.70'	Activité inventive
62-	Ch.Rec.Tech. 16 Mai 1983 T.33/81 Dossiers Brevets 1983.III.T.71	Activité inventive
62'-	Ch.Rec.Tech.17 Mai 1983 T.138/82 Dossiers Brevets 1983.IV.T.71'	Activité inventive
63-	Ch.Rec.Tech. 19 Mai 1983 T.127/82 Dossiers Brevets 1983.III.T.72	Activité inventive
64-	Ch.Rec.Tech. 19 Mai 1983 T.153/82 Dossiers Brevets 1982.III.T.73	Activité inventive
65-	Ch.Rec.Tech.30 Mai 1983, T.14/81 Dossiers Brevets 1983.IV.T.73'	Activité inventive
66-	Ch.Rec.Tech.25 Juillet 1983 T.173/82 Dossiers Brevets 1983.IV.T.79	Activité inventive
67-	Ch.Rec.Tech.25 Juillet 1983 T.31/83 Dossiers Brevets 1983.IV.T.80	Activité inventive

- 68- Ch.Rec.Tech.26 Juillet 1983 Activité inventive
T.52/83
Dossiers Brevets 1983.III.T.82
- 69- Ch.Rec.Tech.28 Juillet 1983 Activité inventive
T.140/82
Dossiers Brevets 1983.IV.T.83
- 70- Ch.Rec.Tech.28 Juillet 1983 Activité inventive
T3/83
Dossiers Brevets 1983.IV.T.84
- 71- Ch.Rec.Tech,2 Août 1983 Activité inventive
T.155/83
Dossiers Brevets 1983.IV.T.85
- 72- Ch.Rec.Tech. 18 Août 1983 Activité inventive
T.58/82
Dossiers Brevets 1983.IV.T.87
- 73- Ch.Rec.Tech.26 Août 1983 Activité inventive
T.41/83
Dossiers Brevets 1983.IV.T.89
- 74- Ch.Rec.Tech.29 Août 1983 Activité inventive
T.98/82
Dossiers Brevets 1983.II.T.90

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

DANS LA COLLECTION

Actualités de Droit de l'Entreprise :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial	29,00 franco
- Actualités de droit de l'entreprise 1968	36,00 franco
- Nouvelles techniques contractuelles	44,00 franco
- Nouvelles techniques de concentration (épuisé)	
- Les services communs d'entreprises	73,00 franco
- L'exercice en groupe des professions libérales	73,00 franco
- Le know how	73,00 franco
- L'avenir de la Publicité et le Droit	73,00 franco
- Garanties de résultat et transfert de techniques	88,00 franco
- Droit Social et modifications de structures de l'entreprise	98,00 franco
- Les inventions d'employés	98,00 franco

Bibliothèque du Droit de l'Entreprise :

- Le groupement d'intérêt économique par Ch. LAVABRE (épuisé)	
- La responsabilité du banquier par J. VEZIAN	96,00 franco
- La société civile professionnelle par A. LAMBOLEY	65,00 franco
- Le droit de la distribution par J.M. MOUSSERON et autres auteurs (épuisé)	
- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes par R. CONTIN	120,00 franco
- Les réserves latentes par R. ABELARD	114,00 franco
- Le contrat de sous-traitance par G. VALENTIN	150,00 franco
- Dix ans de droit de l'entreprise 1968-1978 (48 études-1080 pages)	200,00 franco
- L'entente prohibée par V. SELINSKY	158,00 franco
- Les causes d'extinction du cautionnement par Ch. MOULY	158,00 franco
- L'entreprise et le contrat par D. LEDOUBLE	158,00 franco

Cahiers de Droit de l'Entreprise :

- Supplément de la Semaine Juridique 2d. C.I. Renseignements sur demande au Centre du Droit de l'entreprise.

Bibliothèque de Propriété industrielle (C.E.I.P.I.)

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968 par J. SCHMIDT	74,00 franco
- Le know how : sa réservation en droit commun par R. FABRE	90,00 franco
- L'acte de contrefaçon par Ch. LE STANC	91,00 franco
- Juge et loi du brevet par M. VIVANT	131,00 franco
- Les contrats de recherche par Y. REBOUL	158,00 franco
- Le droit français nouveau des brevets d'invention par J.M. MOUSSERON et A. SONNIER	88,00 franco

Bibliothèque L.G.D.J.

- L'affrètement aérien par J.P. TOSI	148,00 franco
- Les groupes de contrats par B. TEYSSIE	87,00 franco

Dossiers Brevets

- Abonnement annuel	400,00 franco
---------------------	---------------