

Réponse de la délégation française à la circulaire C.8403 sur l'activité inventive et le caractère suffisant de la divulgation en vue de la 22^{ème} session du comité permanent du droit des brevets (27 au 31 juillet 2015)

*

* *

Lors de la 21^{ème} session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), il a été convenu que le Bureau International élaborerait une étude sur le concept d'« activité inventive » (notamment définition du terme « personne du métier », méthodes appliquées pour évaluer l'activité inventive et le degré d'inventivité requis pour remplir le critère d'activité inventive) ainsi que sur le caractère suffisant de la divulgation. Dans ce cadre, le Bureau International de l'OMPI demande aux Etats membres de lui fournir des informations provenant de la législation nationale ou régionale, de manuels ou directives relatifs à l'examen des brevets, des décisions judiciaires ou d'autres sources sur ces deux thèmes.

Pour répondre à la circulaire C.8403, la délégation française souhaite présenter les informations suivantes :

1) Activité inventive :

Dispositions législatives :

En France, le concept d'activité inventive est régi par l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Selon cet article, *«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. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L-611-11¹, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive»*.

Ces dispositions correspondent à l'article 56 de la Convention sur le brevet européen.

C'est à la date du dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à la date de priorité de la demande qu'il faut se placer pour apprécier le critère d'activité inventive.

Un avis portant sur la nouveauté et l'activité inventive de chaque demande de brevet est fourni dans une opinion écrite sur la brevetabilité, accompagnant un rapport de recherche préliminaire. A ce titre, les directives d'examen de l'INPI fournissent des informations sur la

¹ Selon l'article L611-11 alinéa 3, l'état de la technique comprend également les demandes de brevets ayant une date de dépôt antérieur au dépôt d'une demande de brevet et qui n'ont pas encore été publiées

notion d'activité inventive. Toutefois, le défaut d'activité inventive ne conduit pas au rejet par l'office de la demande de brevet, mais relève de l'appréciation des tribunaux.

Les juridictions françaises sont donc amenées à se prononcer sur les demandes de nullités de brevets nationaux ou brevets européens désignant la France. L'activité inventive d'une invention peut faire l'objet d'un examen soit à titre principal quand le tribunal est saisi d'une action en nullité, soit à titre incident ou reconventionnel quand il est saisi par exemple d'une action en contrefaçon à titre principal.

Pour savoir si une invention revendiquée implique une activité inventive, le juge devra se demander si, à la date de dépôt 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. Trois critères sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive d'une invention : l'état de la technique, l'homme du métier et la non-évidence.

i) Définition du terme « personne du métier » :

La législation française ne donne pas de définition de l'homme du métier. La jurisprudence française a fourni des précisions sur ce qu'il fallait entendre par « homme du métier ».

L'homme du métier à prendre en compte est celui du domaine technique auquel se rattache l'invention. La doctrine et la jurisprudence française considèrent que l'homme du métier doit être défini précisément et qu'il est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention se propose de résoudre. (Voir notamment Cour de Cassation, civile, chambre commerciale du 20 novembre 2012 n°11-18.440²).

La Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises que « *l'Homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention* (voir arrêts de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 17 octobre 1995 et du 20 novembre 2012³). Il s'agit donc d'un spécialiste de qualification ou de capacité « moyenne » possédant des connaissances normales dans le domaine concerné par le problème technique auquel répond l'invention.

Les compétences de l'homme du métier vont dépendre du secteur et de la nature de l'invention. Il possédera le niveau d'un technicien moyen pour un domaine technique relativement simple et sera un « spécialiste qualifié » pour un domaine technique plus complexe.

D'après la jurisprudence française, l'homme du métier ne possède pas de connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne (voir arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 février 2008⁴). Elle admet toutefois que l'homme du métier puisse avoir des connaissances plus générales pas nécessairement liées au domaine

²<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026672975&fastReqId=1441822042&fastPos=1>

³<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007034660>
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026672975&fastReqId=1441822042&fastPos=1>

⁴<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018204497>

spécifique en cause ou des connaissances dans des domaines voisins posant des problèmes techniques identiques ou analogues.

ii)-iii) Méthode appliquée pour évaluer l'activité inventive et degré d'inventivité (caractère évident) requis pour remplir le critère d'activité inventive :

La législation française ne définit pas de méthodes d'évaluation de l'activité inventive, ni de seuil d'activité inventive. L'appréciation de l'activité inventive doit être aussi objective que possible.

Les tribunaux judiciaires utilisent le plus souvent l'approche « problème-solution » et se servent d'indices ou critères secondaires d'activité inventive (ou de non évidence) :

- L'approche « problème-solution » comporte trois étapes : l'identification de l'art antérieur le plus proche⁵ de l'invention examinée, la formulation du problème technique à résoudre pour arriver à l'invention à partir de l'art antérieur le plus proche identifié et l'appréciation de l'évidence de la solution apportée par l'invention à ce problème pour la personne du métier. Si le problème technique est nouveau ou ne s'est jamais posé, l'activité inventive est caractérisée (étant donné que l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique). Si le problème technique était connu de l'homme du métier, il sera recherché si, à partir du problème connu et de l'état de la technique dont disposait l'homme du métier, la solution de l'invention était évidente pour lui (il y aura activité inventive si la solution apportée ne ressort pas de l'art antérieur et des procédés que connaît l'homme du métier ou encore si la combinaison de moyens connus aboutie à un résultat distinct de celui procuré par chaque moyen).

- indices ou critères secondaires d'activité inventive : certains indices secondaires de non évidence peuvent venir renforcer l'appréciation du critère d'activité inventive et notamment :

→ Un préjugé vaincu : les tribunaux français reconnaissent que le préjugé vaincu est un indice en faveur de l'activité inventive si ce préjugé est d'ordre technique et rompt avec les habitudes techniques de l'homme du métier. Le préjugé n'a pas besoin d'être explicitement formulé en tant que tel ni dans le brevet ni dans les documents antérieurs. Si l'état de la technique dissuadait l'homme du métier d'utiliser tel moyen pour arriver à tel résultat et que l'invention renverse ce préjugé technique, alors l'activité inventive est caractérisée.

→ Temps écoulé pour réaliser l'invention : si un délai significatif s'est écoulé entre le moment où le problème a été posé et la réalisation de l'invention qui le résout, les juges peuvent prendre cet indice en compte pour déterminer le caractère non évident de l'invention.

Pour des exemples d'autres indices ou critères, il convient de se reporter aux directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'INPI qui fournissent un tableau regroupant un certain nombre d'indices favorables ou défavorables à l'existence d'une activité inventive⁶.

⁵ L'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle écarte de l'état de la technique les brevets déposés antérieurement et publiés postérieurement à l'invention revendiquée dans l'appréciation de l'activité inventive.

⁶ Directives - Titre I - Section C - Chapitre VII page 131 :

http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/Directives_examen_brevet/TITRE_1.section_C.ch7.pdf

2) Caractère suffisant de la divulgation :

L'article R 612-3 du Code de la propriété intellectuelle précise qu'une demande de brevet doit comporter une requête en délivrance, **une description de l'invention**, accompagnée le cas échéant de dessins, une ou plusieurs revendications, un abrégé du contenu technique de l'invention et le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont les éléments sont repris.

La description de l'invention joue un rôle essentiel dans la demande de brevet. Elle expose l'invention, la situe dans son domaine technique et par rapport à l'état de la technique antérieure et donne des indications pour que l'homme du métier puisse réaliser l'invention.

L'article R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle énumère le contenu de la description :

1. L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention;
2. L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités;
3. Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure;
4. Une brève description des dessins, s'il en existe;
5. Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe;
6. L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention ».

i) Condition relative au caractère suffisant de la description :

Le principe du caractère suffisant de la description est exposé à l'article L 612-5 du Code de la propriété intellectuelle : « *"L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter* ».

L'article R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'exposé de l'invention doit permettre de comprendre le problème technique et la solution qui lui est apportée par l'invention. Par ailleurs, la description doit comprendre un exposé détaillé d'au moins un modèle de réalisation de l'invention.

La suffisance de la description s'apprécie par rapport à l'homme du métier. L'homme du métier qui sert de référence à l'appréciation de la suffisance de description est le même que celui retenu pour apprécier l'activité inventive (voir réponse de la délégation française à la question 1)). Ce dernier doit, grâce à la description et aux dessins qu'il trouve dans la demande de brevet ainsi qu'à ses connaissances générales de base, être en mesure de reproduire l'invention.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2013⁷, a confirmé qu' « *une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention* ». La description doit donc être claire pour l'homme du métier et contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour réaliser l'invention, ce dernier ne devant pas faire preuve d'activité inventive pour la reproduire.

L'insuffisance de description constitue un motif de nullité d'un brevet délivré. L'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit, en effet, que : « *Le brevet est déclaré nul par décision de justice : [...] b) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; [...]* ». Le monopole d'exploitation d'un brevet n'est accordé au déposant que si ce dernier enrichit l'état de la technique en divulguant complètement son invention.

Selon la jurisprudence, la description apparaît insuffisante si elle ne permet pas à l'homme du métier de réaliser l'objet de l'invention ou d'arriver au résultat prévu, à l'aide des seules connaissances professionnelles et par la mise en œuvre de simples opérations d'exécution, sans difficulté excessive.

Ainsi, le grief d'insuffisance de description pourra être reconnu par les juges du fond quand la description est imprécise, ambiguë ou comporte des erreurs⁸ ou des éléments approximatifs rendant sa lecture insuffisante pour que l'homme du métier puisse réaliser l'invention ou encore quand l'invention décrite n'est pas techniquement réalisable par l'homme du métier⁹ et qu'elle affecte une caractéristique fondamentale pour la réalisation de l'invention.

La jurisprudence reconnaît toutefois que lors de l'appréciation de la suffisance de description, il y a lieu de prendre en compte non seulement les informations techniques essentiellement mentionnées dans le texte du brevet, mais aussi les informations secondaires qui s'en déduisent et celles que l'homme du métier pourrait trouver lui-même à la lecture de documents de l'art antérieur¹⁰. Puiser dans l'art antérieur peut donc permettre de pallier l'insuffisance apparente de description.

Le caractère suffisant de la description doit nécessairement être apprécié en rapport avec les revendications.

ii) Condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description :

L'article L 612-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les revendications d'un brevet définissent l'objet de la protection demandée, doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

⁷ Voir copie de l'Arrêt en pièce jointe

⁸ Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2005, a rappelé que l'erreur portant sur la description d'un processus de fabrication traditionnel (brosse à mascara) n'emportait pas nullité du brevet pour insuffisance de description dès lors que l'homme du métier est à même de rectifier aisément cette erreur : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007487215>

⁹ Voir copie en pièce jointe de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 4^{ème} chambre B, 20 mai 2005 dans lequel le juge annule la revendication n°1 d'un brevet pour insuffisance de description au motif qu'elle ne fournissait pas l'indication de certaines conditions techniques indispensables à la réalisation de l'invention par l'homme du métier

¹⁰ Voir copie en pièce jointe de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 4^{ème} chambre B, 20 mai 2005

Selon l'article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la protection d'un brevet est déterminée par les revendications et ces dernières s'interprètent à la lumière de la description et des dessins.

Chacune des revendications doit se fonder sur la description, c'est-à-dire trouver un support dans la description et ne peuvent donc pas se fonder sur ce qui n'est pas décrit. A défaut, la demande de brevet sera rejetée par l'INPI conformément à l'article L 612-12 8° du Code de la propriété intellectuelle et le brevet pourra être annulé conformément à l'article L 613-25 c) du Code.

La revendication doit correspondre à la description et pouvoir se comprendre en elle-même, mais le déposant n'est pas autorisé à procéder par de simples renvois. L'article R 612-16 du Code dispose que « *les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins* ».

Lorsqu'une revendication est ambiguë ou mal formulée, il convient de rechercher le sens exact de la revendication en recourant à la description et le cas échéant, aux dessins.

La Cour de cassation a considéré que l'insuffisance de clarté et de précision des revendications d'un brevet est caractérisée dès lors que l'homme du métier ne peut pas reproduire l'invention en s'aidant de la description et des dessins (voir arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2007¹¹).

¹¹ <http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017779486>