



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

EUROTAB 2/2000

Orig.: anglais

Munich, le 17.02.2000

TABLE RONDE EUROPEENNE SUR LA PRATIQUE EN MATIERE DE BREVETS

9^e réunion, Munich, les 20 et 21 mai 1999

OBJET: Concept de nouveauté - Divergences entre la pratique suivie à l'OEB et la pratique nationale

ORIGINE: L'Office allemand des brevets et des marques

DESTINATAIRES: Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants

Concept de nouveauté - Divergences entre la pratique suivie à l'OEB et la pratique nationale

1. Dispositions légales

Les définitions du concept de nouveauté données à l'article 3 de la loi allemande sur les brevets (PatG) et à l'article 54 CBE sont quasi identiques mot pour mot.

Aux termes des articles 3 (1) PatG et 54 (2) CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique comprend toutes les connaissances qui, avant la date décisive pour déterminer la priorité de la demande de brevet, ont été rendues accessibles au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Selon les articles 3 (2) PatG et 54 (3) CBE, est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu des demandes de brevet antérieures non publiées (état de la technique en vertu de la fiction juridique). Cette règle s'est reflétée semblablement dans les lois sur les brevets de tous les pays d'Europe occidentale (Convention de Strasbourg, art. 4). Une définition légale analogue se trouve aussi à l'article 3 de la loi sur les modèles d'utilité (GbmG).

2. Homme du métier moyen

Les enseignements techniques (inventions, divulgations ou solutions techniques) sont destinés à l'homme du métier compétent. Celui-ci se définit en fonction du domaine de la technique concerné et, pour ce qui est de ses qualifications, du problème technique que l'invention se propose de résoudre (Cour fédérale allemande de justice (BGH), Börsenbügel, GRUR 78, 37 ; OEB, Jalon, JO OEB 1997, 24).

Cet homme du métier est également en mesure de tirer au clair des confusions tenant à l'utilisation d'une terminologie très variable dans les divulgations, et de réparer les incohérences et erreurs à partir du contexte général (BGH, Spannschraube, Mit. 99, 304 ; Stromversorgungseinrichtung GRUR 74, 149).

Au-delà de son exposé concret, une communication technique divulgue aussi à l'homme du métier moyen tous les enseignements qu'elle porte à sa connaissance sans qu'il doive s'interroger plus précisément sur ce à quoi ses compétences présumées lui permettent aisément d'accéder sans isoler des éléments de leur contexte. En d'autres termes, l'homme du métier ajoute à la teneur littérale d'un document ce qui lui apparaît machinalement en filigrane comme évident (BGH, Neuheit Mit. 86, 69 ; Cholinsalycilat GRUR 74, 332 ; OEB, Schere/GREHAL GRUR Int. 91, H 11).

Les pratiques européenne et allemande sont axées sur la réalité. Les deux systèmes sont fondés sur ce qu'un homme du métier saurait, penserait ou ferait dans la réalité. S'agissant de l'examen de nouveauté, les deux systèmes n'entendent prendre en considération que les enseignements directs et dépourvus d'ambiguïté (cf. Directives relatives à l'examen au DPMA, C-IV, 7,2 ; BGHZ 76, 97, 103 - Terephthalsäure ; BGHZ 103, 150, 156 - Fluoran).

Même si "l'homme du métier" n'est pas mentionné dans les dispositions légales applicables à la nouveauté, sa définition légale n'en correspond pas moins, pour l'essentiel, à la jurisprudence allemande tant ancienne que récente, si bien que, dans le cadre de l'examen de nouveauté, l'homme du métier reste la référence et le destinataire pour l'état de la technique rendu public et pour les titres de protection déposés auprès des offices (BGH, Elektrische Steckverbindung GRUR 95, 330 ; Rogge, "Gedanken zum Neuheitsbegriff" GRUR 96, 931). En raison de cette double fonction, il importe, en toute logique, de retenir un concept de divulgation unitaire pour l'invention et pour l'état de la technique (BGH, Etikettiermaschine GRUR 81, 812 ; Neuheit, loc. cit.).

3. Etat de la technique

Il s'ensuit de la définition légale de la nouveauté que n'importe quel moyen peut être l'instrument d'une divulgation donnée de l'état de la technique. Parmi ces moyens figurent tous les documents imprimés ou autres publications perceptibles par les organes des sens, autrement dit par la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ces antériorités doivent avoir été accessibles, sous une forme perceptible, au public avant la date du premier dépôt de la demande (pour l'utilisation antérieure publique : BGH, Sortiergerät PMZ 72, 173 ; Streichgarn PMZ 87, 203 ; Lichtbogen-Plasma-... Mit. 96, 892 ; Leiterplattennutzen GRUR 97, 892 ; OEB, 2 janvier 1991, Mit. 94, 16 et JO 1998, 421). Dans le cas de projets communs impliquant plusieurs parties, les instances allemandes et européennes supposent régulièrement l'existence d'un accord tacite de confidentialité (BGH, Hydraul. Kettenbandantrieb PMZ 78, 57 ; Herzklappenprothese Mit. 99, 362 ; OEB, Alimentation électrique, JO 1992, 646 ; Accord de confidentialité, JO 1994, 713 ; Coentreprise, JO 1998, 161). Un produit vendu fait partie de l'état de la technique dès lors que l'homme du métier peut en analyser et en reproduire la composition et la structure interne sans difficulté excessive (JO OEB 1993, 277).

4. Comparaison en vue d'apprécier la nouveauté

Dans la pratique, l'examen de nouveauté est soumis à des principes bien établis. Le principe de la comparaison séparée avec chaque antériorité est applicable ; par rapport à une réalisation connue, l'objet de la demande est nouveau dès lors qu'il s'en distingue par une seule caractéristique (cf. BGH Bl. f. PMZ 1984, 332, 333 - Zinkenkreisel).

Lorsqu'on examine un document isolé, son contenu ne doit toutefois pas être assimilé à un réservoir à partir duquel on pourrait combiner artificiellement des caractéristiques propres à divers modes de réalisation de façon à obtenir un mode de réalisation destructeur de nouveauté (OEB, Schere/GREHAL GRUR Int. 91, H 11).

Il y a interaction dans le cas d'un enseignement qui comporte des variantes dont la large divulgation dans l'état de la technique est synonyme d'utilisation générale, mais qui peut être fatale pour l'objet revendiqué dès lors qu'une seule de ses variantes est connue. A l'instar d'une règle de calcul, une plage de variation peut être désignée par une formule. Pour qu'une telle revendication cesse d'être nouvelle, il suffit qu'un objet connu réponde à cette formule (RG, Sprengkammer PMZ 07, 107 et BPatG Mit. 80, 16). Une règle de dimensionnement reste nouvelle si sa plage représente un secteur dans une plage globale indifférenciée, dépourvue de paramètres concrets, qui a déjà été publiée (BGH, Etikettiermaschine GRUR 81, 812). Il en va de même pour les plages ouvertes à une extrémité, définies, dans certains cas, à leur extrémité ouverte, par des expressions comme "au moins", "au maximum", etc.. Des inventions se situant nettement au dehors d'une telle plage peuvent régulièrement être considérées comme nouvelles (OEB T/366/90, édition spéciale du JO 1993, p. 19).

Globalement, on peut retenir que la divulgation d'un concept général ne détruit pas forcément la nouveauté d'un concept particulier subordonné. Néanmoins, un concept général peut ne représenter rien de plus qu'un mode de réalisation concret. Il peut cependant aussi décrire un nombre fini de sous-concepts, dont il ne fait aucun doute que l'homme du métier a parfaitement connaissance.

L'OEB ne se fonde pas sur une identité photographique, mais exige, pour qu'il y ait effet destructeur de nouveauté, une description directe et sans ambiguïté de l'objet (= divulgation explicite), qui doit être suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention (cf. T 81/87 JO 1990, 250). Ainsi, une description antérieure qui n'est qu'implicite ne détruit pas la nouveauté, par exemple dans le cas d'équivalents non mentionnés (T 167/84 JO 1987, 369), d'une divulgation particulière faite dans le cadre d'une divulgation générique (Directives relatives

à l'examen pratiqué à l'OEB, C-IV, 7), de substances chimiques non mentionnées de façon concrète et de substances de type apparenté, mais non mentionnées (cf. T 572/88 GRUR Int. 1991, 816). Aux termes de l'article 54 (2) CBE, l'état de la technique est constitué uniquement par ce qui "a été rendu accessible". Cela peut être envisagé dans le contexte de l'article 56 CBE ("activité inventive"), selon lequel 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, c'est-à-dire si tout au moins elle n'est pas accessible aisément à partir de l'état de la technique. "L'accessibilité" signifie dans ce cas que toutes les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée doivent avoir été portées à la connaissance du public en relation les unes avec les autres, afin qu'une absence éventuelle de nouveauté puisse être constatée. L'article 54 (3) CBE doit également être pris en considération en vue de déterminer la notion de nouveauté. Le but de cette disposition est d'empêcher que ne soit breveté un élément qui fait déjà ou qui pourrait faire l'objet d'un autre brevet européen (cf. Rogge, Gedanken zum Neuheitsbegriff nach geltendem Patentrecht, GRUR 1996, 931 à 940).

5. Divergences

Dans la pratique allemande, il est approprié que l'homme du métier, tel qu'il est défini au point 2, procède à la comparaison aux fins de nouveauté. Certes, les différences qui marquent l'examen de nouveauté se compensent lors de la détermination de l'activité inventive lorsque les différences que l'interprétation étroite fait apparaître entre l'objet examiné et l'état de la technique se révèlent non inventives.

Or, une telle compensation est exclue si l'antériorité est une demande antérieure (art. 3 (2) PatG et art. 54 (3) CBE), car celle-ci ne peut pas être prise en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (art. 4, deuxième phrase PatG et art. 56, deuxième phrase CBE). Comme il ne peut exister divers degrés d'examen de nouveauté selon les types d'antériorités, l'examen de nouveauté doit être unitaire. Il est de bon sens et logique que le critère d'examen lors de la comparaison avec des demandes antérieures doit être strict, afin d'éviter la double protection par brevet. Si on appliquait un concept étroit de nouveauté aux demandes antérieures, cet état de la technique présumé n'aurait quasiment aucun sens, étant donné qu'il est très rare que l'objet d'une invention soit identique à celui d'une demande antérieure et qu'il existe en général des différences.

Les dispositions de l'article 3 (2) PatG et de l'article 54 (3) CBE restent dans une large mesure sans effet si des inventions présentant peu de différences avec l'état de la technique sont considérées comme nouvelles.

D'autre part, il faut particulièrement veiller, lors de l'interprétation de demandes antérieures, à ne pas exagérer l'importance des connaissances et du savoir-faire spécialisés et à ce qu'au lieu d'un examen de nouveauté précis, on n'en vienne à des considérations sur l'activité inventive (BGH, Hüftgelenkprothese Mit. 86, 51).

La pratique allemande (cf. BGH GRUR 1995, 330 - Elektrische Steckverbindung) s'appuie davantage sur l'aspect conjectural, étant donné que les connaissances générales et le savoir-faire de l'homme du métier se substituent plus souvent à ce qui est explicitement et incontestablement divulgué par les preuves avancées. La pratique de l'OEB remplace l'interprétation que pourrait faire l'homme du métier par la comparaison pure et simple des textes. Les deux démarches ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Il convient d'observer que les conjectures sur les connaissances de l'homme du métier sont toujours soumises à certaines interprétations.

L'OEB exclut la conjecture et tend à réduire la considération de l'état de la technique à une simple comparaison textuelle. Dans la mesure où elles dépassent le simple fait de prendre connaissance de ce qui est explicitement divulgué, les connaissances spécialisées du public ne jouent aucun rôle. A l'extrême, l'OEB n'a plus besoin de l'homme du métier, pour l'examen de nouveauté, que pour éviter que celui-ci n'achoppe sur la connaissance insuffisante du jargon technique. Par contre, dans la pratique allemande, l'homme du métier, à partir de l'état de la technique duquel sont déterminées les caractéristiques manquantes, est la pierre angulaire du concept de nouveauté.

6. Conclusions

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, qui revêt une grande importance pour les prévisions de l'industrie en matière d'investissements, il conviendrait que la jurisprudence européenne et la jurisprudence nationale soient uniformes. Il n'est pas rare que des brevets européens qui ont été délivrés avec une certaine facilité éprouvent des difficultés à résister aux actions allemandes en nullité ; un examen de nouveauté strict, selon les dispositions légales, tend à renforcer la validité juridique des brevets.

Par souci d'exhaustivité, il convient d'ajouter que le droit allemand applicable aux modèles d'utilité prévoit un délai de grâce en matière de nouveauté. Rien d'analogue n'existe dans la CBE.