

Comité permanent du droit des brevets

Vingt-huitième session
Genève, 9 – 12 juillet 2018

NOUVELLE ÉTUDE SUR L'ACTIVITÉ INVENTIVE (PARTIE I)

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. Lors de sa vingt-deuxième session, qui s'est tenue à Genève du 27 au 31 juillet 2015, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a évoqué une étude menée par le Secrétariat concernant l'activité inventive (document SCP/22/3). Cette étude portait sur la définition du terme "homme du métier", les méthodes appliquées pour évaluer l'activité inventive et le degré d'activité inventive. Lors de sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Genève du 11 au 15 décembre 2017, le SCP a décidé que le Secrétariat établirait une nouvelle étude sur l'activité inventive, en attachant une attention particulière aux thèmes suggérés au paragraphe 8 du document SCP/24/3 (Proposition de la délégation de l'Espagne). Le paragraphe 8 du document SCP/24/3 énumère les différents thèmes sur lesquels une ou des étude(s) du Secrétariat pourrai(en)t porter : (i) connaissances générales courantes : combinaison avec l'état de la technique; (ii) combinaison : juxtaposition ou effets synergiques; (iii) danger de l'analyse rétrospective; (iv) indices secondaires; (v) inventions de sélection; (vi) invention posant problème; et (vii) évaluation de l'activité inventive dans le secteur de la chimie (revendications de type Markush, énantiomères, etc.).

2. Par conséquent, au moyen de sa Note C.8728, en date du 9 février 2018, le Secrétariat a invité les États membres et les offices de brevets régionaux à présenter au Bureau international des directives et manuels concernant les thèmes suggérés dans le cadre de la préparation d'une telle étude, ainsi que des résumés de la jurisprudence pertinente ou de décisions portant sur l'interprétation de ces thèmes.

3. Compte tenu des informations transmises par les États membres et les offices de brevets régionaux en réponse à la Note C.8728¹, le Secrétariat a préparé une nouvelle étude sur l'activité inventive, contenue dans le présent document. Cette nouvelle étude présentée lors de la vingt-huitième session du SCP se concentre sur les thèmes (i) à (iii) évoqués au paragraphe 1 ci-dessus. Une ou plusieurs étude(s) portant sur les autres thèmes sera (seront) présentée(s) lors d'une (de) session(s) subséquente(s) du SCP.

4. Cette nouvelle étude se fonde sur la précédente, contenue dans le document SCP/22/3 et doit, dès lors, être lue en conjonction avec celle-ci.

CONNAISSANCES GÉNÉRALES COURANTES : COMBINAISON AVEC L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE

Homme du métier, état de la technique et connaissances générales courantes

5. L'on estime, sous réserve qu'en l'état de la technique et à la date pertinente elle n'apparaisse pas évidente à un homme du métier, que toute invention revendiquée implique une activité inventive. En principe, l'on présume que l'homme du métier est une personne hypothétique qui dispose de connaissances normales de la technique en cause et qui, à la date pertinente, en a connaissance ou possède des connaissances générales courantes de celle-ci². Les connaissances générales courantes sont au cœur de ce que l'on exige d'un homme du métier, notamment pour qu'il lise et comprenne la demande de brevet ou qu'il comprenne et réagisse à l'état de la technique mentionnée³.

6. Dans de nombreux États, l'état de la technique peut découler de connaissances générales courantes, qui ne sont pas nécessairement rédigées et ne doivent être prouvées que lorsqu'elles sont contestées⁴. Considérant qu'il convient, aux fins d'examen de l'activité inventive, de tenir compte de l'ensemble des références à l'état de la technique à la date pertinente, y compris toute la connaissance généralement à disposition de l'homme du métier⁵, les connaissances générales courantes représentent une part importante de l'état de la technique pertinent qui sert à l'évaluation de l'activité inventive⁶. Les droits de l'Australie et de la Papouasie Nouvelle-Guinée indiquent expressément qu'il convient de prendre en considération les connaissances générales courantes dans l'examen de l'activité inventive⁷.

¹ Les informations transmises par les États membres et les offices de brevets régionaux sont disponibles dans leur intégralité sur le site Internet du forum électronique du SCP, à l'adresse : http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.

² Pour une définition de l'homme du métier, voir le document SCP/22/3.

³ Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) Manuel des pratiques en matière de brevets, section 3.29. Les Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) indiquent à cet égard : "2.24 Le fait de posséder des connaissances générales courantes de la technique en cause est l'une des caractéristiques les plus importantes de l'homme du métier. Dans une large mesure, l'on peut dire que c'est ce qui le caractérise. Selon une interprétation téléologique, c'est cette connaissance que l'homme du métier recourt afin d'appréhender les spécificités de l'état de la technique et c'est dans ce contexte qu'il le comprend. (Voir section E, 2.25 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS).

⁴ Voir Décision de l'Office européen des brevets (OEB), chambres de recours, T 939/92. Voir également Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), section 3.7.2.

⁵ SCP/22/3, paragraphe 99.

⁶ P. ex., partie 3, chapitre 3, sections 4 et 5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) et partie II, chapitre 2, section 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office des brevets du Japon (JPO).

⁷ En vertu du droit australien, il est possible de constater l'absence d'activité inventive à la seule lumière des connaissances générales courantes (*Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Limited* (1980) 144 CLR 253).

7. Considérant qu'il est autorisé, dans le cadre de l'examen visant à établir si une invention revendiquée implique une activité inventive, de combiner les conclusions tirées de deux ou plusieurs références à l'état de la technique, les connaissances générales courantes de la technique peuvent s'associer aux conclusions tirées d'un ou de plusieurs document(s) aux fins de l'évaluation de l'activité inventive (voir la section intitulée "Combinaison : juxtaposition ou effets synergiques" ci-après). En faisant appel à ses compétences ordinaires ou normales en la matière, un homme du métier est capable de combiner les connaissances générales courantes avec d'autres éléments de l'état de la technique à la date pertinente.

À quoi correspondent les connaissances générales courantes?

8. Les connaissances générales courantes représentent la connaissance de l'homme du métier dans son domaine technique spécifique⁸. En vertu de la décision des chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB), il s'agit des connaissances, ou à tout le moins de la conscience, que l'on est en droit d'attendre d'un homme expérimenté dans son domaine, dans la mesure où il peut chercher ces informations s'il en a besoin⁹.

9. Les connaissances générales de l'homme du métier peuvent provenir de différentes sources et ne dépendent pas nécessairement du fait qu'un document donné a été publié à une date donnée. Comme susmentionné, il ne convient donc de prouver (p. ex. en citant un manuel) qu'une chose fait partie des connaissances générales de l'homme du métier que lorsque cette allégation est contestée¹⁰. À Singapour, dans la plupart des cas, une affirmation selon laquelle certaines informations relèvent des connaissances générales courantes doit être étayée par des preuves¹¹.

10. Les informations présentées par écrit, comme les manuels, ouvrages et monographies sur le sujet, peuvent être considérées comme l'expression des connaissances générales courantes^{12,13}. Selon l'OEB, le contenu d'un ouvrage n'a pas d'incidence sur son statut d'ouvrage général de référence¹⁴.

⁸ Voir p. ex., les informations transmises par l'Australie et la décision des chambres de recours de l'OEB, T932/92. En Australie, les connaissances générales courantes "désignent ce que les hommes du métier connaissent ou utilisent. Cela englobe les connaissances et l'expérience de base en matière de création de nouveaux produits ou d'amélioration d'anciens produits à disposition de tous ceux qui travaillent dans le domaine; il s'agit de l'utilisation, par un individu, d'un corps de connaissance"; la section 3.29 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO énonce à cet égard : "[...] Dans de nombreux cas, les connaissances générales courantes engloberont des documents spécialisés fiables et facilement accessibles pour l'homme du métier ou seront reproduites dans ces derniers; on est en droit d'attendre d'un homme du métier qu'il soit en possession de ces documents" (voir également *Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Limited* (1980) 144 CLR 253); la section E, 2.25 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS définit les connaissances générales courantes comme les connaissances techniques de l'homme du métier.

⁹ Voir décision de l'OEB, chambres de recours, T766/91.

¹⁰ Voir les informations transmises par la Norvège en vue de la vingt-huitième session du SCP et partie G, chapitre VII, 3, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Les informations transmises par l'Espagne précisent à cet égard : "Considérant qu'un homme du métier est censé posséder les connaissances techniques générales de base requises pour créer une invention dans le domaine technique concerné, l'examinateur ne devrait pas solliciter l'introduction de citations d'ouvrages ou de toute autre publication similaire contenant des explications autrement bien connues.

¹¹ Section E, 2.32 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS.

¹² Voir p. ex., section E, 2.25 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS, les informations transmises par la Norvège, l'Espagne et le Royaume-Uni en vue de la vingt-huitième session du SCP et la décision des chambres de recours de l'OEB (T171/84). Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB précisent que les informations concernées n'apparaissent dans ce type d'ouvrages que parce qu'elles font déjà partie des connaissances générales courantes; elles ne le deviennent pas du fait de leur publication dans de tels ouvrages (partie G, chapitre VII, 3, 3.1).

¹³ À cet égard, les informations transmises par l'Australie précisent qu'"il a été établi que cela ne se limitait pas aux informations susceptibles d'être mémorisées, mais concernait également tout ce dont l'existence est connue et auquel il

11. Le contenu de documents de brevet ne peut généralement pas être considéré comme relevant des connaissances générales courantes; néanmoins, si un brevet donné est particulièrement connu ou s'il s'agit d'un brevet qu'un homme du métier de ce domaine précis est susceptible d'utiliser régulièrement, il peut faire partie des connaissances générales courantes¹⁵. Cela vaut également pour les articles scientifiques¹⁶. Toutefois, dans des cas spécifiques, les informations contenues dans des publications scientifiques ou relatives au brevet peuvent également être considérées comme des connaissances générales courantes si l'invention intervient dans un domaine de recherche tellement innovant que les connaissances techniques pertinentes ne sont pas encore disponibles dans des ouvrages¹⁷. En outre, un ensemble de normes industrielles est susceptible d'être considéré comme relevant des connaissances générales courantes¹⁸.

12. Quant aux articles scientifiques de manière générale, les directives relatives à l'examen pratiqué dans certains offices renvoient à l'affaire des *British Acoustic Films*, dans laquelle il a été affirmé que "[...]il ne suffit pas, pour prouver les connaissances générales courantes lorsque rien ne prouve que l'information est généralement acceptée par les professionnels de la technique en cause, d'établir qu'une information précise apparaît dans un article ou une série d'articles publié(s) dans un journal scientifique. Le simple fait que des éléments de connaissance tels que dévoilés dans un article scientifique sont largement lus et [...] diffusés n'en fait pas pour autant des connaissances générales courantes. Ces éléments de connaissance ne deviennent des connaissances générales que lorsqu'ils sont généralement connus et acceptés sans remise en question par la majorité des personnes de ce métier en particulier; en d'autres termes, lorsqu'ils s'intègrent dans l'ensemble commun de connaissances ayant trait à cette technique."¹⁹

13. Il est également communément admis que les connaissances générales courantes ne doivent pas nécessairement faire partie du "subconscient" de l'homme du métier, étant donné que certaines publications sont régulièrement consultées sans être mémorisées; ces informations font néanmoins partie des connaissances générales courantes²⁰. Cependant, "[c]e qu'un chercheur assidu est susceptible de découvrir ne correspond pas nécessairement à des connaissances générales courantes"²¹. Un destinataire qualifié doit être en mesure de distinguer la ou les section(s) appropriée(s) d'un ouvrage de référence sans effort particulier. L'on estime qu'une étude de la doctrine couvrant quasiment l'ensemble de l'état de la technique représente un effort injustifié²². En outre, les informations recueillies ne doivent pas prêter à

[Suite de la note de la page précédente]

est régulièrement fait référence, à l'instar de documents types, sources tertiaires et journaux spécifiques en la matière (ICI Chemicals & Polymers Ltd v Lubrizol Corp 45 IPR 577)".

¹⁴ Voir décision de l'OEB, chambres de recours, T426/88.

¹⁵ Voir p. ex., les informations transmises par l'Australie, la Norvège et l'Espagne en vue de la vingt-huitième session du SCP, la section 3.32 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, la partie G, chapitre VII, 3, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et la section E, 2.25 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS.

¹⁶ Voir p. ex., les informations transmises par la Norvège et l'Espagne en vue de la vingt-huitième session du SCP et la partie G, chapitre VII, 3, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Voir section 3.30.1 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO et section E, 2.32 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS.

¹⁹ Voir *British Acoustic Films* (53 RPC 221 at 250) cité à la section 3.32 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, à la section E, 2.25 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS ainsi que dans les informations transmises par l'Australie.

²⁰ Voir section E, 2.25 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS, section 3.32 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO et les informations transmises par l'Australie en vue de la vingt-huitième session du SCP.

²¹ Voir les informations transmises par l'Australie en vue de la vingt-huitième session du SCP, citant Aktiebolaget Hassle AMD Astra Pharmaceuticals Pty Limited v Alphapharm Pty Ltd 51 IPR 375 at [72]– [73].

²² Voir décision de l'OEB, chambres de recours, T171/84.

équivoque et doivent être utilisables de manière simple et directe sans qu'il n'y ait aucun doute ni recherche supplémentaire quelconque²³.

14. En application de la loi australienne sur les brevets, les connaissances générales courantes ne se limitent pas aux connaissances disponibles dans l'État. Néanmoins, au Royaume-Uni, les tribunaux ont estimé qu'une information sur laquelle on s'appuie au titre de connaissances générales courantes doit relever des connaissances générales courantes au Royaume-Uni²⁴.

15. Au Japon et en République de Corée, les connaissances générales courantes renvoient aux questions ou technologies généralement connues des hommes du métier, y compris les techniques bien connues et communément employées²⁵. Les "techniques bien connues" renvoient aux questions techniques généralement connues dans le domaine technique concerné. À titre d'exemple, cela comprend (i) les questions techniques évoquées dans de nombreux documents et sur de nombreuses pages Internet consacrés à l'état de la technique; (ii) les questions techniques largement connues de l'industrie; (iii) les questions techniques bien connues dans la mesure où il n'est pas nécessaire de présenter des exemples. Alors que le terme "technique communément utilisée" renvoie à une technique bien connue largement utilisée²⁶.

16. Dans certains États, les connaissances inhabituelles sont également considérées comme relevant des connaissances générales courantes²⁷.

17. Au fil du temps, il est de plus en plus difficile de faire la distinction entre les connaissances générales courantes et l'état de la technique en raison de l'augmentation des connaissances protégées par des droits exclusifs et spécialisées, à savoir, les connaissances accessibles uniquement au sein de certaines organisations ou entreprises ou à quelques experts seulement. Si seules quelques personnes sont en mesure de bien connaître un détail, un élément ou un concept, il ne relève pas des connaissances générales courantes sauf à prouver qu'il est connu ou accepté par une large majorité des hommes de métier²⁸.

²³ Voir décision de l'OEB, chambres de recours, T149/07.

²⁴ Les tribunaux ont notamment précisé : "Cela s'explique du fait que si quelqu'un s'inquiète de la validité d'un brevet européen (Royaume-Uni) ou britannique, il s'intéresse à un droit au Royaume-Uni. Il est vrai que l'état de la technique peut faire l'objet de publications à travers le monde, néanmoins je ne pense pas que cela dispense l'homme du métier d'envisager cette technique telle qu'appliquée au Royaume-Uni. Je ne pense pas qu'il soit pertinent qu'un fait soit considéré comme relevant des connaissances générales courantes, par exemple, en Chine, si ce n'est pas le cas ici. Cette position pourrait être différente, notamment si tous les hommes d'un métier précis étaient particulièrement au fait de la position en Chine." Voir *Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) v Warner-Lambert Company LLC [2015] EWHC* cité dans les informations transmises par le Royaume-Uni.

²⁵ Le chapitre 2, section 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué au JPO ajoute qu'"[a]insi, les connaissances générales courantes comprennent des méthodes d'expérimentation, d'analyse et de manufacture, les théories d'une technologie, etc., dès lors qu'elles sont généralement connues d'un homme du métier. Pour déterminer si une question technique spécifique est connue d'un homme du métier, il convient de se fonder, non seulement sur la quantité de documents qui évoquent cette question mais également sur l'attention particulière qu'une telle personne donne à cette question."

²⁶ Voir section 4.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué au KIPO et chapitre 2, section 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué au JPO.

²⁷ Dans l'affaire *Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd* [2011] EWPC 2, [2011] RPC 16, le brevet portait sur des pansements chirurgicaux contenant du miel et un agent gélifiant. Le tribunal a conclu qu'à la date de priorité, seules quelques personnes travaillant dans le domaine de la santé auraient estimé qu'il y avait un avenir dans le traitement des blessures grâce au miel; ce constat n'empêche néanmoins pas que l'idée fasse partie des connaissances générales courantes. Voir section 3.32 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO et section 2.30 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS.

²⁸ *Beloit v Valmet* (No.2) [1997] RPC 489 Aldous L.J. cité à la section 3.33 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO.

Cependant, dans d'autres cas, selon la nature de la technologie, il est possible que seuls quelques professionnels possèdent les connaissances générales courantes²⁹.

18. Il est également important de distinguer les connaissances générales courantes des connaissances publiques – le fait qu'une information se trouve dans le domaine public n'en fait pas une connaissance générale courante³⁰.

COMBINAISON : JUXTAPOSITION OU EFFETS SYNERGIQUES

Principe de l'activité inventive et combinaison

19. En principe, l'invention dans son ensemble est évidente si, à la date de dépôt (ou, le cas échéant, la date de priorité), tout élément de l'état de la technique ou ses propres connaissances générales avait incité ou poussé l'homme du métier à remplacer, combiner ou modifier les enseignements d'un ou de plusieurs de ces éléments avec un espoir raisonnable de succès pour aboutir à l'invention revendiquée³¹.

20. Il est possible, aux fins d'examen de l'activité inventive par opposition à la "nouveau", de combiner les enseignements de deux ou plusieurs références à l'état de la technique, par exemple, des brevets ou demandes de brevet publiés, à condition qu'une telle combinaison apparaisse évidente à l'homme du métier. Il est également envisageable de combiner plusieurs enseignements de la même référence à l'état de la technique, notamment un ouvrage, si un motif raisonnable justifie que l'homme du métier associe ces parties³².

21. Dans certains États, on parle de "mosaïque" pour désigner la combinaison des informations relatives à l'état de la technique. Dans l'affaire *ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd*, la juridiction a estimé qu'"en matière d'évidence, toute personne peut établir une "mosaïque" sur le fondement des documents pertinents, à condition qu'un homme dépourvu d'imagination et de capacité inventive soit capable d'en faire autant (voir *Technograph v Mills & Rockely [1972] RPC 346*)"³³. De même, dans l'affaire *J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anr.*, le juge a déclaré : "97. [...] La création d'une mosaïque de plusieurs documents ou d'emplois antérieurs n'est pas autorisée, à moins que l'on puisse prouver que, face à une citation particulière, l'homme du métier se tourne vers d'autres citations pour compléter les informations de la première. [...] Aux fins d'examen du caractère évident par opposition à la nouveauté, il est possible de créer une "mosaïque" à partir de documents pertinents; un homme dépourvu d'imagination et de capacité inventive doit néanmoins être en mesure d'en faire autant"³⁴.

²⁹ Voir les informations transmises par Singapour. Toutefois, en vertu de la décision des chambres d'appels de l'OEB, T475/88, une publication unique ne peut généralement pas être jugée comme relevant des connaissances générales courantes.

³⁰ Section E, 2.26 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS.

³¹ Voir p. ex., Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, 13.09.

³² Voir, p. ex., partie G, chapitre VII-16, 6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et Manuel d'organisation et d'examen des demandes de brevet d'invention pour les Offices de propriété industrielle des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine, 7.6.

³³ *ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd [2009] SGHC 206*.

³⁴ *J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anr.*, 22 février 2008 (Haute Cour de Delhi).

Connaissances générales courantes et combinaison

22. En vue d'évaluer l'activité inventive, tout homme du métier peut combiner les enseignements d'un ou de plusieurs document(s) et les connaissances générales courantes de la technique en cause. À titre d'exemple, 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 classique³⁵. Considérant que l'homme du métier gardera toujours à l'esprit les connaissances générales courantes, il interprétera tout document relatif à l'état de la technique à la lumière des connaissances générales disponibles à la date pertinente, autrement dit la date de dépôt (ou date de priorité) de l'invention³⁶. À cet égard, la sous-section 7(2) de loi australienne sur les brevets indique clairement que "lorsque l'on compare une invention à l'état de la technique, celle-ci s'interprète comme impliquant une activité inventive, à moins qu'elle ne semble évidente à un homme du métier à la lumière des connaissances générales courantes existantes (dans le domaine du brevet ou non) avant la date de priorité de la demande concernée, peu importe que ces informations soient considérées séparément ou avec l'ensemble des informations évoquées à la sous-section (3)". La sous-section 7(3) précise que ces informations englobent : (i) toute information relative à l'état de la technique; ou (ii) la combinaison de deux ou plusieurs informations relatives à l'état de la technique à laquelle on peut raisonnablement s'attendre, avant la date de priorité de la demande pertinente, de la part d'un homme du métier.

Invention issue d'une combinaison dans son intégralité

23. Il convient généralement, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, d'envisager l'invention revendiquée dans son intégralité. Ce principe s'applique également à l'examen de l'activité inventive eu égard à des inventions qui combinent deux ou plusieurs enseignements tirés de l'état de la technique en cause. Par conséquent, même si chacun des enseignements tirés de l'état de la technique apparaissait, de manière individuelle, évident à un homme du métier, l'exigence de l'activité inventive serait satisfaite si l'on ne pouvait s'attendre à ce que l'homme du métier aboutisse à une telle combinaison³⁷.

24. Par conséquent, il convient de faire attention à ne pas déterminer l'objet de l'invention revendiquée uniquement sur le fondement de l'exclusion des éléments connus de la demande; l'objet de l'invention revendiquée est susceptible de découler de la combinaison de plusieurs de ces éléments³⁸. De même, les tribunaux allemands ont jugé que le caractère évident de chaque élément composant une invention issue d'une combinaison ne signifie pas, en soi, que l'invention est évidente³⁹. Ainsi, l'examen doit être mené eu égard au caractère évident de la combinaison proposée et ne doit pas se limiter à l'examen individuel de ces éléments ou sous-combinaisons⁴⁰.

³⁵ Voir p. ex., Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, 13.13.

³⁶ Informations transmises par l'Argentine en vue de la vingt-huitième session du SCP.

³⁷ Voir, p. ex., Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, 13.13 et Manuel d'organisation et d'examen des demandes de brevet d'invention pour les Offices de propriété industrielle des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine, 7.2.1.

³⁸ Manuel de la pratique et procédure de l'Office Australien des brevets, section 2.9.2.2.

³⁹ Voir BGH, X ZR 87/65 (1968) – *Betondosierer*, GRUR 1969, 182; BGH, X ZR 62/79 (1981) –

Kautschukrohlinge, GRUR 1981, 736; BGH, X ZR 115/96 (1998) – *Stoßwellen-Lithotripter*, GRUR 1999, 145.

⁴⁰ BGH, X ZB 9/79 (1980) – *Tomograph*, GRUR 1980, 984; BGH, X ZR 46/78 (1981) – *piezoelektrisches Feuerzeug*, GRUR 1981, 341; BGH, X ZR 19/79 (1981) – *First- und Gratabdeckung*, GRUR 1981, 732.

Possibilité qu'un homme du métier combine des références à l'état de la technique

25. Aux fins d'examen de l'activité inventive dans le cadre d'inventions issues d'une combinaison, le fait de déterminer si un homme du métier serait susceptible de combiner deux ou plusieurs éléments de l'état de la technique peut constituer le point central. Quant à savoir si l'invention revendiquée est évidente ou non, il importe de souligner qu'une des principales questions consiste à déterminer si l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'un homme du métier combine ces informations relatives à l'état de la technique. En ce sens, les principes et tests généraux de l'examen de l'activité inventive ou du caractère évident s'appliquent également à la détermination de l'activité inventive eu égard aux inventions issues d'une combinaison.

26. Quant à savoir si l'homme du métier serait susceptible de combiner deux ou plusieurs éléments d'information relatifs à l'état de la technique, un office de brevets estime que les examinateurs doivent se concentrer sur le problème auquel l'homme du métier est confronté et se demander s'il existe un fondement (ou un motif) raisonnable justifiant que l'homme du métier combine ces informations⁴¹.

27. À titre d'exemple, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB affirment que dans le cadre de l'approche problème-solution, il est permis de combiner la divulgation d'un ou de plusieurs documents, de différentes parties d'un document ou d'autres éléments de l'état de la technique (p. ex. un usage antérieur public ou des connaissances techniques générales non écrites) avec l'état de la technique le plus proche. Toutefois, lorsqu'il faut combiner plus d'une divulgation avec l'état de la technique pour parvenir à une combinaison de caractéristiques, cela peut indiquer une activité inventive, par exemple si l'invention revendiquée n'est pas un simple agrégat de caractéristiques⁴².

28. Dans certains offices de brevets, on invite les examinateurs à s'intéresser à diverses questions lorsqu'ils déterminent s'il apparaît évident de combiner deux ou plusieurs enseignements de l'état de la technique. Ils doivent notamment envisager :

- i) si la nature et le contenu des documents sont tels qu'ils rendent probable ou improbable la combinaison de ces documents par l'homme du métier.

À titre d'exemple, il convient, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive en matière d'inventions issues d'une combinaison, de tenir compte de la provenance de ces enseignements; proviennent-ils de domaines techniques similaires, voisins ou éloignés⁴³?

De manière générale, il semble évident de combiner les enseignements de deux documents lorsque l'un contient une référence claire et indiscutable à l'autre⁴⁴. Toutefois, l'idée selon laquelle il est "évident de combiner" n'implique pas nécessairement un renvoi exprès aux documents pour être en mesure de soulever l'argument de l'activité inventive⁴⁵.

⁴¹ Manuel de la pratique et procédure de l'Office Australien des brevets, section 2.5.2.5.5A.

⁴² Voir également Manuel d'organisation et d'examen des demandes de brevet d'invention pour les Offices de propriété industrielle des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine, 7.6, Directives relatives à l'examen pratiqué au KIPO, section 7 et Directives relatives à l'examen pratiqué à l'ARIPO, section 3.7.9.

⁴³ Voir, p. ex., Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie G, chapitre VII-16, 6, Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 3.43, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'ARIPO, section 3.7.9 et Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, 13.12.

⁴⁴ Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 3.43; Directives relatives à l'examen pratiqué à l'ARIPO, section 3.7.9.

⁴⁵ Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS. Section H, 4.42.

ii) Quel est le niveau de sélection requis pour isoler des divulgations du document pertinent⁴⁶.

Il n'existe aucune limite quant au nombre d'éléments d'information susceptibles d'être combinés dans le cadre d'une objection fondée sur l'absence d'activité inventive. En général, plus le nombre d'éléments combinés est important, plus il y a de chances qu'il y ait une activité inventive⁴⁷. Le fait que l'on s'appuie sur le grand nombre de références relatives à l'état de la technique est susceptible d'indiquer la possibilité d'une analyse rétrospective inappropriée⁴⁸.

iii) Si un élément d'information a tendance à dissuader (ou décourager) l'homme du métier de combiner plusieurs éléments d'information relatifs à l'état de la technique⁴⁹.

À titre d'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 qui sont essentielles à l'invention, la combinaison de ces divulgations ne devrait pas, en règle générale, être considérée comme évidente⁵⁰.

iv) Les problèmes techniques généraux du domaine ainsi que les tendances et demandes de l'industrie.

Conformément à la pratique d'un office de brevets, lorsque les examinateurs déterminent l'activité inventive en combinant divers éléments de l'état de la technique, ils peuvent également prendre en considération, entre autres, les problèmes techniques généraux du domaine ainsi que les tendances et demandes de l'industrie⁵¹.

v) L'ancienneté des documents.

Une ancienne fiche technique qui définit précisément la solution du problème qu'une invention vise à résoudre de sorte que l'homme du métier apprécie immédiatement son importance peut constituer un fondement approprié dans le cadre d'une objection fondée sur l'évidence⁵². Cependant, l'ancienneté du document ne signifie pas nécessairement qu'il ne peut pas constituer un fondement dans le cadre d'une objection fondée sur l'évidence⁵³. Chaque élément relatif à l'état de la technique doit être examiné comme s'il s'agissait d'une nouveauté à la date de dépôt pertinente (ou date de priorité).

vi) Les avantages.

Les avantages de l'invention par rapport aux références à l'état de la technique sont évoqués dans les Directives relatives à l'examen de certains offices de brevets comme l'un des éléments qui étayent l'existence d'une activité inventive. À titre d'exemple, lorsque les avantages par rapport à l'état de la technique remplissent les conditions suivantes (i) ou (ii) et vont au-delà de ce qui est prévisible eu égard à l'état de la technique,

⁴⁶ Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 3.43.

⁴⁷ Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS, section H 4.46.

⁴⁸ Directives relatives à l'examen pratiqué au KIPO, section 7. Voir également les discussions du présent document portant sur l'analyse rétrospective.

⁴⁹ Voir, p. ex., Manuel de la pratique et procédure de l'Office Australien des brevets et Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO.

⁵⁰ Voir, p. ex., Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie G, chapitre VII-16, 6 et Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 3.43.

⁵¹ Directives relatives à l'examen pratiqué au KIPO, section 7.

⁵² Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 3.38, renvoyant à *Jamesigns (Leeds) Limited's Application [1983] RPC 68*.

⁵³ Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO, section 3.39, renvoyant à *Brugger AMD others v Medic-Aid Ltd ([1996] RPC 635)*.

ils doivent être pris en considération au titre d'éléments étayant l'existence d'une activité inventive : (i) l'invention revendiquée emporte un effet d'une nature différente de l'état de la technique et l'homme du métier n'était pas en mesure de s'attendre aux effets de l'invention revendiquée sur le fondement de l'état de la technique à la date du dépôt; ou (ii) l'invention revendiquée emporte un effet de même nature, mais significativement supérieur à celui de l'état de la technique et l'homme du métier n'était pas en mesure de s'attendre aux effets de l'invention revendiquée sur le fondement de l'état de la technique à la date du dépôt⁵⁴.

vii) S'il s'agit d'une combinaison ou d'un simple agrégat de caractéristiques (voir la section ci-après intitulée "Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques").

29. De même, les Lignes directrices concernant l'examen des brevets de l'Office national de la propriété intellectuelle (SIPO) de la République populaire de Chine précisent que, dans la détermination de l'existence d'une activité inventive eu égard à une invention issue d'une combinaison, les éléments suivants doivent en principe être pris en considération : (i) si les caractéristiques techniques combinées se soutiennent mutuellement de manière fonctionnelle; (ii) la difficulté ou la simplicité de la combinaison; (iii) toute motivation technique encourageant à combiner des éléments de l'état de la technique et (iv) les effets techniques de la combinaison, etc⁵⁵.

30. Quant au degré de certitude concernant la capacité de l'homme du métier à aboutir à l'invention revendiquée, les tribunaux allemands ont estimé que, si l'activité inventive est inexistante lorsque l'homme du métier moyen aurait également été en mesure de combiner ces caractéristiques, il y a néanmoins activité inventive si cette capacité n'est que potentielle⁵⁶. L'activité inventive est donc confirmée au moment où la combinaison de deux solutions distinctes, qui se sont montrées efficaces dans la pratique, est proposée et qu'un avantage particulier en découle. Cependant, on ne peut présumer une activité inventive si l'invention consiste simplement en l'addition experte des effets des différents éléments⁵⁷.

31. En outre, aux fins de l'examen de l'activité inventive, considérant que l'"évidence de combiner" deux ou plusieurs enseignements est déterminée du point de vue de l'homme du métier, les raisons conduisant à modifier les enseignements de l'état de la technique ne doivent pas nécessairement être les mêmes que celles poussant le déposant à aboutir à l'invention revendiquée. De plus, il n'est pas obligatoire que l'état de la technique suggère la combinaison en question en vue d'obtenir le même avantage ou le même résultat que celui identifié par le déposant. L'état de la technique peut suggérer l'invention revendiquée dans un but différent ou pour résoudre un autre problème⁵⁸.

32. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'affaire *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, la Cour suprême a réaffirmé le principe tiré de ses précédents selon lequel "[i] est probable que la combinaison d'éléments familiers au moyen de méthodes connues apparaisse évidente lorsqu'elle se contente de produire des résultats prévisibles"⁵⁹. Lorsque l'on s'intéresse au caractère évident d'une combinaison d'éléments connus, la question principale consiste à se demander "si l'amélioration va au-delà de l'usage prévisible des éléments de l'état de la technique selon leurs fonctions établies"⁶⁰.

⁵⁴ Voir, p. ex., Directives relatives à l'examen pratiqué au JPO, partie III, chapitre 2, section 2, 3.2.

⁵⁵ Lignes directrices concernant l'examen des brevets de SIPO, partie II, chapitre 4, 4.2.

⁵⁶ *BGH, I ZR 117/54 (1956) — Wasch-und Bleichmittel, GRUR 1956, 317.*

⁵⁷ Informations transmises par l'Allemagne en vue de la vingt-huitième session du SCP.

⁵⁸ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, 13.13.

⁵⁹ *KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR)*, 550 U.S. 415- 16, 82 USPQ2d at 1395.

⁶⁰ *Ibid* at 417, 82 USPQ2d at 1396.

33. Conformément à la pratique de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), la combinaison d'éléments de l'état de la technique au moyen de méthodes connues pour produire des résultats prévisibles constitue l'un des raisonnements exemplaires susceptibles d'étayer une conclusion faisant état du caractère évident de l'invention⁶¹. Lorsqu'ils appliquent ce raisonnement, les examinateurs doivent mettre en relation les éléments suivants :

- i) le constat selon lequel l'état de la technique comprenait chaque élément revendiqué, même s'ils n'étaient pas nécessairement rassemblés au sein d'une même référence à l'état de la technique, la seule différence entre l'invention revendiquée et l'état de la technique étant l'absence de véritable combinaison des éléments au sein d'une même référence;
- ii) le constat qu'un homme du métier ordinaire aurait pu combiner ces éléments tels que revendiqués grâce à des méthodes connues et que, dans le cadre de cette combinaison, chaque élément remplit simplement les mêmes fonctions qu'individuellement;
- iii) le constat qu'un homme du métier ordinaire aurait reconnu le caractère prévisible des résultats de la combinaison; et
- iv) tout constat additionnel fondé sur les éléments factuels de Graham susceptible de s'avérer nécessaire, à la lumière des circonstances de l'espèce, afin d'expliquer la conclusion faisant état du caractère évident de l'invention⁶².

34. Au demeurant, dans le cas de la revendication d'une combinaison, les déposants peuvent apporter des éléments de preuve ou présenter des arguments visant à démontrer : (i) qu'un homme du métier ordinaire n'aurait pas été en mesure de combiner les éléments revendiqués au moyen de méthodes connues (p. ex., en raison de difficultés techniques); (ii) que les éléments combinés ne se contentent pas de remplir les fonctions de chaque élément pris individuellement; ou (iii) que les résultats de la combinaison revendiquée étaient inattendus⁶³.

Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques

35. En principe, dans le cas de la revendication d'une combinaison, il n'est pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou évidentes et que, par conséquent, l'objet revendiqué dans son ensemble est évident. Toutefois, lorsque la revendication est un simple "assemblage" ou une simple "juxtaposition de caractéristiques", et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que ces caractéristiques, prises individuellement, sont évidentes à l'homme du métier pour prouver que l'assemblage de caractéristiques n'implique pas d'activité inventive⁶⁴.

36. Un ensemble de caractéristiques techniques représente une combinaison si l'interaction fonctionnelle entre les caractéristiques produit un effet technique combiné qui est différent, par exemple qui va au-delà de la somme des effets techniques qu'elles produisent individuellement. En d'autres termes, l'interaction des caractéristiques individuelles doit produire un effet de

⁶¹ Manuel de procédure d'examen de brevets (MPEP), §2141.

⁶² MPEP, § 2143.

⁶³ MPEP, § 2141.

⁶⁴ Voir, p. ex., Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, 13.05, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie G, chapitre VII-16, 7, Manuel d'organisation et d'examen des demandes de brevet d'invention pour les Offices de propriété industrielle des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine, 7.2.1 et Directives relatives à l'examen pratiqué à l'ARIPO, section 3.7.17.2.1.

synergie. En l'absence d'un tel effet, on est en présence d'un simple assemblage de caractéristiques⁶⁵. À cet égard, la Cour suprême d'Espagne a jugé : "Après analyse des rapports pertinents en l'espèce, la chambre a estimé que la revendication initiale d'un nouveau brevet (c.-à-d. la revendication principale, dont découlent les revendications subséquentes) ne constituait pas une simple juxtaposition de caractéristiques tirées des documents D1, D2 et D3 qui traduisent l'état de la technique, mais représentait un élément dont la qualité était différente et qui impliquait une certaine nouveauté et une activité inventive"⁶⁶.

37. Dans de nombreux États, l'"interaction" ou la "corrélation" entre les caractéristiques combinées et l'"effet de synergie" découlant de la combinaison sont des notions essentielles à la détermination d'une véritable invention issue d'une combinaison. Dans la pratique d'un État, l'expression "éléments qui concourent pour produire un résultat unitaire" traduit une idée similaire⁶⁷. Quant à la signification du terme "synergie", les chambres de recours techniques de l'OEB ont précisé que : "Deux éléments interagissent de manière synergique lorsque leurs fonctions ont un lien entre elles et génèrent un effet supplémentaire qui va au-delà des effets qu'elles produisent individuellement. Il ne suffit pas de résoudre le même problème technique ou que les effets soient de même nature et s'ajoutent à un effet amélioré mais dans l'ensemble inchangé"⁶⁸. De même, dans l'affaire *SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd*, le juge a considéré qu'avant de se demander si l'invention implique une activité inventive, il convient de statuer sur ce que constitue l'invention. En particulier, la première étape consiste à décider si l'affaire porte sur une invention ou, aux fins d'examen de l'activité inventive, sur deux ou plusieurs inventions. Dans l'éventualité où deux éléments interagissent entre eux, autrement dit, s'il y a synergie entre les deux, ils constituent une unique invention ayant un effet combiné et les dispositions légales relatives à l'activité inventive s'appliquent à l'idée de les combiner⁶⁹. La preuve d'un tel effet synergique doit être apportée à la date du dépôt. En d'autres termes, toute preuve fournie après le dépôt ne peut, dans ce cas, être utilisée pour démontrer le degré d'inventivité.

38. En outre, concernant l'effet synergique, il a été affirmé, dans *Glaxo Group's Patent [2004] RPC 43*, que : "Si l'on s'appuie sur un effet synergique, il doit s'appliquer à tous les éléments couverts par la revendication et doit être décrit dans le fascicule. En l'espèce, le fascicule ne décrit aucun effet qui ne correspond pas à une prédiction naturelle compte tenu des propriétés des deux éléments de la combinaison".

39. La preuve d'une synergie inattendue entre les éléments revendiqués ne rend pas une combinaison inventive si celle-ci apparaît évidente à un homme du métier. En particulier, s'il s'agit de la combinaison connue de deux catégories d'agent actif, il est peu probable que la substitution d'un agent plus récent et plus efficace de l'une ou l'autre des catégories combinées soit considérée comme une activité inventive⁷⁰.

⁶⁵ Idem.

⁶⁶ *ECLI : ES :TS :2010 :1365 : Cour suprême, Division du contentieux, 3e section madrilène, date : 25/03/2010, Appel n° 1444/2009.*

⁶⁷ Recueil des pratiques du Bureau des brevets du Canada, 15.02.04.

⁶⁸ T1054/05, chambres de recours technique de l'OEB.

⁶⁹ *SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd [2005] RPC 10.*

⁷⁰ *Glaxo Group's Patent [2004] RPC 43 and Richardson-Vicks' Patent [1995] RPC 568.*

40. De plus, si la synergie des éléments combinés n'est pas plus importante que la combinaison équivalente de l'état de la technique, cette synergie ne constitue pas une preuve de l'inventivité de la combinaison. Dans l'affaire T492/99 NIPRO, il a été précisé qu'aucun avantage par rapport à l'état de la technique ne découlait de la combinaison d'agents anti-inflammatoires revendiquée dans la demande principale; dès lors, la demande en question n'impliquait aucune activité inventive⁷¹.

41. Comparée aux véritables inventions issues d'une combinaison, l'invention revendiquée représente une simple juxtaposition ou un simple assemblage de dispositifs ou de procédés connus s'ils fonctionnent de manière normale et qu'il n'en résulte une quelconque interaction non évidente dans le fonctionnement : par exemple, une machine de production de saucisses qui implique la juxtaposition d'un hachoir et d'une remplisseuse de type connu⁷². La juridiction espagnole a estimé que "dans sa propre explication, l'expert mettait en exergue que, si les deux éléments sont logiquement intégrés ou liés afin de réaliser l'opération dans son ensemble et s'ils démontrent que chacun des éléments remplit les fonctions pour lesquelles il a été conçu, chacun de ces deux éléments remplit sa fonction inhérente et il n'y a aucune synergie ou combinaison de classe entre eux. Autrement dit : Don Isaac lui-même confirme qu'il s'agit d'un simple assemblage ou d'une simple juxtaposition d'éléments"⁷³.

42. De même, selon la pratique canadienne, l'objet d'une revendication est réputé être une simple juxtaposition si chacun de ses éléments a sa fonction individuelle et si l'un ou l'autre des éléments est retiré, les éléments restants continueraient de fonctionner individuellement. Lorsqu'une invention n'est qu'une simple juxtaposition d'éléments ou de dispositifs connus, et que chaque élément ou dispositif fonctionne simplement comme prévu s'il était utilisé seul, l'assemblage n'est pas une véritable combinaison, mais plutôt une simple juxtaposition. Une juxtaposition d'éléments anciens ne constitue pas le fondement d'une invention brevetable⁷⁴.

43. Au demeurant, dans l'affaire *KSR*, examinant les circonstances dans lesquelles le caractère évident d'un brevet est susceptible d'être établi, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a relevé deux précédents qui illustrent la combinaison d'éléments connus n'allant pas au-delà de la production de résultats prévisibles. Dans l'affaire *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, la Cour suprême a affirmé que la combinaison des deux éléments préexistants n'apportait rien de plus par rapport à leur fonctionnement distinct et consécutif⁷⁵. Dans l'affaire *Sakraida v. AG Pro, Inc.*, la Cour suprême a tiré la conclusion suivante : lorsqu'un brevet se contente d'organiser d'anciens éléments remplissant les mêmes fonctions que de manière individuelle et ne produit rien de plus que des résultats prévisibles, la combinaison est évidente⁷⁶.

44. Dans certains États, en principe, la juxtaposition ou le simple assemblage d'inventions connues ne constituent pas une invention aux termes du droit interne en matière de brevets. La section 3(f) de la loi indienne sur les brevets signale notamment que la simple organisation, réorganisation ou reproduction de dispositifs connus dont chacun fonctionne indépendamment d'une manière connue ne constitue pas une invention. À titre d'exemple, le simple fait de placer côte à côte deux éléments de sorte que chacun remplit sa propre fonction indépendamment de

⁷¹ Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS. 8.167.

⁷² Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, 13.14(c), Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie G, chapitre VII-24, 2.1 et les informations transmises par l'Espagne en vue de la vingt-huitième session du SCP.

⁷³ ECLI : ES : TS : 2012 : 22629 : Tribunal provincial de Madrid, Section 28, Décision n° 392/2012, date de la décision 17/12/2012, Appel n° 720/2012.

⁷⁴ Recueil des pratiques du Bureau des brevets du Canada.

⁷⁵ *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 416 - 17, 82 USPQ2d at 1395.

⁷⁶ *Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 417, 82 USPQ2d at 1395-96.

l'autre ne représente pas une combinaison brevetable⁷⁷. Lorsque deux ou plusieurs éléments d'un appareil ou d'un dispositif sont connus et qu'ils sont juxtaposés sans aucune interdépendance en matière de fonctionnement, ils doivent être réputés comme étant déjà connus⁷⁸. Cependant, lorsque deux éléments sont rassemblés à des fins d'interaction fonctionnelle, produisant un résultat nouveau ou amélioré, il est possible qu'il existe un objet brevetable du fait de l'interaction fonctionnelle générée par l'assemblage des éléments. Dans l'affaire *Lallubhai Chakkubhai v. Shamaldas Sankalchand Shah*, la juridiction a conclu qu'une nouvelle combinaison pouvait être brevetable même si tous ses éléments sont, en soi, anciens; les parties elles-mêmes ne constituent pas le nouvel article, il s'agit de l'assemblage et du fonctionnement commun de celles-ci. Le bien-fondé d'une nouvelle combinaison dépend énormément du résultat produit. Lorsqu'une légère modification transforme quelque chose de presque inutile en un dispositif important et utile, la combinaison est brevetable⁷⁹.

45. Dans le même esprit, les lois du Costa Rica, de la République dominicaine, du Honduras et du Mexique indiquent que la juxtaposition d'inventions connues, le mélange de produits connus ou la modification de la forme, des dimensions ou des composantes d'un produit ne sont pas brevetables, sauf lorsqu'en réalité, ils sont combinés ou fusionnés de telle sorte qu'ils ne peuvent fonctionner séparément ou lorsque leurs qualités ou fonctions particulières ont été modifiées de sorte à produire un résultat industriel qui n'apparaît pas évident à un homme du métier. À titre d'exemple, en République dominicaine, les inventions qui renvoient à un mélange de produits connus font partie des exclusions de la brevetabilité en ce qu'elles constituent une juxtaposition d'inventions connues. Un tel mélange peut être caractérisé par la simple addition des propriétés de chaque élément et ne démontre aucune synergie ni aucun avantage non divulgué de l'état de la technique ou ne réalise aucun résultat industriel qui n'est pas évident à un homme du métier. Réciproquement, les inventions renvoyant à deux principes actifs connus seront considérées comme inventives si les éléments combinés produisent un nouvel effet technique plus important que la simple addition des effets individuels de chaque ingrédient actif⁸⁰.

46. En Australie, les inventions qui ne sont que des mélanges ne sont pas brevetables. Conformément à la section 50(1)(b) de la loi sur les brevets de 1990, si l'invention consiste en une substance utilisable comme nourriture ou médicament (que ce soit à destination d'humains ou d'animaux et à usage interne ou externe) et qu'il s'agit d'un simple mélange d'ingrédients connus ou d'un procédé à l'origine d'une telle substance grâce à un simple mélange, le commissaire peut refuser la demande ou refuser d'accorder le brevet. Le simple mélange d'ingrédients connus doit être compris comme le mélange constituant uniquement l'agrégat des propriétés connues des ingrédients. Peu importe l'éventuelle interaction des éléments dans leur fonctionnement, un simple mélange peut impliquer l'absence d'activité inventive s'il semble évident de combiner les éléments et que la combinaison représente un simple "usage prévisible des éléments de l'état de la technique conformément à leurs fonctions établies"⁸¹ sans qu'il n'y ait une quelconque synergie. En revanche, si la combinaison implique une synergie, une interaction fonctionnelle éventuelle ou tout autre avantage non évident, alors le mélange ne sera pas considéré comme évident⁸².

⁷⁷ Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'Office indien des brevets, section 3.

⁷⁸ *Rampratap v. Bhabha Atomic Research Center*, 1976 IPLR 28 P. 35.

⁷⁹ *Lallubhai Chakkubhai v. Shamaldas Sankalchand Shah*, AIR 1934 Bom 407.

⁸⁰ Informations transmises par la République dominicaine en vue de la vingt-huitième session du SCP.

⁸¹ *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 417.

⁸² Informations transmises par l'Australie en vue de la vingt-huitième session du SCP.

DANGER DE L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE

Problème de l'analyse rétrospective en général

47. L'on peut décrire la distorsion rétrospective comme une distorsion mentale présente dans l'examen de décisions ou événements antérieurs lorsque l'examineur connaît l'issue de ces décisions ou événements, en particulier lorsqu'il juge la probabilité ou prévisibilité d'un événement passé d'un point de vue *ex ante*⁸³. Il est fait état de la distorsion rétrospective dans de nombreux domaines du droit dans lesquels les examinateurs, à l'instar des juges et jurés, doivent s'intéresser au passé et porter un jugement de valeur sur des décisions antérieures⁸⁴, notamment la négligence, la faute professionnelle, le droit des sociétés et le droit des brevets.

Distorsion rétrospective en matière de droit des brevets

48. En matière de droit des brevets, la distorsion rétrospective représente une problématique importante lorsqu'il s'agit de déterminer si une invention implique une activité inventive, considérant qu'il s'agit d'un jugement particulièrement subjectif susceptible d'être influencé par la perspective de l'examineur eu égard au passé. La distorsion rétrospective intervient lors de l'analyse de l'activité inventive; les examinateurs de brevets et les juges procèdent à l'examen d'une invention revendiquée après que celle-ci a été divulguée dans une demande de brevet. En d'autres termes, lorsqu'ils examinent l'invention revendiquée, les examinateurs disposent d'informations concernant l'invention et son fonctionnement par rapport aux dispositifs et méthodes connus (à savoir, l'état de la technique). Ainsi, les examinateurs, qui connaissent déjà le contenu de l'invention, sont plus enclins à considérer qu'elle est évidente et ont tendance à sous-estimer l'activité inventive.

49. Considérant que les avancées techniques consistent souvent en des étapes progressives vers la solution, ces avancées marginales peuvent, avec le recul, sembler faussement simples et aller de soi, en particulier lorsque l'on retrace le chemin déjà parcouru par l'inventeur. Dès lors, lorsqu'ils connaissent la solution désirée, les examinateurs peuvent facilement être induits en erreur par un raisonnement qui implique de partir d'un problème donné et de suivre une succession d'étapes simples.

50. La plupart des systèmes de brevets n'autorisent pas le recours à une telle analyse rétrospective ou *a posteriori* dans l'examen du caractère évident de l'invention revendiquée. En particulier, les directives relatives à l'examen des brevets pratiqué par divers offices ainsi que la jurisprudence mettent clairement en garde contre l'approche *a posteriori* dans le cadre de l'examen de l'activité inventive^{85,86}. L'analyse appropriée exige d'éviter de s'intéresser aux

⁸³ Voir Zachary Quinlan, *Hindsight Bias in Patent Law : Comparing the USPTO and the EPO*, Fordham International Law Journal, Volume 37, Issue 6, 2014, article 3.

⁸⁴ Voir Hal R. Arkes & Cindy A. Schpani, *Medical Malpractice v. the Business Judgment Rule : Differences in Hindsight Bias*, 73 OR. L. REV. 587, 589–90 (1994) (compare la prévalence de la distorsion rétrospective dans les décisions relatives à des fautes professionnelles dans le domaine médical et la règle dite du "jugement d'affaire", qui protège les dirigeants d'entreprises contre la distorsion rétrospective); LaBine & LaBine, *Determinations of Negligence and the Hindsight Bias*, 20 LAW. HUM. BEHAV. 501, 510 (1996), at 506–10 (évoquant la probabilité plus importante pour que d'éventuels jurés concluent à la négligence dans une affaire de négligence professionnelle lorsqu'une partie lésée est présente à l'audience), cité dans l'affaire Zachary Quinlan, *ibid.*

⁸⁵ Voir, p. ex., chapitre 15 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets du Canada; partie II, chapitre 4, section 6.2 des Lignes directrices concernant l'examen des brevets de SIPO; section 2.13.6.3 des Lignes directrices concernant l'examen des brevets en Colombie; partie III, chapitre 2, section 2, 3.3 des Lignes directrices concernant l'examen des brevets et des modèles d'utilité du Japon; section 4C des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS; section 3.10 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO; section 6.5.3.5 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'Office espagnol des brevets et des marques; MPEP § 2141; et chapitre VII(8) des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

références à l'état de la technique sous l'influence du brevet ou de la demande de brevet en question : l'examineur doit tenter de se mettre à la place d'un homme du métier avant le dépôt de l'invention. Toutefois, il s'agit nécessairement d'une position artificielle puisque le brevet ou la demande de brevet présente à la fois la solution (l'invention) et le problème⁸⁷.

Seul le niveau de connaissance à la date de dépôt (date de priorité) est pertinent

51. La règle générale quant à l'examen des exigences de l'activité inventive est qu'il doit être mené du point de vue d'un homme du métier qui n'a pas connaissance du fonctionnement de l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet (soit la date de priorité). Ainsi, un élément important de l'examen de l'activité inventive consiste, pour l'examineur, à tenter de visualiser l'état global de la technique auquel faisait face l'homme du métier avant la divulgation par le déposant de son invention dans une demande de brevet⁸⁸. Seul le niveau de connaissance à la date de dépôt (date de priorité) peut être attribué à l'homme du métier. Il convient de passer outre toute connaissance spécifique mise en lumière après cette date⁸⁹. Les connaissances tirées de l'invention ne doivent pas être interprétées comme faisant partie de l'état de la technique.

52. À cet égard, le Manuel de procédure d'examen de brevets (MPEP) de l'USPTO indique que l'exigence de la "date de création de l'invention" vise à éviter toute analyse rétrospective inacceptable. Il fait état de la difficulté de l'effort intellectuel des examinateurs visant à se placer au moment de la création de l'invention :

"Il est difficile, mais nécessaire que la personne qui prend la décision oublie tout ce qu'elle sait [...] à propos de l'invention revendiquée et se place au moment de l'invention (parfois des années en arrière) pour se mettre à la place de l'homme du métier [...]"^{90,91}

53. De même, la Cour suprême espagnole a affirmé, "[p]remièrement, la décision contestée semble avoir considéré l'état de la technique en fonction de l'état de la technique existant et des connaissances générales de l'homme de métier au mauvais moment – c'est-à-dire, à la date du procès ou de la décision, plutôt qu'à la date de dépôt de la demande de brevet. Par conséquent, une analyse *a posteriori* a été menée"⁹². Les Lignes directrices concernant l'examen des brevets de SIPO précisent à cet égard que "[...] l'examineur doit toujours garder à l'esprit qu'afin de minimiser et d'éviter toute influence ou subjectivité, l'examen doit être présumé réalisé par l'homme du métier sur le fondement d'une comparaison entre l'invention et l'état de la technique à la date de dépôt".

[Suite de la note de la page précédente]

⁸⁶ Voir, p. ex., jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 8e édition, juillet 2016, page 184.

⁸⁷ Section 3.10 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO.

⁸⁸ Voir les informations transmises par la Norvège en vue de la vingt-huitième session du SCP.

⁸⁹ Voir les informations transmises par l'Allemagne en vue de la vingt-huitième session du SCP.

⁹⁰ Directives concernant l'examen du caractère évident en vertu de 35 U.S.C. 103 [R -08.2017], § 2141, disponible à l'adresse : <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html>.

⁹¹ Le paragraphe 2145 du MPEP évoque les arguments des déposants réfutant un rejet sur le fondement de l'analyse rétrospective et indique : "Les déposants peuvent faire valoir que les conclusions de l'examineur concernant le caractère évident de l'invention se fondent sur un raisonnement rétrospectif inapproprié. Cependant, "[t]out jugement concernant le caractère évident d'une invention constitue nécessairement, en un sens, une interprétation fondée sur un raisonnement rétrospectif, néanmoins, tant qu'elle tient uniquement compte des connaissances de l'homme du métier au moment de l'invention et n'inclut pas les connaissances recueillies grâce à la divulgation du déposant, une telle interprétation est acceptable". *In reMcLaughlin*, 443 F.2d 1392, 1395, 170 USPQ 209, 212 (CCPA 1971), cité au § 2145, sous-section X.A du MPEP, USPTO.

⁹² Voir les informations transmises par l'Espagne renvoyant à ECLI : ES :TS :2017 :4251 : Cour suprême, Chambre civile, Section 1. 10/05/2017, Appel n° 699/2015.

Réduire les risques d'analyse rétrospective

54. Certains offices mettent en place des normes méthodologiques en vue de l'examen de l'activité inventive, par exemple, l'approche problème-solution ou les principes appliqués dans l'affaire *Windsurfing*, tels que décrits dans le document SCP/22/3. Ils ne se contentent pas de soutenir l'objectivité et la cohérence de l'examen de l'activité inventive, mais réduisent également les risques d'analyse rétrospective ou *a posteriori* à cet égard. À titre d'exemple, les chambres de recours de l'OEB ont indiqué à plusieurs occasions que l'application appropriée de l'approche problème-solution permet d'éviter une analyse *a posteriori* inadmissible qui se fonde sur les connaissances tirées de l'invention⁹³. Ou encore à Singapour, il convient de suivre les principes appliqués dans l'affaire *Windsurfing* dans l'examen des brevets de sorte à minimiser les risques d'analyse rétrospective^{94,95}.

55. La distorsion rétrospective peut intervenir à plusieurs stades de l'examen de l'activité inventive, par exemple, au stade de la détermination de l'"état de la technique le plus proche"⁹⁶ et du "problème technique objectif" à résoudre⁹⁷. Il convient toutefois de porter une attention particulière à l'analyse rétrospective au moment de combiner des éléments de l'état de la technique.

56. Les directives relatives à l'examen des brevets pratiqué par certains offices appliquant l'approche problème-solution traitent la question de l'analyse *a posteriori* dans le contexte de la combinaison de références à l'état de la technique. La combinaison de références à l'état de la technique révélées par de précédentes recherches est particulièrement exposée à l'analyse rétrospective puisqu'elle se fonde sur la nature et les caractéristiques de l'invention. À titre d'exemple, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB mettent les examinateurs en garde, "[...]les documents présentés au cours de la recherche ont nécessairement été obtenus alors que l'on connaissait d'avance l'objet de l'invention alléguée. Il doit dans chaque cas essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique dont disposait l'homme du métier avant la contribution du demandeur et il doit chercher à donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle"⁹⁸. L'on retrouve une

⁹³ Voir jurisprudence des chambres de recours de l'OEB (T24/81, OJ 1983, 133; T564/89, T645/92, T795/93), 8e édition, juillet 2016.

⁹⁴ *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd*. 4.18 [1985] RPC 59. En l'espèce, la Cour d'appel du Royaume-Uni a jugé qu'"une réponse devait être apportée [à la question du caractère évident de l'invention], non pas en s'intéressant, avec l'avantage du recul, à ce que l'on sait maintenant et ce que l'on savait à la date de priorité et en s'interrogeant quant à savoir si ce que l'on sait maintenant découle naturellement et de toute évidence de ce que l'on savait, mais en déduisant ce qui aurait été évident à un homme du métier dans le domaine du brevet concerné à la date de priorité".

⁹⁵ Néanmoins, dans l'affaire *First Currency Choice Pte Ltd v Main-Line Corporate Holdings Ltd* [2008] 1 SLR(R) 335, la juridiction a reconnu qu'il pouvait, dans certains cas, être approprié d'appliquer une approche plus simple : "[...] Assez souvent, il est difficile, en pratique, de décortiquer le test appliqué dans l'affaire *Windsurfing* [...] en composantes distinctes. Ainsi, si ce test demeure un guide utile, il ne représente rien de plus. Avant tout, il convient de garder à l'esprit que le test appliqué dans l'affaire *Windsurfing* constitue une simple manifestation du degré d'inventivité judiciaire concernant la manière d'interpréter de manière pragmatique et d'élucider les exigences de la section 15 de la loi". Voir Section 4C des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS.

⁹⁶ Voir décision T0246/04, chambres de recours techniques de l'OEB, para. 50 et 51 (12 juillet 2007) ("afin d'éviter toute considération *ex-post facto*, l'état de la technique le plus proche ne démontre généralement pas de manière superficielle de simples similarités, mais consiste plutôt en des solutions conçues pour résoudre le même problème principal ou tendant au même objectif que l'invention revendiquée et qui exige un minimum de modifications structurelles et fonctionnelles"); jurisprudence des chambres de recours de l'OEB (7e édition, 2013), para. 169 (examinant des affaires dans lesquels aucune référence n'a pu être faite à l'état de la technique le plus proche considérant qu'il ne portait pas sur un problème semblable à celui de l'invention et concluant que cet état de la technique le plus proche avait dû être sélectionné sur le fondement d'une analyse rétrospective).

⁹⁷ Voir décision T0229/85, chambres de recours techniques de l'OEB (le problème technique résolu par une invention doit être formulé de telle manière qu'il ne contient pas d'éléments pointant vers la solution, puisque l'inclusion des éléments de l'invention dans le problème implique nécessairement un résultat influencé par le recul).

⁹⁸ Voir section 6.5.3.5 des Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'Office espagnol des brevets et des marques, les Directives norvégiennes relatives à l'examen des demandes de brevet et partie G,

formulation similaire dans les Directives norvégiennes relatives à l'examen des demandes de brevet⁹⁹. Le fait que l'on s'appuie sur le grand nombre de références relatives à l'état de la technique est susceptible d'indiquer la possibilité d'une analyse rétrospective inappropriée ou que le rejet n'est pas fondé sur des éléments suffisants¹⁰⁰.

57. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'affaire *Mintz v. Dietz & Watson, Inc*¹⁰¹, la Cour d'appel pour le circuit fédéral a clarifié les motifs de *KSR international Co. v. Teleflex Inc. (KSR)*¹⁰² et indiqué les trois étapes à suivre pour éviter toute analyse rétrospective inappropriée : (i) s'appuyer sur le "bon sens"; (ii) éviter toute utilisation du brevet lui-même pour définir le problème que l'invention tend à résoudre; et (iii) insister sur la nécessité d'analyser des indices objectifs de non-évidence.

58. Concernant l'étape (i) susmentionnée, si le tribunal de district s'est fondé sur l'"approche du bon sens" pour conclure qu'il apparaissait "évident d'essayer" un élément de l'invention revendiquée, le circuit fédéral a jugé qu'il fallait plus que la simple utilisation du terme "bon sens" : "En s'appuyant sur peu de choses, à l'exception de l'invocation du terme "bon sens" (sans aucun élément de preuve démontrant que l'artisan possédant des connaissances normales avait cette connaissance), le tribunal de district est allé trop loin dans sa détermination du caractère évident de l'invention". Concernant l'étape (ii), le circuit fédéral a estimé que le tribunal de district avait commis une erreur en se fondant sur l'invention pour définir le problème qu'elle tend à résoudre. Cette démarche est problématique, en effet, ce peut être le problème lui-même qui n'apparaît pas évident; une fois que le problème est connu, la solution est susceptible d'être relativement certaine. Le circuit fédéral a affirmé que "souvent, la contribution inventive réside dans la définition du problème d'une manière nouvelle et révolutionnaire". Concernant l'étape (iii), le circuit fédéral a ainsi insisté sur le fait que "ces points de repère objectifs sont de puissants outils à disposition des tribunaux confrontés à la difficile tâche d'éviter tout recours subconscient à l'analyse rétrospective" et qu'ils "aident à instaurer l'analyse du caractère évident par opposition à l'analyse rétrospective".

[Fin du document]

[Suite de la note de la page précédente]

chapitre VII-8 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB développent : "Si l'on montre par exemple qu'une invention possède une valeur technique considérable et, notamment, procure un avantage technique nouveau et surprenant, qui ne représente pas un simple effet supplémentaire obtenu dans une "situation à sens unique" (cf. G-VII, 10.2), et que cet avantage technique peut être rapporté d'une manière convaincante à l'une des caractéristiques figurant dans la revendication qui définit l'invention, l'examinateur doit s'interroger avant de soulever, à l'égard de cette revendication, une objection de défaut d'activité inventive".

⁹⁹ Voir les informations transmises par la Norvège.

¹⁰⁰ Les Directives relatives à l'examen pratiqué au KIPO explicitent encore davantage que, lorsqu'il se demande s'il est évident ou non de combiner deux ou plusieurs références à l'état de la technique, l'examinateur doit se demander : (i) s'il existait une bonne chance qu'une personne possédant des compétences normales combine ces éléments, (ii) si l'état de la technique provient de domaines techniques voisins ou similaires, et (iii) s'il existait un fondement raisonnable justifiant la combinaison".

¹⁰¹ *Mintz v. Dietz & Watson, Inc.* (Fed. Cir. 2012), p.9 à 12.

¹⁰² *KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR)*, 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).