Article 54 - Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.
(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

Accessibilité au public

Accessibilité à un document écrit

Conditions

- Selon les Directives, une description écrite, c'est à dire un document, devrait être considérée comme rendue accessible au public si, à la date en question, il était possible à des membres du public de prendre connaissance du contenu du document et si celui-ci n'était soumis à aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel et restreignant l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises (Dir G-IV-1 et Dir G-IV-7.2.1).

- Par exemple, en Allemagne, les modèles d'utilité (« Gebrauchsmuster ») sont mis à la disposition du public dès le jour de leur enregistrement (« Eintragungstag ») dans le registre des modèles d'utilité, soit avant que l'enregistrement ne soit publié dans le bulletin des brevets (« Bekanntmachung im Patentblatt ») (Dir G-IV-1, T355/07).

- Toutefois, selon T50/02, un document est accessible au public si toutes les parties intéressées ont la possibilité d'obtenir la connaissance de son contenu pour leurs propres besoins, même si elles n'ont pas le droit de le divulguer à des tiers, dès lors que ces tiers pourraient obtenir la connaissance de ce contenu en l'achetant pour eux-mêmes. C'est le cas notamment des notices pour fabriquer un objet standardisé (par exemple un DVD), qui peuvent être achetés par une partie pour ses propres besoins, sans qu'elle ait le droit de les divulguer à un tiers. En ce qui concerne les standards, voir également les Dir G-IV-7.6.

- Une invention transmise à un tiers avec obligation de confidentialité ne devient pas accessible au public simplement du fait de l'expiration de l'obligation de confidentialité. Si une demande de brevet a été déposée après l'expiration de l'obligation de confidentialité, l'invention sera antériorisée uniquement si le tiers a effectivement divulgué l'invention avant le dépôt, c'est à dire qu'un acte séparé rendant l'invention accessible au public est nécessaire pour qu'il y ait divulgation destructrice de nouveauté (T1081/01).

Jurisprudence

- La date à laquelle un bibliothécaire reçoit un document ne peut être considérée comme la date à laquelle ce document est accessible au public. Le document n'est accessible au public que lorsqu'il est placé sur les rayons de la bibliothèque (T729/91 et T176/02 par exemple). Cependant la chambre de recours a décidé différemment dans l'affaire T834/09, estimant que le bibliothécaire faisait bien partie du public et donc que la date de réception par le bibliothécaire était la date à laquelle le document était rendu accessible au public.

- Un rapport dans un institut de recherche est accessible si l'institut est connu de l'homme du métier et s'il est fait référence au rapport dans des documents de l'état de la technique (T611/95).

- En ce qui concerne des documents internes à une société, il ne peut être présumé qu'ils sont accessibles au public (T37/96).

- Dans l'affaire T151/99, la chambre a considéré que, d'une façon générale, il apparaît comme tout à fait plausible qu'un document présenté pour obtenir un diplôme universitaire (en l'espèce un mémoire de maîtrise) n'est pas confidentiel. Ceci devient une quasi-certitude s'il est fait référence au document dans un travail scientifique publié. Si cette référence figure dans un document publié avant la date de priorité du brevet en litige, on peut alors supposer que le public a eu accès à ce document avant ladite date.

- Une demande de brevet non encore publiée dans son pays d'origine peut constituer un état de la technique au sens de l'art. 54(2) si elle est accessible au public en tant que document de priorité d'une demande de brevet européen publiée (art. 128(4)) (T315/02).

- Le contenu d'un courriel transmis ne peut pas être considéré comme public au simple motif qu'il aurait pu être intercepté (T2/09 et Dir G-IV-7.5.3.3).

Date de l'accessibilité dans le cas d'une publication écrite

- Pour qu'un document soit rendu accessible au public, il ne suffit pas qu'il soit adressé à une personne et mis à la poste. Il n'est rendu accessible au public que lorsque le destinataire le reçoit (T381/87, point 4.2 des motifs). Et même après cette réception, le document n'est pas nécessairement accessible au public (voir l'exemple du bibliothécaire ci-dessus, T729/91 et T176/02).

- Conformément à T77/94, la diffusion d'une notice ne suit pas nécessairement sa date d'impression. De même d'après T750/94, la date indiquée sur une revue ne constitue pas la preuve que le document était accessible à cette date.

- Mais un document de type catalogue ou prospectus publicitaire doit être considéré comme faisant partie de l'état de la technique si la date d'impression précède de plusieurs mois la date de priorité du brevet en cause. En effet, dans ce laps de temps, il faut considérer (à défaut de preuve contraire apporté par le titulaire) que ce document a été rendu accessible au public puisque c'est sa destination première. Voir en ce sens T743/89 (7 mois se sont écoulés) et T804/05 (18 mois se sont écoulés). Voir aussi l'art. 101, rubrique « Charge de la preuve en opposition », page 223.

- En ce qui concerne la date de divulgation d'un document sur Internet, voir le « Communiqué de l'OEB relatif aux citations Internet », JO 2009, 456, les Dir B-VI-7 et les Dir G-IV-7.5.

Divulgation orale

- Conformément aux Dir G-IV-1 et aux Dir G-IV-7.4, en cas de document reproduisant une conférence, une exposition ou tout autre événement antérieur, il convient de partir de l'hypothèse que le document constitue un compte rendu fidèle et donc considérer que cet événement fait partie de l'état de la technique. Si le demandeur conteste l'exactitude du compte rendu fourni dans le document en invoquant des raisons solides, la division d'examen considère que cet évènement ne fait pas partie de l'état de la technique. Au stade de l'opposition, si le titulaire du brevet oppose des arguments valables démontrant que le compte rendu n'est pas fidèle, l'opposant doit apporter la preuve contraire.

- Mais ceci peut être nuancé, car selon certaines décisions, une certitude est requise dans certains cas. En effet, d'après T153/88 et T348/94, il ne peut être présumé que le contenu d'un article publié plus de 6 mois après une conférence est un compte rendu fidèle de la divulgation orale (durée trop importante entre la divulgation orale et l'écrit en reprenant le contenu).

- Le contenu d'une divulgation orale peut difficilement être prouvé en faisant entendre (témoignage) celui qui a fait cette divulgation, celui-ci étant dans une position bien différente de celle des membres de l'audience (T1212/97, Dir G-IV-7.3.4 et Dir G-IV-7.4).

- Lorsque la division de la recherche effectue une recherche européenne, elle ne devrait citer une description orale comme état de la technique que si elle a obtenu une confirmation écrite ou acquis par d'autres moyens la conviction que les faits peuvent être prouvés (Dir B-VI-2).

Usage antérieur

- Conformément aux Dir G-IV-7.1, les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

- Conformément aux Dir G-IV-7.2, T93/89 et T194/86, il faut déterminer, en opposition, la date, l'objet et les circonstances de l'usage. Toutefois cette règle n'impose pas que les justifications soient versées au dossier dans le délai d'opposition (T328/87 et T28/93). On peut donc apporter les preuves de ce que l'on avance, plus tard au cours de la procédure d'opposition.

Caractéristiques intrinsèques d'un produit

- La composition d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition (G1/92, sommaire). Cette décision est souvent utilisée pour indiquer que la composition d'un produit n'est pas accessible au public si le produit a simplement été présenté à des personnes, qui ne pouvaient donc pas l'analyser puisqu'elles ne l'avaient pas entre les mains. Voir aussi les Dir G-IV-7.2.1.

- T952/92 confirme que la mise à la disposition du public d'un produit divulgue toutes ses caractéristiques, même les plus intrinsèques : *3. Pour déterminer ce qui constitue l'état de la technique, peu importe, en principe, la probabilité avec laquelle l'homme du métier analyse un tel produit vendu antérieurement ou le degré de difficulté (c'est à dire la quantité de travail et de temps que représente une telle analyse). 4. La divulgation antérieure (quels que soient les moyens employés) d'une réalisation couverte par la revendication détruit la nouveauté d'une invention revendiquée. Il est inutile de savoir s'il était possible d'analyser complètement un produit vendu antérieurement. La nouveauté d'une revendication est détruite*

dès lors que l'analyse d'un produit vendu antérieurement permet de renseigner l'homme du métier sur la réalisation du produit couvert par la revendication.

- En revanche, il est nécessaire que l'homme du métier puisse reproduire le produit mis à la disposition du public. S'il en est incapable (par exemple car aucun procédé de fabrication connu à l'époque de la mise à disposition ne permet de reproduire le produit), alors cette mise à la disposition du public n'est pas destructrice de nouveauté (Dir G-IV-7.2.1 et T1833/14).

Caractéristiques extrinsèques d'un produit

En soi, un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (art. 54(4)), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (G2/88). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public (G1/92, point 3 des motifs et Dir G-IV-7.2.1).

Absence de condition sur la quantité ou la qualité du public

- Il n'y a pas de condition exigeant que le public doive être constitué d'un nombre minimum de personnes ou doive avoir une certaine formation (T165/96, point 1.1.1.3 des motifs).

- Concernant les connaissances du public auquel l'invention a pu être divulguée, des décisions optent pour le fait que ces connaissances n'ont aucune importance (par exemple T482/89 (la divulgation à un homme de la rue est destructrice de nouveauté)), d'autres indiquent que l'invention doit avoir été divulguée à un homme du métier, pour que cette divulgation soit destructrice de nouveauté (T877/90 et T406/92).

- La vente à un seul acheteur suffit pour détruire la nouveauté, quel que soit l'usage ultérieur envisagé (pourvu que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité) (T1022/99, T482/89 et Dir G-IV-7.2.1).

Confidentialité

- Concernant la confidentialité, voir également ci-dessus la rubrique « Accessibilité à un document écrit », page 49.

- Lorsque la personne qui avait la possibilité de prendre connaissance de l'invention était tenue au secret, l'invention n'a pas été rendue accessible au public, tant que cette obligation n'a pas été violée. Le problème se pose lorsqu'il n'y a pas d'accord écrit de confidentialité.

Exemples

- Dans le cadre de relations d'affaire existe un accord tacite de confidentialité (G-IV-7.2.2). Voir également T830/90 : *un tel accord peut être conclu à l'occasion d'un entretien d'affaires dans le cadre d'un projet technique commun, si l'on peut admettre que les parties ont des intérêts similaires et si une réserve de confidentialité a été exprimée oralement et découle d'une mention imprimée sur des dessins.* Les Dir G-IV-7.2.2 donnent des exemples de situation dans lesquelles il y a ou non accord tacite de confidentialité.

- Dans le cas d'un usage dans un lieu non public, usine ou caserne par exemple, on considère en général que cet usage n'est pas public parce que les membres du personnel de l'entreprise et les militaires sont normalement tenus de respecter le secret, à moins que les objets ou le procédé dont il est fait usage n'y soient exposés, décrits ou présentés au public ou encore que leurs principales caractéristiques puissent être reconnues de l'extérieur par des gens du métier non tenus de respecter le secret. Il est clair que l'expression « lieu non public » ci-dessus ne désigne pas les locaux d'un tiers à qui l'objet en question a été vendu sans conditions, ni l'endroit où le public peut voir l'objet en question ou examiner ses caractéristiques (Dir G-IV-7.2.3).

- Un autre exemple est donné dans les Dir G-IV-7.2.4.

Charge de la preuve

Le principe est celui de la balance des probabilités. Cependant, lorsque la quasi-totalité des moyens de preuve sont en la possession de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, les faits doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Par exemple, un opposant qui fait valoir qu'un objet a été rendu accessible sans accord explicite ou tacite relatif au respect du secret, doit justifier et, en cas de contestation, prouver de manière concluante les circonstances qui permettent d'établir cette accessibilité au public (par exemple une vente classique à un client, ou la fourniture de pièces destinées à une production en série). Le titulaire du brevet peut alors contester ces preuves en signalant des contradictions ou des lacunes dans les moyens de preuve ou en exposant des faits motivés qui permettent de conclure au maintien du secret (par

exemple un lien de co-entreprise ou la fourniture d'échantillons aux fins d'essais). Si ces éléments mettent raisonnablement en doute l'accessibilité au public, l'usage antérieur public n'est pas établi (Dir G-IV-7.2.2).

Catégories des revendications

Catégories

Conformément à G2/88, point 2.2 des motifs, *il existe 2 types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (par exemple produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (par exemple, méthode, procédé, utilisation)* (voir aussi les Dir F-IV-3.1).

Produits définis par un procédé

- D'après T728/98, point 6.1 des motifs et les Dir F-IV-4.12, une revendication dans laquelle le produit est défini au moyen de son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel, et, par conséquent, elle devrait avoir la forme « Produit X susceptible d'être obtenu par le procédé Y » (ou toute rédaction équivalente) plutôt que la forme « Produit X obtenu selon le procédé Y ». Un produit ne devient pas nouveau uniquement du fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé de fabrication.

- D'après T150/82, sommaire 2, T728/98, point 6.2 des motifs, G2/12, G2/13 et les Dir F-IV-4.12, les revendications de « product by process » ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions de brevetabilité et que si la demande ne contient pas d'autres informations permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou un autre paramètre pouvant être testé.

- Les mêmes considérations s'appliquent lorsqu'un produit est défini à la fois par des caractéristiques de produit et par des caractéristiques définies par un procédé (Dir F-IV-4.12.1).

Procédé de fabrication d'un produit nouveau et inventif

Lorsqu'une revendication de produit est nouvelle et non évidente, il n'est pas nécessaire d'examiner l'évidence d'éventuelles revendications portant sur un procédé qui aboutit inévitablement à la fabrication de ce produit, ni celle d'éventuelles revendications d'utilisation de ce produit (T119/82, Dir F-IV-3.8 et Dir G-VII-14). Ceci ne vaut que si ces revendications bénéficient de la même date.

Revendications d'utilisation

- Elles doivent s'interpréter comme des revendications de procédé. Selon les Dir F-IV-4.16, une revendication pour une utilisation ayant une forme telle que « utilisation d'une substance X comme insecticide » équivaut à une revendication de procédé ayant la forme « procédé pour tuer les insectes, utilisant la substance X ».

- Si un produit est brevetable, il n'est pas nécessaire d'étudier la brevetabilité d'une revendication d'utilisation de ce produit lorsque celui-ci est bien utilisé avec ses caractéristiques telles que revendiquées (T642/94, Dir F-IV-3.8 et Dir G-VII-14). Ceci ne vaut que si ces revendications bénéficient de la même date.

- Une revendication portant sur l'utilisation d'un procédé dans un but particulier, c'est à dire pour obtenir un résultat particulier, est entièrement équivalente à une revendication portant sur ce procédé lui-même. Si ce procédé n'est pas nouveau, cette revendication n'est pas nouvelle non plus (T684/02, point 5.6 des motifs et Dir F-IV-4.16).

Deuxième application non thérapeutique

- Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'art. 54(1), à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant (G2/88, dispositif 3, G6/88, dispositif et Dir G-VI-7.2).

- Ces inventions sont principalement du type « packaging ». En effet, le demandeur souhaite vendre le produit dont la nouvelle utilisation est revendiquée, et être le seul à pouvoir indiquer sur le produit que celui-ci est destiné à cette utilisation. En pratique, il pourra difficilement interdire au consommateur d'acheter le produit concurrent et de l'utiliser pour l'utilisation nouvellement revendiquée.

Eléments contribuant ou non à la nouveauté

Destination du produit

- D'après G2/88, point 5 des motifs, *une revendication de produit confère une protection absolue à cette chose, et cela, en toutes circonstances et dans n'importe quel contexte (et donc confère une protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues)*. Ainsi n'importe quelle utilisation du produit dans l'état de la technique antériorise la revendication de produit. Voir par exemple les Dir G-VI-7.

- Conformément aux Dir F-IV-4.13.1, si une revendication commence par une expression telle que « dispositif de mise en œuvre du procédé », cette expression est interprétée comme signifiant simplement « dispositif convenant à la mise en œuvre du procédé ». Un dispositif qui possède par ailleurs toutes les caractéristiques spécifiées dans la revendication, mais qui ne convient pas au but recherché, ou qui exige d'être modifié pour pouvoir être ainsi utilisé à cette fin, n'est normalement pas considéré comme affectant la nouveauté de la revendication. Par exemple, si une revendication porte sur « un moule pour acier liquide », cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier n'est donc pas couvert par la revendication.

Moyens plus fonction

- Toute caractéristique faisant partie de l'état de la technique qui est de nature à exécuter la fonction d'une caractéristique du type « moyens plus fonction » sera destructrice de nouveauté pour cette dernière. Par exemple, la caractéristique « moyens d'ouvrir une porte » est antériorisée à la fois par la clé de la porte et par un pied-de-biche (Dir F-IV-4.13.2).

- Il y a exception à ce principe général d'interprétation lorsque la fonction de la caractéristique de type « moyens plus fonction » est exécutée par un ordinateur ou un dispositif similaire. Dans ce cas, les caractéristiques de dispositifs du type « moyens plus fonction » sont interprétées comme des moyens conçus pour mettre en œuvre les étapes/fonctions pertinentes, et non pas simplement comme convenant à leur mise en œuvre (Dir F-IV-4.13.2).

Destination du procédé

- Contrairement aux revendications de dispositif ou de produit, une revendication portant sur un procédé « pour faire quelque chose » (méthode de travail) ne doit pas être comprise comme signifiant que le procédé convient simplement à faire cette chose, mais comme incluant une caractéristique fonctionnelle (faire cette chose) qui définit l'une des étapes du procédé revendiqué (T848/93 et Dir F-IV-4.13.3).

- De la même manière, dans le cas d'un « procédé de fabrication », c'est-à-dire dans le cas d'une revendication relative au procédé de fabrication d'un produit, le fait que le procédé aboutisse au produit doit être considéré comme une étape faisant partie du procédé (T286/13 et Dir F-IV-4.13.3).

- En revanche, lorsque le but déclaré est seulement un effet technique qui survient inévitablement lors de l'exécution des autres étapes du procédé revendiqué, et leur est donc inhérent, l'objet de la revendication ne se trouve pas restreint par cet effet technique. Par exemple, une revendication indiquant « Procédé pour rendre les alliages de mercure plus stables, consistant à ajouter des particules d'or à l'alliage de mercure » est antériorisé par un procédé montrant l'ajout de particules d'or à un alliage de mercure, même si cet art antérieur n'indique pas que cela augmente la stabilité de l'alliage (Dir F-IV-4.13.3, T304/08 et T1931/14).

Indication d'exemples

Les expressions telles que « de préférence », « par exemple », « tels que » ou « en particulier » n'ont pas d'effet limitatif sur la portée d'une revendication, ce qui revient à dire que la caractéristique qui suit une telle expression doit être considérée comme entièrement facultative (Dir F-IV-4.9).

Caractéristique non technique

- Certaines décisions optent pour le fait que lorsqu'une invention se distingue de l'art antérieur uniquement par des caractéristiques non techniques, cette invention n'est pas nouvelle (T619/98, T959/98, T553/02, T154/04, T2191/13). Ce serait par exemple le cas d'un kit comprenant un médicament et des instructions pour utiliser ce médicament, le médicament se révélant être connu de l'état de la technique.

- D'autres décisions indiquent toutefois que dans une pareille situation, la question qui se pose est une question d'activité inventive (voir l'art. 56, rubrique « Caractéristiques techniques et non techniques », page 67). C'est semble-t-il également l'approche retenue par les Directives (Dir G-VII-5.4).

- La question est d'importance, car si le seul document disponible qui antériorise l'ensemble des caractéristiques techniques d'une revendication est un document selon l'art. 54(3), la revendication sera brevetable du fait de la présence d'une caractéristique non technique, si l'on adopte l'approche des Directives.

Explication d'un effet technique

Une nouvelle explication d'un effet technique connu ne suffit pas à conférer la nouveauté (T892/94, point 3.4 des motifs : *une invention n'est pas nouvelle si la revendication porte sur l'utilisation d'une substance connue à des fins non médicales connues, même si un effet technique nouvellement découvert sous-tendant cette utilisation connue est spécifié dans la revendication*).

Critère de pureté en chimie

- D'après T729/98, la pureté ne confère pas de nouveauté (sauf circonstances exceptionnelles, voir T990/96). La charge de la preuve de telles circonstances exceptionnelles pèse sur le breveté (point 6.4 des motifs). La situation selon laquelle tous les essais pour parvenir à de tels degrés de pureté par des méthodes classiques ont échoué par le passé peut constituer un exemple de telles circonstances exceptionnelles.

- Toutefois selon la décision T1085/13, une revendication qui définit un composé comme ayant une certaine pureté ne manque de nouveauté par rapport à une divulgation de l'art antérieur décrivant le même composé que si l'art antérieur divulgue la pureté revendiquée au moins implicitement, par exemple au moyen d'une méthode de préparation dudit composé, la méthode résultant inévitablement en une pureté telle que revendiquée. Une telle revendication ne manque toutefois pas de nouveauté si la divulgation de l'art antérieur nécessite d'être complétée, par exemple par des méthodes (supplémentaires) de purification appropriées permettant à l'homme du métier de parvenir à la pureté revendiquée. La question de savoir si de telles méthodes (supplémentaires) de purification pour le composé de l'art antérieur font partie des connaissances générales de l'homme du métier et si, lorsque mises en œuvre, elles résulteraient en la pureté revendiquée, n'est pas pertinente pour la nouveauté, mais est plutôt une question à prendre en considération lors de l'examen de l'activité inventive.

Indication du procédé de fabrication d'un produit

Voir ci-dessus la rubrique « Catégories des revendications », page 52.

Base pour l'appréciation de la nouveauté

Pas de combinaison de documents

Principe

Pour l'appréciation de la nouveauté, il ne suffit pas de se limiter globalement au contenu d'un unique document, encore faut-il considérer isolément chaque entité décrite dans ce document (Dir G-VI.1, se basant sur T305/87 (cisailles), point 5.3 des motifs). Il n'est donc pas possible de combiner 2 modes de réalisations différents d'un même document.

Exceptions à ce principe

- Un enseignement général décrit dans un document peut être appliqué à un exemple particulier de ce document (T1046/97). Mais si l'exemple particulier n'est pas en accord avec le reste du document, ce n'est pas possible (T332/87, point 3.6 des motifs).

- Lorsqu'un document initial fait explicitement référence à une autre antériorité, dès lors que celle-ci était accessible au public à la date de publication du document initial, il est possible de combiner ces 2 enseignements (Dir G-IV-8 et T153/85). Le contenu pris en compte dans l'autre antériorité, qui sera incorporé dans le document initial, sera uniquement le contenu auquel il est fait explicitement référence dans le document initial, et non tout le contenu de l'autre antériorité.

- Il est en outre permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans le document initial (Dir G-VI-1). Ce dictionnaire ou ouvrage de référence pourra avoir une date postérieure à la date de priorité (voir par exemple T1110/03). Bien entendu il reste possible de contester qu'à la date de priorité, le sens donné au terme particulier différait du sens donné par ledit ouvrage de référence.

Interprétation possible du document

A quelle date

- Conformément aux Dir G-VI-3, c'est à la date effective du document, c'est à dire :

* En ce qui concerne les documents visés à l'art. 54(3), c'est la date du document (date de dépôt ou date de priorité) qui doit être prise en compte pour l'interprétation (T233/90, point 3.3 des motifs).

* En ce qui concerne les autres documents, c'est la date de publication du document qui doit être prise en compte pour l'interprétation (T205/91 et T305/94).

- Un document postérieur à la date pertinente peut être pris en compte comme moyen de preuve relatif à la nouveauté ou à l'activité inventive (T1110/03). C'est le cas par exemple d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence (voir ci-dessus).

Interprétation à l'aide des connaissances générales de l'homme du métier

Une telle interprétation est possible (T206/83). En général, les fascicules de brevets ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier. Des exceptions existent, en particulier lorsque les brevets constituent la seule source d'information technique, par exemple dans le domaine des biotechnologies

(T51/87, T772/89, T676/84 et Dir F-II-4.1). Si l'homme du métier doit faire une recherche très étendue pour trouver un document, celui-ci ne peut pas faire partie de ses connaissances générales (T206/83). Voir aussi les Dir G-VII-3.1.

L'enseignement technique destructeur de nouveauté

- Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document (Dir G-VI-2). Le contenu d'un document détruit la nouveauté d'une invention revendiquée lorsque, pour l'homme du métier, celle-ci s'y retrouve directement et sans ambiguïté (T411/98, point 4.1 des motifs).

- Ce qui découle directement et sans ambiguïté de la demande ne comprend pas les équivalents (Dir G-VI-2, où il est précisé que l'analyse des équivalents bien connus est une question d'activité inventive (T167/84)).

- Des dimensions prises sur un dessin de l'art antérieur ne font pas partie de l'état de la technique, sauf si ce dessin est à l'échelle (T204/83, T748/91, T56/87 et T2052/14).

- La réalité technique est donc plus importante que la description utilisée dans la demande en cause. Par exemple, des différences de formulation ne suffisent pas à écarter l'absence de nouveauté (T114/86, point 2.1 des motifs).

- Seules les antériorités dont l'enseignement technique peut être reproduit sont destructrices de nouveauté (Dir G-IV-2, Dir G-VI-4, T719/12 et T206/83 : *n'est pas divulgué par un document antérieur un composé chimique, dont ce document spécifie la structure et les étapes d'un procédé par lequel il est produit, dès lors que l'homme du métier n'est pas en mesure, à partir de ses connaissances générales de base, de retrouver les produits de départ ou les produits intermédiaires nécessaires*).

Divulgation implicite

- Une divulgation implicite est possible. Par exemple, la divulgation de l'utilisation d'un caoutchouc, dans le cas où il est évident qu'il est fait usage de ses propriétés élastiques, même si ce n'est pas dit explicitement, détruit la nouveauté de l'utilisation d'une matière élastique (Dir G-VI-2).

- En revanche, un produit contenant exactement 3 couches n'est pas divulgué implicitement dans une antériorité qui comprend « au moins 2 couches » (T763/89).

- L'analyse des seules revendications d'un brevet antérieur ne suffit normalement pas à constituer une divulgation implicite. En effet, pour qu'un objet ne soit plus nouveau, il doit découler directement et sans équivoque de ce brevet antérieur (T378/94, point 3.1.1 des motifs).

- Lorsqu'un produit est revendiqué à l'aide de paramètres et que le procédé décrit pour obtenir ce produit est déjà intégralement connu d'un document antérieur, alors ce document antérieur est une antériorité car le procédé qu'il décrit débouche inévitablement de manière implicite sur le produit revendiqué. Si le demandeur fait valoir que le procédé décrit antérieurement ne débouche pas sur le même produit, alors il y aura vraisemblablement insuffisance de description (art. 83) (Dir G-VI-6).

Divulgation générique/spécifique

Une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu'une divulgation particulière détruit la nouveauté d'une revendication générique qui la comporte (Dir G-VI-5).

Divulgation défectueuse

Selon les Dir G-IV-9, lorsqu'une erreur potentielle est identifiée, la pertinence d'un document est appréciée aux fins de la brevetabilité selon la manière dont l'homme du métier peut détecter et corriger l'erreur, en faisant appel à ses connaissances générales : i) s'il peut déduire directement et sans ambiguïté du document de l'état de la technique que celui-ci contient une erreur et trouve quelle serait la seule correction possible, la divulgation est considérée comme étant corrigée ; ii) s'il peut déduire directement et sans ambiguïté du document de l'état de la technique que celui-ci contient une erreur, mais peut trouver plusieurs corrections possibles, la divulgation du passage qui contient l'erreur n'est pas prise en compte ; iii) s'il ne peut pas déduire directement et sans ambiguïté du document de l'état de la technique qu'une erreur a été commise, la divulgation est prise en compte à la lettre.

Divulgation fortuite

- Une définition en est donnée dans T161/82 : *l'antériorisation est fortuite en ce sens que ce qui est divulgué dans un document pourrait accidentellement se retrouver dans les termes d'une revendication soumise à l'examen de nouveauté, sans qu'on ait affaire à un problème technique commun*. La chambre invite alors à *établir une distinction soigneuse entre ce qui peut raisonnablement être considéré comme se retrouvant dans les termes de la revendication et ce dont le document fait état*.

- Une divulgation ne détruit fortuitement la nouveauté que si elle ne présente aucune importance pour l'appréciation de l'activité inventive (T608/96).

- Une divulgation fortuite pourra en principe être exclue par un disclaimer (voir ci-après la rubrique « Disclaimer », page 57).

Inventions de sélection

Composés chimiques

- La décision de base est la décision T12/81, selon laquelle un produit qui s'avère être, bien que non mentionné expressément dans une publication antérieure, le résultat obligatoire d'un procédé suffisamment décrit parmi d'autres dans la publication antérieure par la mention de la substance de départ et des étapes du procédé, n'est pas nouveau.

- Cette décision développe des principes applicables aux inventions de sélection :

* Une sélection de substances peut se faire en découvrant, dans un domaine décrit par une formule et appartenant à l'état de la technique, un composé ou un groupe de composés dont il n'avait pas été fait mention, et ceci sans qu'il soit fait allusion aux substances de départ.

* Lorsque l'antériorité désigne expressément la substance de départ, outre le processus réactionnel, le produit final est défini de façon immuable et n'est donc pas nouveau. Si par contre la préparation du produit final nécessite 2 classes différentes de substances de départ (T401/94, T427/86) et si des exemples en sont fournis sous forme de 2 listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'une substance obtenue par réaction d'un couple particulier de substances provenant des 2 listes constitue une sélection et peut donc être considérée comme nouvelle (voir aussi les Dir G-VI-8.i)).

Groupe de substances

Si l'invention a pour objet une seconde famille de composés qui recouvre partiellement une première famille connue, alors l'invention n'est plus nouvelle (T124/87).

Sélection d'une partie d'un domaine

- Pour que la sélection d'une plage de valeurs limitée à partir d'une plage de valeurs numériques plus large, comprise dans l'état de la technique, soit nouvelle : a) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée doit être étroite par rapport à la plage de valeurs connue ; et b) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée doit être suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage de valeurs connue (Dir G-VI-8.ii)).

- Les Directives (novembre 2019) ont supprimé le troisième critère qui existait jusqu'alors pour que l'invention de sélection soit nouvelle, à savoir l'existence d'un choix motivé : la plage de valeurs sélectionnée ne devait pas être extraite arbitrairement de l'état de la technique, à savoir qu'elle ne devait pas être un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique).

- La question de la prise en compte ou non d'un choix motivé est fondamentale lorsque le seul document pertinent est un document selon l'art. 54(3)). Si l'état de la technique est opposable au titre de l'art. 54(2), il sera de toute façon nécessaire qu'il y ait un effet particulier associé à la plage sélectionnée, pour justifier l'activité inventive (Dir G-VII-12).

- Le sens du terme « étroite » et de l'expression « suffisamment éloignée » doit être déterminé au cas par cas (Dir G-VI-8.ii)). L'existence d'un choix motivé, c'est-à-dire d'un effet technique dans la plage sélectionnée, différent ou supérieur à l'effet obtenu dans la plage plus large connue de l'état de la technique, pourra être la preuve que la plage est étroite et suffisamment éloignée des exemples connus (Dir G-VI-8.ii)).

Recoupement de domaines de paramètres

- Dans l'exemple décrit ci-après, l'art antérieur indique qu'il est possible de travailler de 10 à 100 degrés, en citant des exemples à 50, 60, 90 degrés, et la demande revendique une plage entre 2 et 20 degrés.

- Les valeurs extrêmes explicitement divulguées dans le domaine connu détruisent la nouveauté de l'invention (ici la valeur 10), de même que les valeurs intermédiaires explicitement divulguées. Il faudra donc, si le domaine que l'on revendique s'avère nouveau, les exclure par un disclaimer, si c'est possible (G1/03 ou G2/10 suivant que le disclaimer est divulgué ou non dans la description).

- Dans le cas d'un recoupement entre les plages de valeurs d'un paramètre (ici recoupement de 10 à 20), une démarche pouvant servir à déterminer ce qui reste 'ignoré' par rapport à ce qui a été rendu accessible consiste à se demander si l'homme du métier aurait envisagé sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune (de 10 à 20) ; si l'on peut penser que ce serait le cas, la sélection manque de nouveauté (Dir G-VI-8.iii), T26/85 et T666/89).

- En d'autres termes, il faut regarder si la demande comporte un enseignement technique nouveau dans le domaine de recoupement :

* Dans l'affirmative, le domaine sélectionné sera nouveau à condition que la valeur du domaine connu présente dans le domaine sélectionné (ici 10) soit exclue par un disclaimer. C'est possible, car même si le document antérieur indique que l'on peut travailler entre 10 et 100 degrés, il se peut qu'il n'ait jamais exploré entre 10 et 20 degrés, et qu'un effet technique particulier se produise entre 10 et 20 degrés.

* Sinon, il faut regarder si l'homme du métier aurait sérieusement envisagé de travailler dans le domaine de recoupement (T26/85). Si c'est le cas, le domaine sélectionné ne sera pas nouveau, sinon il sera nouveau. Il se peut en effet que l'homme du métier n'envisagerait pas de travailler entre 10 et 20 degrés, par exemple parce que le document antérieur lui indique qu'à 50 degrés de mauvais résultats sont obtenus, et que c'est de pire en pire lorsque la température diminue.

Marge d'erreur

Pour interpréter un nombre, notamment dans l'art antérieur, une certaine marge d'erreur doit être prise en considération. Il convient de se baser sur la dernière décimale. Par exemple, pour une mesure de 3.5 cm, la marge d'erreur est 3.45-3.54 cm (Dir G-VI-8.1).

Disclaimer

Définition

Il s'agit d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique 'négative', qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers (G1/03, point 2 des motifs).

Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement

- Une limitation négative peut être admise dans la demande telle que déposée (Dir H-V-3.5). Les limitations négatives ne sont autorisées que si l'ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permettrait pas de définir de façon plus claire et concise l'objet qui est encore susceptible d'être protégé (T4/80 et Dir F-IV-4.19) ou limiterait indûment la portée de la revendication (T1050/93 et Dir F-IV-4.19). Voir en ce sens T970/02.

- Il se peut qu'un demandeur soit amené à enlever par disclaimer de la matière initialement divulguée dans la demande telle que déposée. Par exemple, la revendication initiale revendiquant A, B étant un mode de réalisation de A, le demandeur est amené à revendiquer (A-B) car B est connu de l'état de la technique. Il existait des avis divergents quant à la question de savoir si un tel disclaimer (qui exclut de la revendication de la matière initialement décrite comme faisant partie de l'invention) pouvait être admis. Devant ces divergences, la Grande Chambre de recours, dans l'affaire G2/10, indique qu'une modification d'une revendication (A) par introduction d'un disclaimer retirant de la matière (B) présente dans la demande telle que déposée enfreint l'art. 123(2) si la matière demeurant dans la revendication après introduction du disclaimer (A-B) ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée pour l'homme du métier utilisant ses connaissances générales. L'analyse est une question de fait qui doit se faire au cas par cas en considérant les circonstances techniques globales. Voir également les Dir H-V-4.2.

Disclaimer non divulgué

Une difficulté se pose lorsqu'un disclaimer est introduit dans une revendication au cours de l'examen, ce disclaimer n'ayant pas de fondement dans la demande telle que déposée (art. 123(2)).

Disclaimers admissibles

- Selon la décision G1/03, un disclaimer est admissible dans les cas mentionnés ci-dessous, étant entendu qu'une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'art. 123(2) au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée (G1/03, sommaire I).

- Selon la décision G1/16, seuls les critères de G1/03 doivent être appliqués aux disclaimers non divulgués. Les critères de G2/10 ne s'appliquent pas dans ce cas.

- G1/16 ajoute un critère : l'introduction d'un tel disclaimer ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description (à l'égard de tous les arts antérieurs, pas seulement celui qui fonde le disclaimer).

Objet visé à l'art. 54(3)

Un disclaimer peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) (G1/03, point 2.1.3 des motifs).

Antériorité fortuite au titre de l'art. 54(2)

- Un disclaimer peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) (G1/03, point 2.2.2 des motifs).

- Une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention (G1/03, point 2.2.2 des motifs et Dir H-V-4.1).

Objet exclu de la brevetabilité

- Un disclaimer peut être admis pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 pour des raisons non techniques (G1/03, point 2.4 des motifs).

- Par exemple, une revendication portant sur une méthode d'abattage des mammifères pourrait être modifiée lors de l'examen pour exclure les êtres humains, ceci étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Disclaimers non admissibles

Antériorité non fortuite au titre de l'art. 54(2)

Un disclaimer fondé sur une antériorité qui n'est pas fortuite n'est pas admissible (G1/03, point 2.3.3 des motifs).

Mode de réalisation ne fonctionnant pas ou insuffisance de description

Un disclaimer ne doit pas être admis dans le cas où il vise à exclure de la revendication un mode de réalisation qui ne fonctionne pas (G1/03, point 2.5 des motifs) ou à remédier à l'insuffisance de l'exposé de l'invention (G1/03, point 2.5.3 des motifs).

Disclaimer non supporté par un document

- Un disclaimer qui retire plus que ce qui est nécessaire (c'est à dire plus que le contenu d'un document visé à l'art. 54(3) par exemple) n'est pas admissible (T747/00 et T8/07). En d'autres termes, un disclaimer qui retire un objet qui ne se retrouve pas exactement dans l'antériorité est contraire aux dispositions de l'art. 123(2). Si cette constatation est faite au niveau de l'opposition, le brevet doit être révoqué car retirer ou limiter le disclaimer serait contraire aux dispositions de l'art 123(3).

- Toutefois, un disclaimer plus large que ce qui serait strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté peut être admis si cela s'avère nécessaire pour éviter un manque de clarté de la revendication (T10/01).

- Un disclaimer qui combine des caractéristiques ressortant de 2 documents différents de l'état de la technique n'est pas admissible, car cette combinaison ne ressort ni d'un des 2 documents, ni de l'autre (T161/02).

Disclaimer à la fois admissible et non admissible

Un disclaimer qui serait admissible car il exclut le contenu d'une demande visée à l'art. 54(3), mais qui en même temps rend l'invention nouvelle ou inventive par rapport à un document visé à l'art 54(2) et qui n'est pas une antériorité fortuite, ou qui en même temps remédie à une irrégularité au titre de l'art. 83, n'est pas admissible (Dir H-V-4.1 et T788/05).

Disclaimer artificiel

Il n'est pas possible de lever le conflit entre l'art. 123(2) et l'art. 123(3) en supprimant, dans la revendication d'un brevet délivré, une caractéristique qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et en réintroduisant cette caractéristique sous la forme d'un disclaimer afin que l'objet de la revendication reste le même (T1180/05).

Clarté

Une revendication dans laquelle apparaît un disclaimer doit être claire en elle-même, c'est à dire sans qu'il soit nécessaire de se référer au document duquel est tirée la caractéristique faisant l'objet du disclaimer (T286/06).

Mention du disclaimer dans la description

Dans l'intérêt de la transparence du brevet, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la R. 42(1)b) CBE et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer (Dir H-V-4.1).

Droits antérieurs

- ***Art. 54(3)*** *Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure*.

- L'art. 54(3) s'applique désormais quels que soient les Etats contractants désignés dans la demande antérieure et dans la demande ultérieure (sous réserve des dispositions transitoires mentionnées ci-après).

Date dont bénéficie la demande antérieure

- C'est la date de priorité qu'il faut prendre en compte, conformément à l'***art. 89*** *Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'art. 54(2) et (3), et de l'art. 60(2)*.

- Il se peut qu'il existe une incertitude sur la date de dépôt de la demande antérieure, par exemple si cette dernière est une demande de brevet européen pour laquelle des parties manquantes ont été déposées en vertu de la R. 56. Dans ce cas l'examinateur considérera que la date de dépôt accordée est correcte pour l'application de l'art. 54(3), et réexaminera la question lorsque la date de dépôt aura été finalement accordée (Dir G-IV-5.1.2).

Effet du retrait de la demande antérieure

L'effet de l'art. 54(3) ne s'applique pas si la demande antérieure n'est plus existante au moment de sa publication (J5/81, point 3 des motifs). Ceci peut se produire en cas de retrait de la demande après la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, ou en cas de publication par erreur (Dir G-IV-5.1.1). Concernant les préparatifs techniques en vue de la publication, voir l'art. 93.

Effet de l'art. 54(3)

- Le contenu de la demande antérieure telle que déposée est pris en compte pour l'appréciation de la nouveauté des revendications de la demande postérieure (art. 54(3)). Il n'est pas pris en compte pour apprécier l'activité inventive, conformément à l'art. 56 2ème phrase.

- Le « contenu » de la demande antérieure comprend la description, les dessins et les revendications, si ces dernières ont été déposées à la date de dépôt de la demande antérieure (pas si elles ont été déposées ultérieurement en application de la R. 58). Il ne comprend pas le document de priorité (Dir G-IV-5.1), ni l'abrégé (art. 85 + Dir G-IV-5.1). Il devrait en revanche comprendre des parties manquantes déposées en vertu de la R. 56 (par analogie avec les Dir A-V-3).

- C'est bien le contenu de la demande « telle que déposée » qui est pris en compte. Lorsqu'une demande de brevet est déposée dans une langue non-officielle, comme le prévoit l'art. 14(2), il se peut qu'un élément du texte original ait été omis par erreur au cours de la traduction dans la langue de la procédure et ne figure donc pas dans la publication faite, conformément à l'art. 93, dans cette langue. Même dans ce cas, c'est le contenu du texte original qui est déterminant aux fins de l'application de l'art. 54(3) (Dir A-VII-7 et Dir G-IV-5.1).

Effet de la perte de priorité pour la demande antérieure

Voir l'art. 88, rubrique « Priorité et demandes interférentes », page 167.

Etats désignés communs (demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000)

- Selon les dispositions transitoires relatives à la CBE 2000, l'ancien art. 54(4) reste applicable aux demandes déjà en instance et aux brevets déjà délivrés avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Ce qui est déterminant pour savoir si l'ancien art. 54(4) s'applique, c'est la date de dépôt de la demande ou du brevet dont on examine la nouveauté, et non de la demande antérieure (voir en ce sens les Dir H-III-4.2).

- Conformément à l'ancien ***art. 54(4)*** *L'art 54(3) n'est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée*.

- Dans ce cas, il est possible d'avoir plusieurs jeux de revendications dans la même demande, en application de l'ancienne R. 87. Si l'examinateur l'estime nécessaire, il est même possible d'avoir plusieurs descriptions et plusieurs jeux de dessins (Dir H-III-4.1) (voir l'art. 118, rubrique « Droits antérieurs européens », page 299).

- Pour les demandes divisionnaires, la date à prendre en compte pour savoir si l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 s'applique ou non est la date de réception de la demande divisionnaire. Si la demande divisionnaire est reçue après le 13 décembre 2007, l'art. 54(3) CBE 2000 s'applique lorsqu'il s'agit d'étudier la nouveauté de la demande divisionnaire, même si la demande antérieure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et que par conséquent l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 s'applique à la demande antérieure.

Paiement des taxes de désignation

- Conformément à l'ancienne ***R. 23bis*** *Une demande de brevet européen n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) et (4), que si les taxes de désignation visées à l'art. 79(2) ont été valablement acquittées.*

- Il faut noter que le retrait, après la publication de la demande, de la désignation d'un Etat contractant pour laquelle une taxe de désignation a été valablement acquittée, est sans incidence quant à l'application de l'art. 54(3), qui s'applique donc pour cet Etat également (art. 54(3) et ancien art. 54(4), ancienne R. 23bis et Dir G-IV-5.1.1).

Première utilisation médicale

- L'exception (visée à l'art. 54(4)) au principe suivant lequel la destination ne confère pas de nouveauté est la première utilisation médicale, en application des dispositions de l'art. 53c). Elle a été définie dans G6/83, point 15 des motifs : *l'inventeur d'une première indication médicale peut obtenir une protection de la substance liée à son utilisation médicale pour les substances ou compositions connues sans être limité à des substances ou compositions préparées dans une forme appropriée en vue d'une application thérapeutique déterminée.*

- Cette exception concerne des revendications du type « produit X pour son application comme médicament » ou « pour utilisation à des fins chirurgicales » ou « pour utilisation à des fins de diagnostic », dans la mesure où le produit X est connu pour une application dans un domaine autre que médical (c'est-à-dire dans un domaine autre que le traitement thérapeutique, chirurgical ou à des fins de diagnostic) (G6/83, point 15 des motifs).

- Mais une revendication du type « utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y » sera considérée comme portant sur une méthode de traitement qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) et ne sera donc pas acceptée (Dir G-VI-7.1 et G6/83, point 13 des motifs).

Utilisation médicale ultérieure

- L'art. 54(5) régit la brevetabilité de la deuxième utilisation médicale, à savoir la brevetabilité d'une substance destinée à être utilisée de manière spécifique lorsque cette substance est déjà connue pour avoir été utilisée dans le cadre d'une « première utilisation médicale » (Dir G-VI-7.1).

- Avant l'introduction de l'art. 54(5) dans la CBE 2000, la Grande Chambre admettait des revendications de type : « application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique donnée » (revendication dite de type suisse, voir G6/83) ou encore « procédé d'obtention d'un médicament destiné à une nouvelle application thérapeutique caractérisé par la mise en œuvre de ladite substance » (T958/94, point 3.4 des motifs). Devant les interprétations variées de la part des tribunaux nationaux et l'insécurité juridique en résultant, il a été décidé d'introduire l'art. 54(5) dans la CBE 2000.

- Selon l'art. 54(5), il est possible d'obtenir un brevet pour une revendication du type : « produit X pour utilisation comme médicament dans le traitement de la maladie Y », même lorsque le produit X est déjà connu pour le traitement d'une ou plusieurs autres maladies (Dir G-II-4.2).

- Il n'est plus possible de délivrer des brevets européens pour les demandes européennes ou internationales relatives à des inventions portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure et dont la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou une date ultérieure si lesdites demandes contiennent des revendications de type suisse. Si une telle demande comporte des revendications de type suisse, le demandeur sera invité à remédier à cette irrégularité. Conformément à l'art. 76(1), deuxième phrase, la date pertinente pour les demandes divisionnaires est la date de dépôt ou la date de la priorité la plus ancienne de la demande principale (G2/08, point 7.1.4, Communiqué de l'OEB, en date du 20 septembre 2010, JO 2010, 514, Dir D-VII-8 et Dir G-VI-7.1).

- La notion de deuxième utilisation médicale ne s'applique qu'à des substances ou compositions et ne peut pas s'étendre à des appareils médicaux (T1314/05, T773/10 et Dir G-VI-7.1.1).

- Les Dir G-VI-7.1 contiennent des exemples de deuxième utilisation médicale.

Indications thérapeutiques

- Les Dir G-VI-7.1.2 donnent des exemples de rédaction de revendications pour des indications thérapeutiques au sens de l'art. 54(5). Il faut noter que l'expression « pour utilisation » est obligatoire pour coller au texte de l'art. 54(5). Une revendication de type « substance X pour le traitement de la maladie Y » ne définit pas une indication médicale ultérieure au sens de l'art. 53c). En effet, si l'état de la technique divulgue la substance X sous une forme pouvant convenir au traitement de la maladie Y, cette revendication manque de nouveauté. L'objection pour manque de nouveauté peut toutefois être surmontée via la reformulation de la revendication, en utilisant l'expression « pour utilisation ». Cette reformulation peut être

proposée par la division d'examen dans la notification émise au titre de la R. 71(3), sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable le demandeur.

- Les Dir G-VI-7.1.2 donnent également d'autres exemples de revendications qui ne définissent pas une indication thérapeutique ultérieure au sens de l'art. 53c).

Extension de la notion de deuxième indication thérapeutique

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la CBE 2000, l'application d'un médicament connu pour soigner un nouveau groupe d'animaux (porcs séropositifs) avait été jugée brevetable (T19/86). De même la nouveauté de l'utilisation pouvait résider uniquement dans la dose devant être employée ou dans le mode d'utilisation (T1020/03). Dans l'affaire G2/08, la Grande Chambre de recours indique que ces modes d'utilisation correspondent à une « utilisation spécifique » au sens de l'art. 54(5), et par conséquent que la notion de deuxième indication thérapeutique ne doit pas être limitée au traitement d'une maladie différente. La Grande Chambre indique en effet que lorsque l'utilisation d'un médicament pour traiter une maladie est déjà connue, l'art. 54(5) ne fait pas obstacle à la brevetabilité de ce médicament pour son utilisation dans un traitement différent de la même maladie, par exemple du fait d'un régime de dosage différent (voir aussi les Dir G-VI-7.1.2).

Combinaison de médicaments

- La question est de savoir dans quelle mesure on peut protéger des méthodes qui consistent à prendre des médicaments différents, de façon séparée, par exemple à intervalles réguliers (exemple des trithérapies).

- Si la combinaison des médicaments est déjà connue, et que la revendication ne diffère de l'art antérieur que par les instants auxquels les médicaments doivent être administrés, il s'agit d'une méthode de traitement thérapeutique, exclue par l'art. 53c) (T317/95, point 4 des motifs).

- Sous réserve que les revendications soient rédigées conformément à l'art. 54(5), la protection peut être accordée à des associations médicamenteuses dont les constituants élémentaires représentent des médicaments connus, même lorsque lesdits constituants sont revendiqués sous forme juxtaposée (kit-of-parts). La condition en est que les constituants forment une unité fonctionnelle du fait d'une indication commune (combinaison véritable et non simple juxtaposition) (T9/81 et Dir G-VII-7).

Indications à des fins de diagnostic

- Pour qu'une revendication de type « substance X pour utilisation dans une méthode de diagnostic de la maladie Y » soit admise, il faut que la méthode de diagnostic soit exclue en vertu de l'art. 53c). Or les méthodes de diagnostic in vitro ne sont pas exclues. Par conséquent, seule une revendication indiquant explicitement « substance X pour utilisation dans une méthode de diagnostic in vivo de la maladie Y » pourra être admise au titre de l'art. 54(5) (Dir G-VI-7.1.3).

- Une revendication de produit limitée à un usage déterminé et ne définissant pas une indication diagnostique exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) devrait être interprétée en ce sens qu'elle a pour objet un produit en tant que tel qui convient à l'indication revendiquée. Si un tel produit est connu de l'art antérieur, la revendication pourra être reformulée par exemple comme « utilisation de la substance X dans une méthode de diagnostic in vitro de la maladie Y ». Cette modification peut être proposée par la division d'examen dans la notification émise au titre de la R. 71(3), sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable le demandeur (Dir G-VI-7.1.3).

Indications chirurgicales

- Une revendication de type « substance X pour utilisation dans une méthode de cathétérisme intracardiaque, afin de protéger les parois vasculaires », pourrait être admise au titre de l'art. 54(5). En effet une telle méthode est en soi exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) (Dir G-VI-7.1.4).

- Par contre une revendication de type « substance X pour utilisation dans une méthode d'épilation par rayonnement laser » serait interprétée comme « substance X convenant à une utilisation dans une méthode d'épilation par rayonnement laser », et manquerait donc de nouveauté à l'égard d'un art antérieur décrivant la substance X sous une forme convenant à une telle utilisation, puisqu'une méthode d'épilation par rayonnement laser n'est pas considérée comme une méthode chirurgicale au sens de l'art. 53c). Dans ce cas, la revendication pourra être reformulée par exemple comme « utilisation de la substance X dans une méthode d'épilation par rayonnement laser ». Cette modification peut être proposée par la division d'examen dans la notification émise au titre de la R. 71(3), sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable le demandeur (Dir G-VI-7.1.4).

Revendications dépendantes au titre de l'art. 54(5)

Etant donné que les revendications au titre de l'art. 54(5) ne sont pas des revendications de produits en tant que tels, mais qu'elles limitent la protection à l'utilisation dans une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou une méthode de diagnostic, il doit ressortir clairement des revendications dépendantes qu'elles sont également limitées de la même façon. Ainsi, si une revendication indépendante est rédigée comme « Substance comprenant X pour utilisation dans le traitement de la maladie Y », une revendication

indépendante rédigée comme « Substance selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend 5 mg de X » n'est pas correctement formulée. Une formulation correcte serait : « Substance pour utilisation selon la revendication 1, comprenant 5 mg de X ». Cette modification peut être proposée par la division d'examen dans la notification émise au titre de la R. 71(3), sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable le demandeur (Dir G-VI-7.1.5).