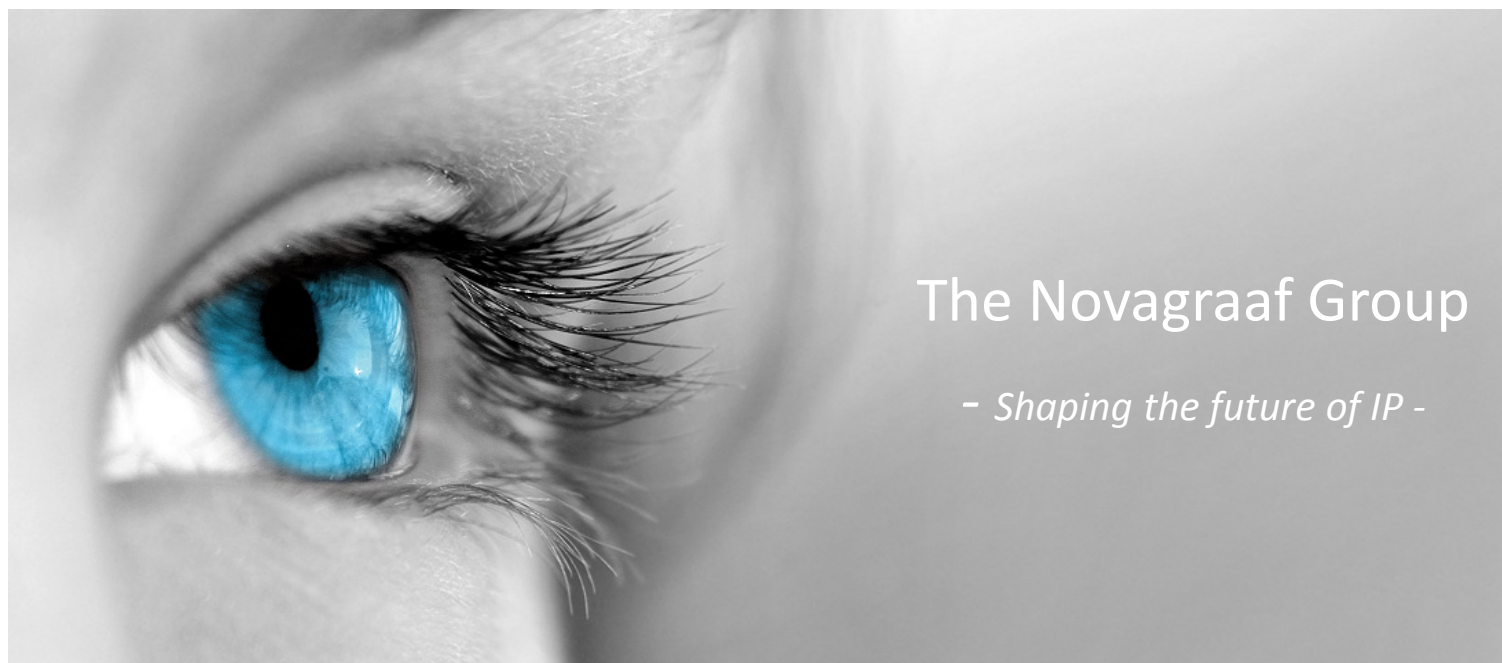




**Revue de jurisprudence
Office Européen des Brevets**

Décembre 2016

JUB – y a-t-il une vie après le Brexit...



28 nov. 2016 : Annonce faite par le gouvernement britannique de son intention de ratifier l'UPCA avant le Brexit

Rappel : Pour entrer en vigueur, UPCA nécessite d'être ratifié par 13 Etats membres de l'UE dont FR, GB, DE.

Etat des ratifications :

Ratifiés = 11

Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, **France**, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède

En cours = 4/5

Italie, Lituanie, **Royaume-Uni**, Slovénie, **Allemagne** (signera quand la Cour sera prête)

Listes des décisions

Priorité à la Grande Chambre

- **G1/15**: divisionnaires empoisonnées suite et fin?
- **G1/16**: Vers la fin des disclaimers...?

T1742/12 : Quelle approche pour trouver la solution?

C-567/14: Des redevances de licence tu paieras...

T2227/11: Standard de preuve pour une divulgation Internet

T1693/10: Conflit d'intérêt

Pourvu que ça dure...

- **T823/11**: mais pas trop!
 - **T1824/15**: mais ça dépend.
-

Priorité à la Grande Chambre

29 novembre 2016: G1/15 – divisionnaires empoisonnées suite et fin?

Cette décision est d'importance car elle concerne la question des « divisionnaires empoisonnées » qui font tellement couler d'encre depuis plusieurs années. Elle fait suite aux questions posées dans l'affaire T557/13.

Dans cette affaire, D1 était la demande parente au brevet opposé comprenant un exemple bénéficiant de la priorité tandis que la revendication principale du brevet opposé n'en bénéficiait pas en raison d'une généralisation intermédiaire introduite lors de l'extension. D1 était donc opposable au brevet opposé en tant qu'art antérieur au sens de l'Article 54(3) CBE et détruisant la nouveauté de la revendication générique.

« En vertu de la CBE, le droit à la priorité partielle ne peut pas être refusé pour une revendication englobant un objet alternatif en vertu d'une ou de plusieurs expressions génériques ou autrement (revendication générique de type "OU") à condition que ledit objet alternatif ait été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition ou limitation de fond ne s'applique à cet égard. »

Les motifs de la décision ne sont pas encore disponibles sur le registre.

Toutefois, le résumé laisse entendre la possibilité d'admettre une priorité partielle de sorte que l'objet «A» d'une revendication peut être considéré comme la réunion de deux exemples, à savoir:

- un 1^{er} exemple « a » correspondant à ce qui est divulgué dans le texte de priorité; ou
- un 2^{ème} exemple complémentaire « A-a »

résultant dans une revendication ayant pour objet « a » OU « A-a » et dont

- le 1^{er} exemple « a » bénéficie de la priorité et la demande parente n'est donc pas opposable;
- le 2^{ème} exemple « A-a » ne bénéficie de la priorité mais est nouveau par rapport à l'objet de la demande parente bénéficiant de la priorité

Il sera intéressant de suivre quelles seront les conséquences de cette décision sur les antériorités selon l'Art. 54(3) CBE.

Vers la fin des disclaimers...?

17 octobre 2016: Questions G1/16 – Quand les disclaimers n'ont pas fini de faire parler d'eux

Suite aux décisions G1/03 et G2/10, de nombreux Chambres de recours ont décidé d'appliquer cumulativement les critères définis dans ces deux décisions de la Grande chambre.

Cette fois-ci, la Chambre (affaire T437/14) souhaite clarifier à nouveau la question en se référant une 3^{ème} fois à l'instance suprême de l'OEB:

- 1. Est-ce que le standard défini dans G 2/10 pour l'admissibilité des disclaimers divulgués en vertu de l'article 123 (2) CBE, c'est-à-dire si l'homme du métier, en utilisant les connaissances générales communes, considère l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer, explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté, divulgué dans la demande telle que déposée, s'appliquent également aux revendications contenant des disclaimers non divulgués ?*
- 2. Si la réponse à la première question est oui, est-ce que G 1/03 est annulée en ce qui concerne les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définis dans sa réponse 2.1 ?*
- 3. Si la réponse à la deuxième question est négative, c'est-à-dire si les exceptions concernant les disclaimers non divulgués définis dans la réponse 2.1 de G 1/03 s'appliquent en plus du standard défini dans G 2/10, ce standard peut-il être modifié au vue de ces exceptions ?*

Rappel de G1/03 – réponse 2.1: 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'article 54(3) et (4) CBE ;
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; 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 ; et
- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

Quelle approche pour trouver la solution?

22 juin 2006: T1742/12 - Raytheon Company / Recours dans le cadre de l'examen

Dans cette décision, la Chambre rappelle que :

- l'approche problème/solution est un outil bien établi et ayant fait ses preuves pour l'évaluation de l'activité inventive;
- les grandes lignes de cette approche et en particulier la jurisprudence définissant la sélection de l'art antérieur le plus proche comme le point de départ le plus prometteur pour arriver à l'invention.

Dans cette affaire, l'invention est relative à l'utilisation d'un système informatique à haute performance (HPC system) et se voit opposer deux antériorités :

- Le document D1, cité par la Chambre, qui n'est pas relatif à un système HPC mais à partir duquel la Chambre considère que l'invention revendiquée est dépourvue d'activité inventive; et
- Le document D6, cité par le Demandeur, qui est relatif au système HPC, mais à partir duquel l'invention revendiquée n'est pas dépourvue d'activité inventive.

Principal argument du titulaire :

D1 n'est pas l'art antérieur le plus proche car D6 est dans le même domaine que l'invention et représente un point de départ plus prometteur pour l'homme du métier.

Raisonnement de la Chambre :

Il suffit qu'une «route» mène à l'invention pour constater le défaut d'activité inventive sans nécessité de justification particulière pour le choix de l'art antérieur le plus proche.

En effet l'homme du métier essaiera toutes les routes possibles, même à partir d'autres documents poursuivant un autre but que l'invention (cela n'est pas interdit!), si à partir de l'un de ces autres documents supposés plus éloignés que celui qui paraissait à première vue comme le plus prometteur, il arrive à l'invention sans faire preuve d'activité inventive.

Conclusion: Une plus grande connaissance du domaine de l'invention (c'est-à-dire en partant de D6) ne peut pas rendre inventive une invention qui ne le serait pas avant (c'est-à-dire en partant de D1).

Des redevances de licence tu paieras...

7 juillet 2016: C-567/14 - Décision de la CJUE dans l'affaire Genentech Inc contre Hoechst GmbH et al.



L'accord de licence contenait 3 paiements, à savoir une redevance initiale (10K€) + une redevance annuelle fixe (10K€) + une redevance courante (0.5% des ventes sur les produits finis incorporant un produit sous licence). Genentech a payé les 2 premières redevances mais jamais la troisième basée sur les ventes.

En 2008, Hoechst a demandé à Genentech des informations sur ces ventes. En réponse, Genentech a résilié le contrat de licence. Hoechst a alors déposé une requête en arbitrage pour obtenir le paiement de la redevance basée sur les ventes.

En 2012, les juridictions US ont définitivement jugé l'absence de contrefaçon.

En parallèle début 2013, l'arbitre (unique) a rendu une sentence finale condamnant Genentech à payé une somme supérieure à 100M€ au titre de la redevance courante rejetant les arguments de Genentech qu'il a estimé fondés sur une interprétation littérale de l'accord de licence, contraire à l'objectif commercial des parties, qui était de permettre à Genentech d'utiliser la technologie brevetée sans s'exposer au risque d'une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits sur cette technologie.

Genentech a alors saisi la Cour d'Appel de Paris pour faire annuler la sentence arbitrale pour distorsion de concurrence selon l'Article 101 TFUE sachant que le brevet EP était révoqué et les brevets US non-contrefaits. La Cour a saisi la CJUE qui répond à la question de la manière suivante:

*L'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il **ne s'oppose pas** à ce que, au titre d'un accord de licence tel que celui en cause au principal, il **soit imposé au licencié de payer une redevance** pour l'utilisation d'une technologie brevetée **pendant toute la période d'effectivité de cet accord, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon** du brevet sous licence, **dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord** moyennant un préavis raisonnable.*

Standard de preuve pour Internet

18 février 2016: T2227/11 - Neoteric Technology – recours dans le cadre de l'examen

On rappellera que le standard de preuves utilisé à l'OEB est la balance des probabilités et qu'en cas de doute, le bénéfice du doute est en faveur du demandeur/breveté.

Deux exceptions sont à noter:

1. L'évaluation faite du respect de l'Article 123 (2) CBE, à savoir que les éléments doivent être divulgués (DDSA) dans la demande telle que déposée au-delà de tout doute raisonnable. Ceci est également valable pour l'Article 123(3).
2. Dans le cas d'un usage antérieur par l'opposant lui-même;

Dans cette décision, **la question principale était de savoir quel niveau de preuves appliqué pour la détermination de la date de divulgations sur Internet.**

Le demandeur se basait sur la décision T1134/06 indiquant l'utilisation d'un standard strict similaire à celui utilisé pour un usage antérieur, pour contester que D1 et D2 soient des documents de l'art antérieur et en particulier D1 qui relatait une présentation faite lors d'un congrès antérieur et D2 qui était une capture issue du site «archive.org».

La Chambre n'est pas de cet avis en raison d'un communiqué ultérieur de l'OEB (JO 8-9/2009, pages 456-462) et des Directives applicables (cf. C-IV, 6.2; Version Avril 2010) qui indiquent la balance des probabilités comme standard de preuves. En particulier, la Chambre note que toutes les parties ont le même accès aux éléments divulgués sur Internet et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer un standard de preuve plus strict comme c'est le cas pour la situation exceptionnel où l'opposant lui-même est à l'origine d'un usage.

Si la division d'examen considère que, selon la balance des probabilités, D2 fait partie de l'état de la technique selon l'Art. 54(2), alors c'est au demandeur de démontrer que, selon la balance des probabilités, D2 ne fait pas partie de l'état de la technique (**ce qui revient plus ou moins à un renversement de la charge de la preuve**).

A titre subsidiaire, on pourra noter que la division d'examen avait envoyé deux décisions de rejet, une première datée du 11 mai 2011 et une deuxième datée du 28 juillet 2011 annulant la première. La Chambre rappelle que la division d'examen ne peut annuler une décision de rejet que lors du mécanisme de révision préjudicielle et que **le délai de recours doit donc être calculé à partir de la 1^{ère} décision**. Pas de conséquence en l'espèce car le demandeur a formé recours contre les deux décisions. De plus, il aurait éventuellement pu profiter de la confiance légitime régissant les relations entre les usagers et l'OEB.

Conflit d'intérêt et déontologie

9 juillet 2016: T1693/10 – Bio-Rad contre Idexx

Faits:

- Dans un recours sur opposition, le jour de la procédure orale, le mandataire représentant l'opposant est venu accompagné d'un autre mandataire C inscrit dans le même cabinet HE et a fourni un sous-pouvoir autorisant le mandataire C. Ce dernier avait précédemment travaillé pour le compte du cabinet BdL représentant le breveté.
- Aucun pouvoir ne figurait au dossier au nom de HE de sorte que la Chambre ne pouvait pas vérifier s'il était autorisé à donner un sous-pouvoir à un autre mandataire. Le mandataire du cabinet HE a retiré le sous-pouvoir et indiqué que C sera présent uniquement comme assistant du mandataire et qu'il ne prendrait pas la parole.
- Le mandataire du cabinet BdL a contesté la présence de C en tant qu'assistant et a émis une objection au titre de la R.106 CBE, au motif que C se trouverait en situation de conflit d'intérêt dans la mesure où il était employé par BdL au sein du département mécanique en charge de l'affaire.

La Chambre estime qu'elle n'est pas l'organe compétent pour statuer sur les questions de conflit d'intérêt, qui sont régies dans le cadre du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés et qui donnent lieu uniquement à des mesures disciplinaires, selon les circonstances. Elle note néanmoins qu'en tant qu'assistant n'ayant pas été préalablement annoncé, le C ne pourra prendre la parole, ce que le mandataire de HE avait déjà indiqué.

Quant au droit des parties à un procès équitable tel que formulé à l'article 6(1) CEDH, la Chambre observe que la Grande Chambre de recours a estimé que **le non-respect des dispositions de l'article 6(1) CEDH ne figure pas sur la liste des motifs spécifiés à l'article 112bis(2) et à la règle 104 CBE et qu'en conséquence un tel vice de procédure ne constitue pas un motif de révision** selon l'article 112bis(2) CBE (décision R18/09, motifs de la décision, point 19).

Conclusion: On est souvent trahi par les siens.

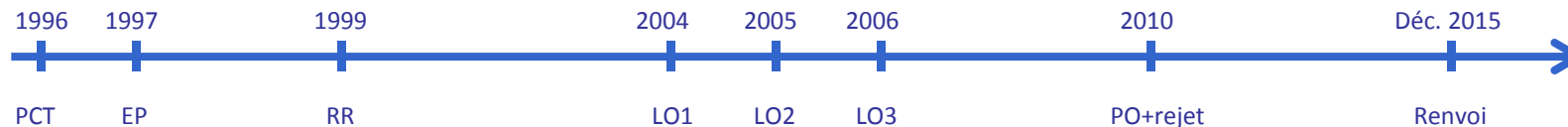
Sur la question du conflit d'intérêt, l'article 3(2) du Règlement en matière de discipline stipule:

Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé.

Pourvu que ça dure... mais pas trop

Il est bien connu des déposants et des mandataires en brevet que l'OEB est réputé pour sa qualité mais également pour sa lenteur.

1^{ère} illustration: 21 décembre 2015 – T823/11 – Carefusion – recours dans le cadre de l'examen



A chaque réponse, le demandeur a requis une (voire deux) extension de délai et utilisé la poursuite de procédure pour retarder au maximum le dépôt de sa réponse.

La Chambre estime néanmoins que la procédure a été trop lente en raison de

- 5 ans entre RR et LO1
- 2 ans ½ entre réponse LO3 et convocation à PO

Une durée totale de plus de 12 ans en examen est excessive, car elle viole l'article 6(1) de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]].

Un arrêt similaire de la CEDH (affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège) datant de 2013, a jugé excessive une durée de 18 ans (recours compris) devant l'Office norvégien, car elle rendait illusoire tout exercice du droit des déposants à avoir accès à un tribunal.

Conclusion dans T823/11: La procédure de première instance a été entachée d'un vice substantiel de procédure.

Pour l'anecdote, la demande a été réputée retirée en septembre 2016 pour défaut de fourniture des traductions en réponse à la notification selon la Règle 71(3) CBE.

Il faut dire que la demande bénéficiant d'une date de dépôt du 5.5.1996 était dans le domaine public depuis 4 mois !

Pour vu que ça dure... mais ça dépend

2^{ème} illustration: 26 juillet 2016 – T1824/15 – Symbol Technologies – recours dans le cadre de l'examen



Le demandeur a invoqué la longueur de la procédure (11 ans) et l'introduction d'une objection d'activité inventive quelques semaines avant la PO (en 2014) sur la base d'un document du RR cité comme A (en l'occurrence D3).

La Chambre rappelle qu'aucun délai n'est fixé par la CBE à l'OEB pour émettre des notifications. Même si l'on se considère l'Article 125 CBE qui se réfère aux principes juridiques communs aux Etats contractants, le demandeur n'a pas démontré en vertu de quoi de tels délais s'imposeraient à l'OEB.

Pour la Chambre, il n'y a donc pas de vice substantiel de procédure car la division d'examen peut changer d'avis à tout moment de la procédure et c'est justement ce qui est arrivé ici car les arguments du demandeur contre l'antériorité D1 ont été prises en compte de sorte que la division d'examen s'est rabattue sur D3 qui est devenu le document de l'art antérieur le plus proche.

En ce qui concerne la durée de la procédure, la Chambre a considéré, après lecture de l'arrêt de la CEDH dans l'affaire norvégienne, que la période de 11 ans, pendant laquelle 3 notifications ont été émises par la division d'examen n'est pas comparable au délai de 6 ans pendant lequel le déposant NO avait attendu une réponse de l'Office norvégien, et ne représente donc pas une durée excessive au sens de l'article 6.1 CEDH. Il en va de même pour le délai de 7 mois pour la transmission de la décision après la PO.

La Chambre en profite pour critiquer à mots à peine couverts la décision la décision T823/11, estimant qu'une durée excessive ne constitue pas nécessairement un vice substantiel de procédure.

Conclusion: Bien que l'OEB ne donne pas la liste des demandes retenues prisonnières, ne compter pas sur la CEDH et les retards de procédure pour vous faire rembourser la taxe de recours.