

# BOVARD

Patent- und Markenanwälte  
Conseils en propriété intellectuelle  
Patent and Trademark Attorneys

## **Revue de jurisprudences brevets**

**AROPI – 14.12.2017**

Benoît Gilligmann  
Swiss, French & European Patent Attorney  
MS HEC Paris  
BOVARD LTD, Berne - Switzerland

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & délocalisation des chambres de recours de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
- > Jurisprudence des chambres de recours techniques (T)
- > Jurisprudence des chambres de recours juridiques (J)

# Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & délocalisation des chambres de recours de l'OEB



# JUB-UPC

## ➤ Brexit, Bundesverfassungsgericht & anti-sceptiques

### ▪ Rappel: conditions d'entrée en vigueur

- Ratification par 13 états membres [Etat au 12.12.2017]

✓ Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, **Estonie**, Finlande, France, **Italie**, **Lituanie**, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède

- Dont au moins **FR**, **GB**, **DE**



28 EU Member States:	
blue:	Participating States (25)
green:	Partial participation
red:	No participation (2) in UP (1)
grey:	No EU Member State

#### ❖ **Brexit 23/06/2016**

- ✓ Annonce d'intention de ratifier 28/11/16
- ✓ Processus retardé en raison des élections du 8/6/17
- Accords du 11/12/17???

#### ❖ **Plainte auprès de la cour constitutionnelle allemande (06/2017)**

- ✓ Par un avocat de Düsseldorf Dr. Inge Sterna
- ✓ RFC jusqu'au 31/10

D'après l'OEB, mise en place attendue courant 2018!

## Chambres de recours de l'OEB

- Réforme structurelle CA43/16 visant à améliorer la perception d'indépendance vis-à-vis de l'OEB



**8InOne Building**  
Richard-Reitzner Allee 8,  
85540 Haar



- ~12kms du centre
- accessible S-Bahn  
25 mins => gare  
1 h => aéroport

- 11000 m2 sur 3 étages
- Pour 28 chambres, 237 personnes au total

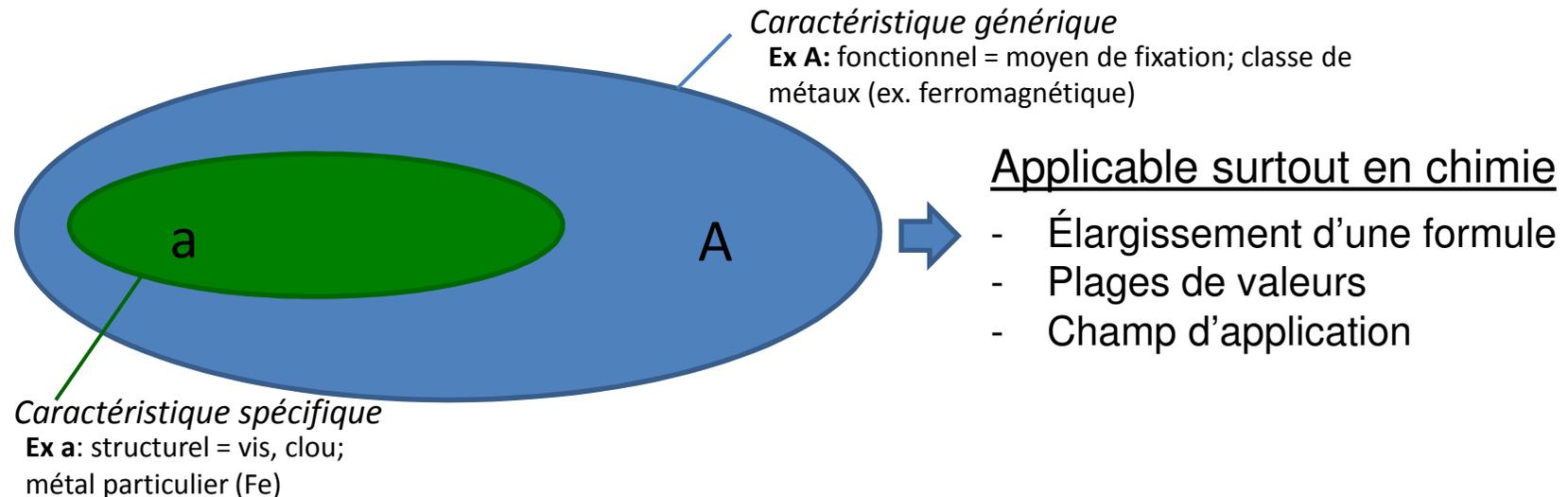
Opérationnel depuis octobre 2017!

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & délocalisation des chambres de recours de l'OEB
- > **Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)**
  - > G/15: priorité partielle
  - > G1/16: disclaimers (non rendue pour l'instant)

## G 1/15: priorités partielles - problème

- Problème des généralisations intermédiaires
  - Auto-antériorisation d'une demande de brevet revendiquant une priorité par la demande prioritaire elle-même
  - Ou par une demande divisionnaire ultérieure bénéficiant de la priorité, alors que la demande parente n'en bénéficie pas (cf. T557/13, objet de la saisine)



- Cas d'ensembles «non-discrétisables»: nombre illimité d'alternatives
  - ✓  $A \neq \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$  cf point 6.7 G2/98

## G 1/15: priorités partielles - solution

- Assimilation des revendications génériques à des revendications de type «OU»
- Scission fictive de l'ensemble générique A en  $\{A\} = \{a\} + \{A-a\}$ 
  - ✓  $\{a\}$  bénéficie de la priorité dans la demande parente
  - ✓  $\{A-a\}$  n'en bénéficie pas, mais est nouveau

*« 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. »*

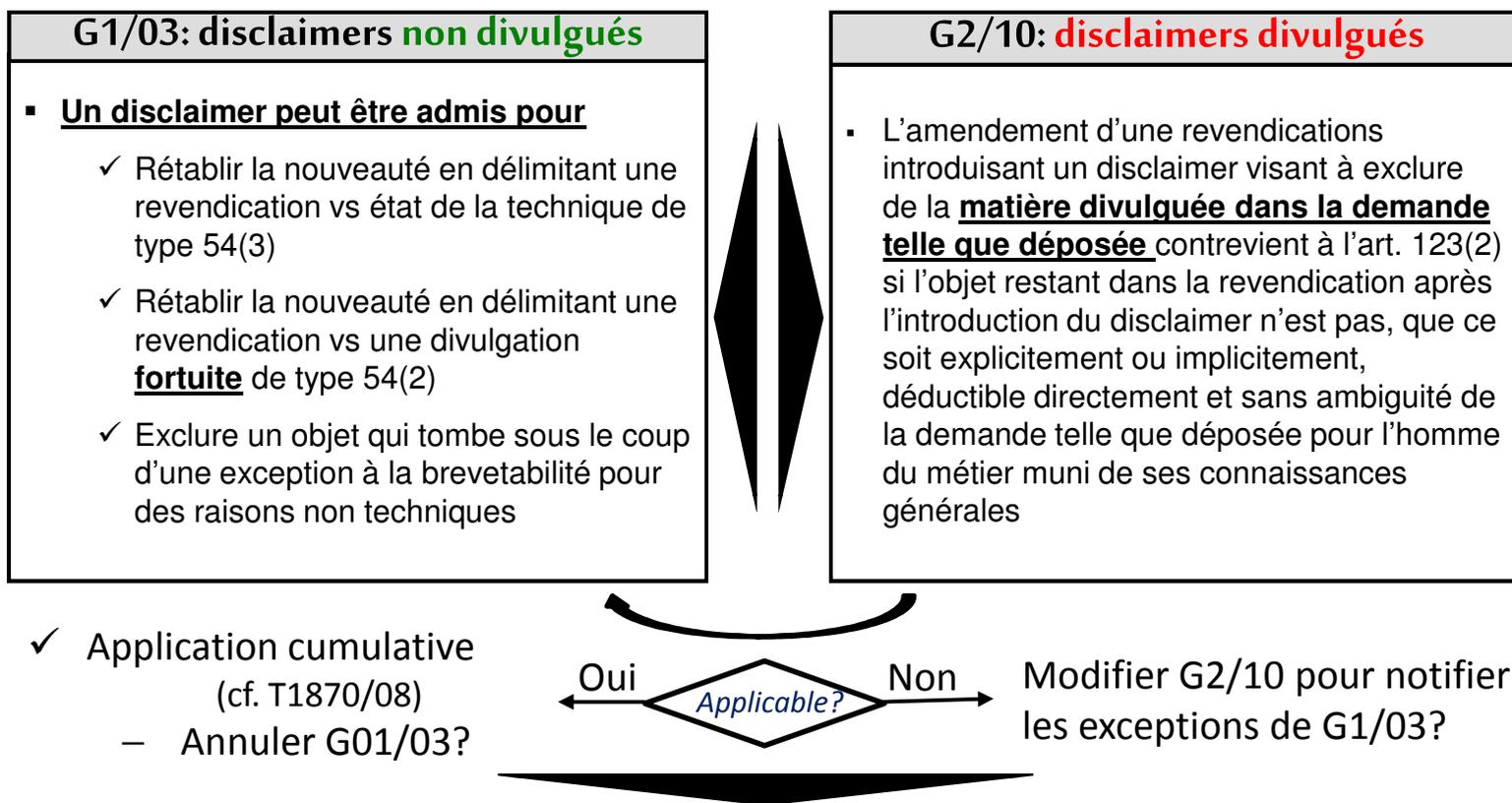
- Seul critère: inclusion stricte  $\{a\} \subset \{A\}$  cf. point 6.4 des motifs



Remède immunisant contre l'auto-antériorisation

## G 1/16: disclaimers

- Saisine dans la grande chambre dans l'affaire T437/14 pour clarifier les critères d'application (cumulatifs?) des jurisprudences G1/03 & G2/10



Toujours en attente!

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & délocalisation des chambres de recours de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
  - > R2/14
  - > R3/15

## R2/14: 6<sup>e</sup> révision

- Rappel: requêtes en révision (A112bis CBE)
  - Introduites dans la CBE 2000
  - Invoquée par une partie d'une procédure de recours auprès de la GCR
  - Motifs limités (en pratique: essentiellement violation du droit d'être d'entendu / A113 CBE)
  
- Cas d'espèce
  - ✓ Brevet révoqué (Washington State University) en recours sur opposition (T1627/09) pour cause d'insuffisance de description
  - ✓ Requête en révision invoquant la violation du droit d'être entendu A112bis(2)(c) pour
    - i. Non mention d'un document invoqué (D6) pour prouver les capacités de l'homme du métier dans la décision
    - ii. Invocation d'un motif «*ex officio*» dans la décision sans discussion préalable, à savoir pourquoi un homme du métier pouvait être en œuvre individuellement des étapes de clonage, mais que la combinaison de ces étapes demandait un effort indu.



Point (i) refusé, mais (ii) accepté: en l'absence de référence à des faits ou arguments avancés par les parties, la conclusion de la chambre ne peut pas être comprise

- Point 10.3.4 des motifs: la GCR ne peut pas établir que la décision a été prise sur des faits (lesquels?) et considérations (lesquelles?), au sujet desquelles la partie affectée a pu se prononcer, et même dans l'alternative ou cela aurait été le cas, que les soumissions et arguments de cette partie ont été dûment pris en compte

**Bénéfice du doute à la partie lésée**

**Décision annulée, taxe remboursée (R110) & procédure rouverte - R108(3)**

## ...R3/15: et la 7<sup>e</sup> révision

### ■ Cas d'espèce

- ✓ Brevet (Swarovski-Optik) concernant «*une lunette de visée caractérisée notamment en le fait que le champ de vision était d'au moins 22° **pour tous les grossissements***» révoqué en recours sur opposition (T1225/13) pour cause de manque d'activité inventive par rapport à un usage antérieur IOR-1, qui divulgue un champ de vision inférieur à 22° pour des grossissements compris entre 2,0 et 2,7, et supérieur à 22° pour des grossissements compris entre 2,7 et 12
- ✓ Requête en révision invoquant trois vices de procédures
  - i. L'autorisation de nouveaux arguments et de nouvelles combinaison de documents (IOR-1 + E27/E27a & E1)
  - ii. L'interprétation surprenante (restrictive) d'une caractéristique technique de la demande, «*pour tous les grossissements*» comme ne s'appliquant que pour les zooms supérieurs à 4 (motifs de la décision §4.5.4) qui résulte en
  - iii. Une violation du droit d'être entendu pour manque de motivation de la décision (Art 112bis (2) c), R102 g) CBE)



Point (i) refusé en raison de l'obligation d'invoquer les objections de vices de procédure lors du recours lui-même, sauf si ce n'était pas possible (R106 – point 2.4 des motifs), mais (ii) - et donc (iii) - acceptée

- Points 4.5.10 & 4.5.11 des motifs: la décision de la chambre de recours est surprenante pour la partie lésée qui n'a pas pu se prononcer sur cette interprétation défavorable et si elle avait pu le faire, le cours des discussions aurait pu être différent et conduire à un autre résultat

Décision annulée, taxe remboursée (R110) & procédure rouverte - R108(3)\*

\* Mais refus de changer la composition de la chambre, malgré requête en ce sens!

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & délocalisation des chambres de recours de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
- > **Jurisprudence des chambres de recours techniques (T)**
  - > Priorité (T577/11 - T1201/14)
  - > Test d'essentialité vs 123(2) – T1852/13
  - > Reformatio in pejus en cas d'objection de clarté – T648/15
  - > Connaissances générales de l'homme du métier (T1540/14 – T1090/12)
  - > "L'homme du business" (T1463/11)
  - > Choix de l'état de la technique le plus proche - T2123/14
  - > Etat du compte courant - T2406/16

## T577/11: priorité (entre autres)

- Validité de la cession du droit de priorité
  - Entre deux filiales Tenaris AG (LI) et Tenaris BV (NL) d'un même groupe
  - Validité de la priorité contestée par l'OEB pour remettre en cause la validité du brevet
  - Contrat de cession D19 prévoit:
    - §1: Le transfert le droit de priorité 3 jours après le dépôt de la demande du brevet en cause («*effective date*» 9.9.2003) – point 6.5.1 des motifs
    - §4: Une rétroactivité de la cession, en particulier pour tout ce qui concerne la propriété économique «*economische eigendom*»

**Section 4** of said Agreement reads:

*"This Agreement has a retroactive effect to commence as from January 1, 2003. As from the effective date the ASSIGNEE is considered the sole and exclusive owner of the Patents."*



Non conforme à la philosophie de l'art 87(1) CBE, qui implique que la cession doit intervenir entre le dépôt de la demande prioritaire et le brevet ultérieur (point 6.5.2 des motifs)

- Points 2.1 & 2.2: refus de nouveaux moyens de preuve invoqués par le titulaire (dont contrat oral antérieur) en vertu du pouvoir discrétionnaire de la chambre - R13(1) RPCR

**Priorité non valable (pas le même ayant droit)**

## T1201/14: priorité (bis)

- Cession d'un droit de priorité «accessoire» au transfert d'une demande de brevet
  - Demande prioritaire P (provisional US) valablement cédée par un inventeur à une société taïwanaise *Asustek* (TW), puis au titulaire (*Innovative Sonic Ltd*)
  - Dépôt d'une demande EP - D2 du titulaire revendiquant la priorité de P, sans contrat spécifique de cession du droit de priorité
    - ✓ invocation vu de dispositions rétroactives du droit US («*nunc pro tunc assignment*») et d'un transfert implicite au vu du droit allemand
  - Antériorisation par une autre demande intercalaire d'Asustek A4 – A54(2)
    - ➔ - Rappel de la philosophie de l'art 87(1) CBE, qui implique que la cession doit intervenir **entre** le dépôt de la demande prioritaire et le brevet ultérieur (point 3.1.1.1 des motifs)
    - Le droit de priorité peut être cédé indépendamment de la demande prioritaire (point 3.1.1.2)
  - Aucune jurisprudence établie sur le droit national applicable par rapport aux questions de forme (loi du pays de la 1<sup>ère</sup> demande, de la demande ultérieure, du contrat, domicile des parties...)
  - Preuves fournies pour étayer le transfert implicite selon pratique DE insuffisants; transfert implicite selon pratique TW invoqué ultérieurement non admis - R13(1) RPCR

Non scission du transfert des droits et rétroactivité: un cocktail explosif

## T1852/13: test du caractère essentiel

- En cas de suppression d'une caractéristique

- Test en trois points «usuel» (T331/87)

- i. La caractéristique supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention
    - ii. Cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre
    - iii. Sa suppression ou substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques

✓ Ancré dans les Directives H-V.3.1



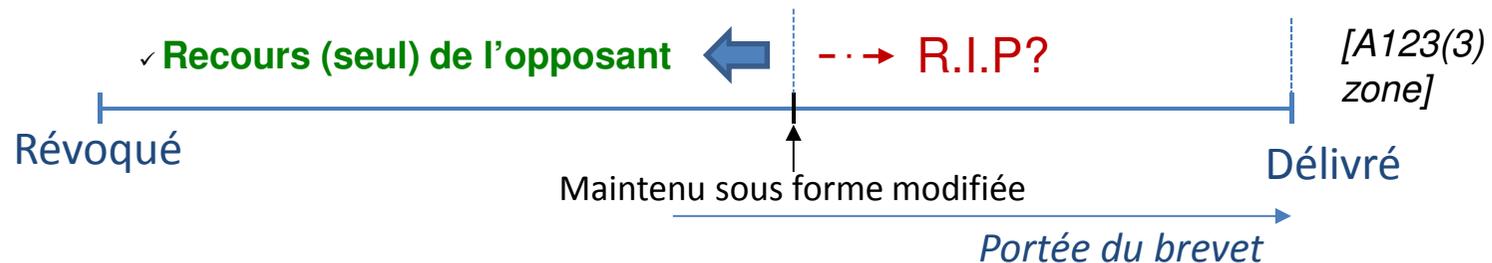
Lorsque de tels critères sont remplis, les modifications ne contreviennent pas aux dispositions de A123(2) – resp. A76(1)

### Cas d'espèce:

- Divisionnaire faisant abstraction de contraintes angulaires (Spitzwinkel, angle nécessairement non droit) entre une unité d'injection «*Spritzeinheit*» et l'axe d'une machine
- Discussion de la pertinence du test (cohérence vis-à-vis de la priorité, point 2.2.4 des motifs – essentialité & critère de «même invention» G2/98), et compatibilité avec le «gold standard» défini dans G2/10
- Précision du libellé original dans T331/87: «**may** not violate 123(2)» et pas «**does** not violate!» (point 2.2.7 des motifs)
- Angle quelconque, y compris orthogonal, non déductible directement et indubitablement de la demande initiale

Prééminence du “gold standard” G2/10!

## T648/15: reformatio in pejus vs clarté



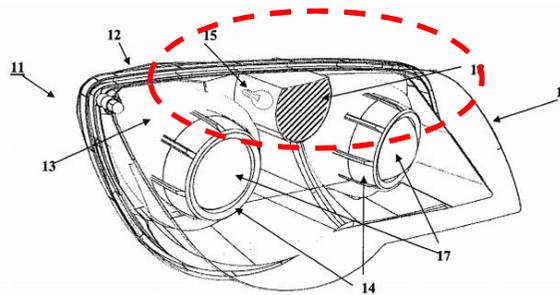
- Application du cas G1/99 vs 123(2) par analogie (cf T1380/04)
  - Séquence à respecter (points 3.7 & 3.8 des motifs)
    - i. Essayer d'amender la demande en introduisant des caractéristiques limitatives originellement divulguées, mais qui ne place pas l'opposant dans une situation plus défavorable; **si ce n'est pas possible**
    - ii. Amender la demande en introduisant des caractéristiques originellement divulguées, qui étendent la protection du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de A123(3) CBE, ou **si ce n'est pas possible**
    - iii. Supprimer la caractéristique inadmissible qui avait été accordée par la division d'opposition, mais dans les limites de 123(3), **même si la situation de l'opposant est alors pire qu'avant d'avoir fait appel**

### Cas d'espèce:

- Impossibilité pour le titulaire (*Dainese*) de faire appel (requête principale acceptée en opposition)
- Modifications effectuées en opposition jugées comme dépourvues de clarté (A84)
- Dépôt de requêtes auxiliaires (4) uniquement lors de la procédure orale
  - 1<sup>ere</sup> requête plus limitative, mais refusée
  - 2<sup>e</sup> requête et suivantes: supprimant partiellement les caractéristiques incriminées – non admises (A13(1) RPCR)

**Non respect de la séquence prescrite dans G1/99, brevet révoqué!**

## T1540/14: l'homme du métier (i)



- Demande de brevet concernant des phares de voitures
  - «Le masque (13,23) des ampoules (15,25) est en matière plastique transparent métallisée et comporte une surface transparente (18,28) située devant l'ampoule (15,25) obtenue par rayonnement laser pour effectuer une ablation sélective de la couche métallique du masque (13,23)».
  - Révoquée pour manque d'activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche (D6) au vu **des connaissances générales de l'homme du métier**, illustrées par D1 & D2, les 3 documents invoqués étant des demandes de brevet

### Problèmes:

- Domaine connexe: conception de projecteurs et techniques de traitement de surfaces
- Définition de l'homme du métier
  - Ici un groupe de personnes (point 5.2.2 des motifs)
- **Connaissances générales de l'homme du métier:**
  - Jurisprudence constante: (point 5.1 des motifs - iii) n'englobent pas les brevets ni les articles scientifiques

- ✓ La technique d'ablation laser revendiquée ne constitue pas une alternative usuelle applicable (point 5.4 des motifs)
- ✓ Reformulation de l'approche problème-solution sur la base de la combinaison D6+D1/D2 (point 5.5 des motifs)

Décision de rejet annulée et renvoi à la division d'examen

## T1090/12: l'homme du métier (ii)

- Demande de brevet Oracle concernant des structures de données
  - Révoquée pour manque de clarté par la division d'examen; *obiter dictum* sur le manque d'activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche (D3)
  - Annulation de la décision sur la clarté, mais non renvoi en 1<sup>ère</sup> instance A111(1): rejet au vu du manque d'activité inventive des caractéristiques distinctives identifiées par la chambre au vu des connaissances générales de l'homme du métier, relatives aux tableaux & pointeurs de fonction

### Problèmes:

- Charge de la preuve en matière de connaissances générales de l'homme du métier
  - A priori du côté de l'office, au moins en 1<sup>ère</sup> instance **G-VII.3.1**

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. Il ne convient donc de prouver (par exemple en citant un manuel) qu'une chose fait partie des connaissances générales de l'homme du métier que lorsque **cette allégation est contestée** (cf. **G-IV, 2**).

- La chambre de recours agit ici en tant que 1<sup>ère</sup> instance si l'affaire n'est pas renvoyée en examen  
=> caractère contraignant («binding») des directives dans un tel cas?

### ➤ Demande de saisine de la grande chambre de recours

- ✓ Chambre non liée par les directives, cf. 23(3) + 164(1) CBE (points 6.1 des motifs)
- ✓ Non soumise à l'obligation de fournir des documents pour prouver les connaissances générales (point 6.2 des motifs)
  - Sans préjudice du droit d'être entendu; démenti non suffisant, d'autres moyens de preuves étaient disponibles quant à la caractéristique litigieuse

**Renversement de la charge de la preuve possible! (GCR non saisie)**

## T2123/14: choix de l'EdTpp

- Demande de brevet L'Oreal concernant «*des compositions détergentes contenant des composés gras conduisant néanmoins à des performances cosmétiques de haut niveau en termes de démêlage & de lissage, sans charge ni alourdissement de la chevelure et en maintenant le niveau des qualités de la chevelure.*»
  - Révoquée pour manque d'activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche (EdTpp) - D3 – qui comprend le plus de caractéristiques techniques communes
  - Le titulaire rétorque que D8 mentionnait un objectif technique similaire – amélioration du démêlage, du volume et de la légèreté – au contraire de D3 et aurait donc dû être considéré comme l'EdTpp

- ✓ Chambre confirme que l'objet revendiqué doit impliquer une activité inventive vis-à-vis de chacune des options de combinaison possibles de documents de l'état de la technique
  - Cf T967/97, T21/08 & **T1742/12**
- ✓ Rien ne s'oppose à ce que la pertinence vs D3 soit évaluée en premier lieu; l'approche problème-solution peut nécessiter d'être répétée pour chacune des options
  - Cf (T710/97)
- ✓ **Rappel:** critères pour la détermination de l'EdTpp: point le plus prometteur pour aboutir à la solution revendiquée
  - Pas nécessaire que tous les problèmes spécifiques de la solution soient mentionnés
  - Application au cas d'espèce: D3 et D8 traitent tous les deux de propriétés relatives à des shampoings:
    - Critère secondaire du nombre de caractéristiques communes applicable!

**Il suffit d'une seule combinaison destructrice d'activité inventive...**

## T1463/11: «l'homme du business»

- Demande de brevet concernant une méthode d'authentification de moyens de paiement
  - Porte sur la centralisation des plug-ins sur un serveur d'authentification dédié et non plus sur un serveur marchand
    - ✓ Effets d'échelle possibles pour plusieurs serveurs marchands distincts
    - ✓ Simplification de l'installation et de la maintenance
  - Rejetée en examen entre autres pour manque d'activité inventive
  - Outsourcing du processus d'authentification de nature administrative

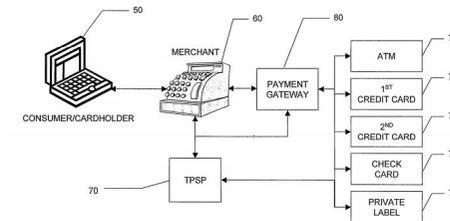


FIGURE 2

### Problèmes:

- Mélange de caractéristiques techniques et non techniques (Comvik - T641/00)
  - Les caractéristiques non techniques ne peuvent pas contribuer à l'activité inventive

- ✓ Nouvelle approche pour la formulation du problème technique impliquant «l'homme du business» (points 10-17 des motifs)
  - Définit des contraintes devant être prises en compte pour la formulation du problème technique

### Application au cas d'espèce:

- Le processus d'authentification n'est pas que de nature purement commerciale, puisqu'elle utilise des éléments de nature technique (plug-ins, serveurs – point 18 des motifs)
- L'homme du business n'aurait jamais demandé à l'homme du métier d'utiliser autre chose que les serveurs marchands (point 20 des motifs)
- La décision de centralisation des plug-in sur un serveur séparé peut donc être considérée comme de nature technique et intégrée au PTO
- Il existait un préjugé technique allant à l'encontre d'une telle centralisation (points 22-30 des motifs, incluant des affidavits)

La solution est bien inventive, décision de rejet annulée / brevet délivré

## T2406/16: paiement tardif de la taxe de recours

- Dépôt d'un recours (s. examen) sans requête de paiement simultané de la taxe
  - ✓ Recours déposé par voie électronique (eOLF) dans le délai: 01.09.2016 < 15.09.2016...
  - Mais en l'absence d'accès au compte courant auprès du service comptable ce jour-là, la requête de paiement a été supprimée
  - Le délai de paiement a ensuite été effacé du système de contrôle
  - Dès réception du mémoire de recours le 31/10/2016, une notification de perte de droit a été envoyée
  - mémoire de recours réputé non formé (A108, 2<sup>e</sup> phrase)
  - Requête en *restitutio in integrum* (A122) envoyée le 16/11/2016, avec paiement des taxes correspondantes



- ✓ Le recours était bien réputé non formé (cf T1325/15, malgré G1/14 et G2/14 non rendues)
- ✓ Mais la requête en *restitutio in integrum* est admissible

- Motifs de la décision:

- Le système d'accès au compte courant par le service comptable à raison d'au plus 2 fois par semaine sans que les mandataires ni les assistants puissent y avoir accès n'est pas fiable en soi (point 3.5.2)
- Le mandataire a commis l'erreur de signer un acte contenant une information erronée (indiquant que le paiement était effectué) puis confier le paiement à un assistant sans procéder à une quelconque vérification (point 3.7)
- Pas comparable du tout au cas où un paiement requis par écrit n'avait pas pu être exécuté (T1355/09, point 3.5.4)

Critère de "Diligence requise" non observé,  
requête refusée & taxe de recours remboursée

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & délocalisation des chambres de recours de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
- > Jurisprudence des chambres de recours techniques (T)
- > **Jurisprudence des chambres de recours juridiques (J)**
  - > Divisionnaires - J13/14
  - > Taxes annuelles J23/14

## J13/14: langue de dépôt d'une divisionnaire

- Un récidiviste...
  - Demande parente PCT déposée en Allemand (2001), mais dépôt d'une traduction en Anglais lors de l'entrée en phase régionale
    - ✓ langue de la procédure: DE (G4/08)
  - Dépôt d'une demande divisionnaire en Anglais (2010)



✓ Application de G4/08 *Mutatis mutandis*

- Décision:
  1. En vertu de A76 & R36(2) CBE, une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande parente (NB: exception pour une demande parente déposée dans une langue non-officielle, mais dans ce cas délai de 2 mois pour déposer la traduction dans la même langue de procédure application (point 5.2)
    - Pas de possibilité de correction selon R139 ni modification en invoquant A123(2)
  2. La demande ainsi déposée ne peut pas être traitée comme une demande divisionnaire valide – A 90(2) par analogie



Demande non traitée...

## J23/14: restitutio vs taxes annuelles

- Défaut de paiement d'une annuité avec surtaxe
  - 4<sup>e</sup> annuité due 30/09/2012
    - ✓ Notification de non paiement et attirant l'attention du mandataire sur la R51(2)
  - Délai de 6 mois pour payer l'annuité avec surtaxe - R51(2): 31/03/2013
    - ✓ Communication de perte de droit selon R112(1) envoyée le 6/05/13
  - Restitution in integrum requise le 4 juin 2013 pour le paiement avec surtaxe, mais refusée
  - Recours formé le 01/09/2014



– Problème: point de départ de la cessation de l'empêchement - A122 /R136(1)

- Décision:

– [Critère de diligence requise toujours pas rempli & appel rejeté ] mais

1. Précisions sur un point litigieux pour les demandes de brevet pour lesquelles le droit applicable est la CBE 2000, avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017 (cas en l'espèce), qui laissait supposer, selon la version anglaise, que la demande était censée être réputée retirée - A86(1) + R51(1), alors que la CBE 1973 ne prévoyait qu'une perte de droit après la période de 6 mois additionnelle (A86(3) – point 2.4 des motifs référant à T1402/13
  - Dans ce cas, la restitution ne peut plus être applicable à la R51(2) puisque la perte de droit aurait déjà eu lieu (point 2.5 des motifs)
2. La nouvelle règle 51(2) précise que les conséquences de pertes de droit de l'art 86(1) ne s'appliquent qu'après le délai de six mois – conformément à l'intention du législateur (point 2.3 des motifs: A122 applicable en cas de perte de droit)

**A122 applicable uniquement à R51(2), pas R51(1)**

BOVARD

**Merci pour votre attention!**

