

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

**Revue de jurisprudences
brevets**

AROPI – 12.12.2018

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

1

1

BOVARD

Agenda

- > Actualité JUB (UPC)
- > Nouvelles règles de procédure des chambres de recours de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
- > Jurisprudence des chambres de recours techniques (T)

Revue de JP brevets – Oncle Ben's ©

2

2

BOVARD

Agenda

> Actualité JUB (UPC) & nouveau RPCR de l'OEB

Revue de JP brevets – BG ©

3

3

BOVARD

unified patent court

JUB-UPC

> Ca avance (?)

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

- ✓ – Ratification par au moins 13 états membres (16): Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, **Royaume-Uni**, Italie, Lituanie, **Lettonie**, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède
- Dont au moins **FR, GB, DE**



- ❖ Brexit 23/06/2016
- ✓ **Ratification le 26/04/2018**
- ✓ Projet d'accord sur le retrait 14/11/2018
- C-621/18: révocation unilatérale du retrait possible (10/12/2018)
- ❖ **Plainte auprès de la cour constitutionnelle allemande (06/2017)**
- ✓ Par un avocat de Düsseldorf Dr. Ingve Sterna
- ✓ Standby...

Selon l'OEB, opérationnel au 1er semestre 2019!

Revue de JP brevets – BG ©

4

4

BOVARD

Chambres de recours de l'OEB

➤ **Projet de réforme du RPCR**



BinOne Building
Richard-Reitzner Allee 8,
85540 Haar

- 2^e version présentée le 5 décembre 2018
- Pourrait être approuvé en mars/juin 2019 par le CA
[entrée en vigueur 6 mois plus tard]
- Principaux changements:
 - Gestion des dossiers (délais de procédure)
 - Renforcement de la nature «quasi-judiciaire» de la 2^e instance

▼

Limitation stricte à un réexamen, pas de nouvel examen!

Revue de JP brevets – BG ©

5

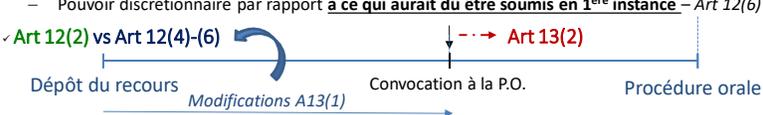
5

BOVARD

Chambres de recours de l'OEB

➤ **Projet de réforme du RPCR**

- Gestion des dossiers (délais de procédure)
 - Publication d'une liste d'affaires pour lesquelles une P.O. est attendue l'année suivante - Art 1(2)
 - Délai de réponse de 4 mois **non prorogeable** au mémoire de recours (*inter partes* – Art 12(7))
 - Envoi des convocations aux P.O.s au moins 4 mois à l'avance, avec points importants à discuter et éventuellement une opinion préliminaire - Art 15(1)
 - Décisions abrégés si consentement explicite des parties - Art 15(7)
+ envoyées dans les 3 mois après la P.O. – Art 15(9)
- **Limitation plus stricte à un «réexamen»** – Art 12 et 13 modifiés
 - Limitation aux requêtes, faits, arguments et preuves sur laquelle la décision attaquée se fonde A12(2)
 - Le reste est considéré comme des modifications - A12(4)
 - Pouvoir discrétionnaire par rapport aux moyens insuffisamment motivés – Art 12(5)
 - Pouvoir discrétionnaire par rapport **à ce qui aurait dû être soumis en 1^{ère} instance** – Art 12(6)

✓ Art 12(2) vs Art 12(4)-(6) 

- Dispositions transitoires

Impact sur la stratégie à établir dès la première instance!

Revue de JP brevets – BG ©

6

6

BOVARD

Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & nouveau RPCR de l'OEB
- > **Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)**
 - > G/16: disclaimers
 - > G1/18: nature d'un recours déposé tardivement (non rendue pour l'instant)

Revue de JP brevets – BG ©

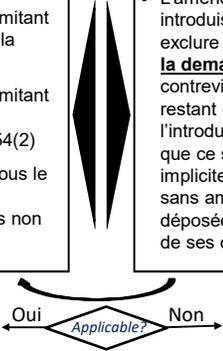
7

7

BOVARD

G 1/16: disclaimers - problème

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

G1/03: disclaimers non divulgués	G2/10: disclaimers divulgués
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un disclaimer peut être admis pour <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rétablir la nouveauté en délimitant une revendication vs état de la technique de type 54(3) ✓ Rétablir la nouveauté en délimitant une revendication vs une divulgation fortuite de type 54(2) ✓ Exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'amendement d'une revendications introduisant un disclaimer visant à exclure de la matière divulguée dans la demande telle que déposée contrevient à l'art. 123(2) si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer n'est pas, que ce soit explicitement ou implicitement, déductible directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée pour l'homme du métier muni de ses connaissances générales
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Application cumulative (cf. T1870/08) <ul style="list-style-type: none"> – Ecarter G01/03? 	<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;"> Oui Applicable? Non </p> <p>Modifier G2/10 pour notifier les exceptions de G1/03?</p>

Revue de JP brevets – BG ©

8

BOVARD

G 1/16: disclaimers - solution

- «Gold standard» G2/10 applicable uniquement aux disclaimers divulgués
- Clarification de la manière dont les critères de G01/03 doivent être appliqués aux disclaimers non divulgués *[point 46 des motifs]*
 - Nécessité d'absence d'incidence technique sur la demande
 - Si le disclaimer change **qualitativement l'enseignement technique d'origine** en améliorant la position du breveté, il est **contraire à l'art. 123(2)**
 - En particulier, le disclaimer ne doit devenir ni pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ni pour la suffisance de description
 - Il ne doit pas retrancher plus que nécessaire pour restaurer la nouveauté

▼

**G01/03 toujours applicable aux disclaimers non divulgués;
critères d'application simplement précisés**

Revue de JP brevets – BG © 9

9

BOVARD

G 1/18: recours tardif

- Saisine de la GCR par l'ancien président via A112(1)(b) juste avant son départ:

«Lorsque la formation d'un recours et/ou la taxe de recours (sic) ont lieu après l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'art. 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée?»
- Question déjà posée dans les affaires G1/14 et G2/14, sans qu'aucune décision ne soit rendue (fiction du retrait de la demande et rejet de la saisine comme irrecevable)
- Décisions contradictoires rendues
 - Majoritairement dans le sens de la fiction de non formation (T1325/15, T2406/16)
 - Une dissidente dans le sens de l'irrecevabilité (T1897/17)

▼

Il n'y a pas de petits profits (2255 Euros*nombre de cas concernés)

Revue de JP brevets – BG © 10

10

BOVARD

Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & nouveau RPCR de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
 - > R4/17

Revue de JP brevets – BG ©

11

11

BOVARD

R2/14: ...8^e 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
 - ✓ Opposante forme recours contre une décision de rejet de l'opposition
 - ✓ Le recours, le mémoire recours et un autre courrier de l'opposante ont été envoyés par l'OEB au titulaire sans avis d'accusé réception
 - ✓ Aucune réponse du titulaire
 - ✓ La chambre révoque le brevet sans avoir convoqué le titulaire à une P.O.
 - ✓ Soumission de la décision au titulaire avec accusé réception
- **Requête en révision invoquant la violation du droit d'être entendu A112bis(2)(c):**
 - Non réception des 3 courriers

➔ Accepté: la preuve incombe à l'OEB de prouver la réception de ses envois - R126(2)

Indépendamment de la disponibilité d'informations via le registre

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

Revue de JP brevets – BG ©

12

12

BOVARD

T2101/12: évaluation de l'activité inventive

- Invention concernant une méthode pour fournir des documents pourvus d'une signature électronique
 - Débat sur l'état de la technique le plus proche (ni D2, ni D3 suggéré par le titulaire)
 - La chambre décide de partir d'un système notarié ordinaire, avec authentification du document, présentation aux signataires, puis authentification des signatures
 - Le système proposé n'est ensuite censé qu'être une automatisation de ce procédé standard usuel
- **Arguments du requérant:**
 - T172/03 précise que l'état de la technique n'est censé être constitué a priori que par des documents **relevant d'un domaine technologique**
 - G-VII.2 indique que des connaissances générales [d'un domaine technique] peuvent en faire partie

➔

- A54(2) suffisamment clair («tout ce qui a été rendu accessible»): y compris des objets non techniques [NB: non exclu par T172/03 / mot-clé trompeur]
- **L'homme du métier est considéré comme celui de l'automatisation**

▼

Pas contraire à l'approche COMVIK (T641/00), brevet révoqué

Revue de JP brevets – BG © 15

15

BOVARD

T1370/11: vitesse de calcul réduite

- Demande de brevet concernant une méthode mise en œuvre par ordinateur
 - Procédé de calcul permettant de déterminer des valeurs, dont certaines sont retrouvées à partir d'un «cache» (point 6. des motifs)
 - ✓ Réduction du temps de calcul
 - **Rejetée en examen entre autres pour manque d'activité inventive**
 - Par rapport à un état de la technique le proche D2 traitant d'un problème similaire

MAIS

- Plus lente

➔

Réduction du temps de traitement informatique: un problème technique?

Application au cas d'espèce (points 10.1-10.5 des motifs):

- Une méthode non-technique, par exemple une méthode mathématique ou d'affaires, est de nature non-technique (exclue de la brevetabilité)
- Tout programme implémentant une telle méthode ne serait pas considérée comme une invention faite **d'effet technique supplémentaire**
- Le temps de calcul ne contribue pas au **caractère technique** de l'invention
- Pour qu'un programme d'ordinateur puisse être considéré comme brevetable, il doit donc avoir un **effet technique supplémentaire** et résoudre un problème technique indépendamment de son temps de calcul absolu ou relatif...
c'est-à-dire autre que celui d'être intrinsèquement mis en œuvre par ordinateur

▼

Une vitesse de calcul n'est pas considérée comme de nature technique en soi, et ne contribue pas à l'activité inventive

Revue de JP brevets – BG © 16

16

BOVARD

T1746/15: intervention du CF présumé

- Interprétation de la condition de l' «**action en contrefaçon**» au sens de l'art 105(1)a) CBE
 - Application à une procédure de sauvegarde de preuves en Allemagne
Beweissicherungsverfahren, §485 ZPO
 - Nouvelle opposition de l'intervenant acceptée:
 - ✓ la procédure ayant pour but d'établir si un tiers est actif commercialement dans un domaine tombant sous le coup de la protection du brevet
- **En recours:**
 - Procédure considérée simplement comme visant à établir une opinion d'expert, mais dans le cadre d'une action en contrefaçon **ultérieure**
 - Aucun caractère injonctif (contrairement à **T188/97** en Belgique) ni liant pour la cour
 - Analogie avec le cas **T305/08** pour une **saisie-contrefaçon**: procédure séparée et indépendante sans lien automatique avec l'action en contrefaçon (cf **T1713/11**, point 2.4.1 des motifs)

Intervention du contrefacteur présumé inadmissible

Revue de JP brevets – BG © 17

17

BOVARD

T506/16: pages manquantes dans le Druckexemplar

- Le Druckexemplar envoyé selon la règle 71(3) ne contenait pas les 2^e et 4^e pages des **REVENDICATIONS** (partie de la rev. 1, rev. 2 à 6 et 14)
- Demandeur s'en est aperçu lors de la publication du fascicule et a requis une correction de la publication B1 (basé sur les règles 139 et 140)
- Recours contre la décision de rejet de la division d'examen

Motifs:

- ✓ Invocation de **G1/10** [vs R140 relative à la correction d'erreurs dans les décisions] pas pertinente: il y est justement précisé qu'on ne peut pas invoquer cette règle pour corriger le contenu (texte, dessins, revendication) d'un brevet délivré
- ✓ R139 (corrections d'erreurs évidentes) ne s'applique qu'aux documents soumis à l'OEB, non pas à ceux émis par l'OEB.
- ✓ Aucune erreur dans l'impression du fascicule, qui correspond au texte accepté par le demandeur
- ✓ Invocation d'un vice de procédure pour le brevet délivré non recevable car le recours n'a **pas été formé contre la décision de délivrance elle-même**

Des erreurs de l'OEB non constatées...sont celles du mandataire!

Confirme l'importance du contrôle du texte que l'OEB envisage de délivrer!

Revue de JP brevets – BG © 18

18

BOVARD

T392/16: recevabilité de nouvelles attaques

- Pouvoir discrétionnaire de la chambre vis-à-vis de nouveaux faits, requêtes et preuves qui auraient pu être soumis en 1^{ère} instance - *Art 12(4) actuel*
 - *Michelin vs Goodyear*
 - Attaques D3+D4, D3+D5, D3+D9, D10+D6 en opposition
 - En recours, nouvelles attaques D1+D4, D1+D2, D1+D4+D2, D4+D6



- **Motifs de la décision:**
 - Les nouvelles attaques sont assimilées à de nouveaux faits
 - ✓ Tous les documents étaient bien présents dès la 1^{ère} instance (soumis avec le mémoire d'opposition)
 - ✓ L'opposant invoque que ces nouvelles attaques ont été formulées en réponse à la position de la D.O. en procédure orale vis-à-vis de D1 [qui ne divulguait pas les 3 bandes de roulement revendiquées]
 - ✓ Ces objections avaient toutefois été formulées dès la réponse du titulaire à l'opposition, mais la titulaire n'a jamais formulé d'attaque en conséquence en utilisant D1 ou D4 comme EdtPP

Goodbye Michelin, merry Christmas & happy Goodyear!

Revue de JP brevets – BG © 21

21

BOVARD

T181/17: ligne d'argumentation tardive

- Pouvoir discrétionnaire de la chambre vis-à-vis de modifications des moyens invoqués - *Art 13(1) actuel*
 - *Nestlé vs Nutricia*
 - Attaques de nouveauté basées sur D17
 - En recours, lors de la procédure orale, invocation de D17 pour manque d'activité inventive

- ✓ G7/95: la nouveauté et l'activité inventive sont des motifs distincts
- ✓ Mais il est possible de passer de l'un à l'autre d'opposition en appel (AI -> N via G7/95; N -> AI vis T131/01)

- **Motifs de la décision:**
 - L'activité inventive et la nouveauté sont deux motifs distincts et seule la nouveauté avait été invoquée jusqu'à présent (point 7.2 des motifs)
 - Il n'était pas possible de s'attendre à une telle attaque, qui confronte à la fois la chambre et le titulaire à un nouveau cas «*completely new case*» à un stade aussi tardif (points 7.3/4 des motifs)

Nouvelle attaque refusée par application de l'art. 13(1) RPCR

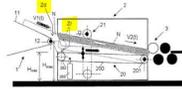
Revue de JP brevets – BG © 22

22

BOVARD

T1314/14: modification tardive de la description

- Revendication portant sur le transfert d'une bande non-tissée d'une zone de délivrance Zd à une zone de transfert Zr
 - Libellé excluant la présence d'éléments intermédiaires entre les deux zones
 - Mais la figure 9 divulgue un système tampon assimilable à cette zone intermédiaire ... qui rendrait un document D1' opposable!



– Problème: présence d'éléments intermédiaires entre les zones exclus ou pas?

- En recours:

- Soumission d'une requête auxiliaire (4^e) additionnelle, lors de la P.O., supprimant les figures 7 à 9 et les parties de la description correspondante
- De prime abord insuffisant [JP constante des CR: interprétation pas plus limitée en cas de suppression de modes de réalisation]
- Soulève de nouvelles questions, pas de circonstance exceptionnelles à invoquer

Principe d'économie de la procédure: refus selon l'art. 13(1) RPCR

Revue de JP brevets – BG ©

23

23

BOVARD

Merci pour votre attention!



24

24