

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

**Revue de jurisprudences  
brevets**

**AROPI – 10.12.2019**

Benoit 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)
- > Jurisprudence des chambres de recours juridiques (J)

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

➤ **Status quo...**

▪ **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. Inge Sterna

✓ **Kluwer's Blog => décision attendue d'ici Noël...**

28 EU Member States

Color	Participating States (25)
Green	Partial participation
Red	in UP (1)
Grey	No participation (2)
Blue	No EU Member State

... Mais ça va peut être finir par avancer !

Revue de JP brevets – BG © 4

4

**BOVARD**

## Chambres de recours de l'OEB

➤ **Projet réforme du RPCR validé**

- Entrée en vigueur **1<sup>er</sup> janvier 2020**
  - **S'applique a priori à tous les cas en cours**  
[Sauf 2 exceptions / Art. 25 – dispositions transitoires]
- Principaux changements:
  - Renforcement de la nature «quasi-judiciaire» de la 2<sup>e</sup> instance
  - Rend les amendements plus difficiles à justifier au fur et à mesure de l'avancement de la procédure
  - vise à harmoniser et rendre le pouvoir discrétionnaire des chambres plus transparent



8InOne Building  
Richard-Reitzner Allee 8,  
85540 Haar

**Limitation stricte à un réexamen, pas de nouvel examen!**

Revue de JP brevets – BG ©

5

5

**BOVARD**

## Nouveau RPCR de l'OEB

- **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 fixés par la chambre, incluant celui pour la réponse de 4 mois au mémoire de recours exceptionnellement prorogeables (*inter partes* – Art 12(7) – **max. 6 mois**)
  - 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 abrégées si consentement explicite des parties - Art 15(7)  
+ envoyées dans les **3 mois après la P.O.** – Art 15(9)
  - Possibilité de traitement accéléré – Art 10(3)/(6)
- **Limitation plus stricte à un «réexamen»** – Art 12 et 13 modifiés
  - Base de la procédure: liste complète (décision/PV, mémoire/réponse au recours, communication officielles, PV d'appels etc.) mais plus «toutes les soumissions des parties» - Art 12(1)a-e
  - 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<sup>ère</sup> instance** – Art 12(6)

✓ Art 12(2) vs Art 12(4)-(6)      - - - → Modifs. selon Art 13(2)

Dépôt du recours      Convocation à la P.O.      Procédure orale

Modifs. selon A13(1)

**Impact sur la stratégie à établir dès la première instance!**

Revue de JP brevets – BG ©

6

6

**BOVARD** — Nouveau RPCR de l'OEB

▪ **Résumé & recommandations**

**3 stages of convergence**

Art. 12 – Basis of appeal  
Amendment **when filing/replying** to appeal

Art. 13(1) – Amendment **before** summons or time-limit expiry of a R100(2) EPC communication

Art. 13(2) – Amendment **after** summons or time-limit expiry of a R 100(2) EPC communication

Source: OEB

- *Prophylaxie: avoir un dossier le plus complet possible en 1<sup>ère</sup> instance*

- S'assurer que le recours est clair et complet
- Ne pas s'attendre à des largesses de la chambre en cas d'amendements, à moins qu'ils soient motivés et justifiés
- S'attendre à ce que tout changement effectué après une convocation à une procédure orale soit quasi-impossible...

▪ **Dispositions transitoires / exceptions**

- ✓ Nouveaux articles 12(4)/(6) pas applicables aux mémoires/réponses déposés [NDLR: Art 13(1) si!]
- ✓ Nouvel article 13(2) non applicable si P.O. notifiée avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020

**Revoir tous les cas en cours (?)**

Revue de JP brevets – BG © 7

7

**BOVARD** —

**Agenda**

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

> **Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)**

- > G1/18: nature d'un recours déposé tardivement (non rendue pour l'instant)
- > G2/19: recours d'un tiers sur la clarté & légitimité de "Haar" pour la tenue d'une P.O.
- > G1/19: simulations [PENDING]
- > G3/19: le retour des tomates et des brocolis... [PENDING]

Revue de JP brevets – BG © 8

8

BOVARD

**G 1/18: recours tardif - faits**

- 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?»
- Art 108 + R101 CBE
  - i. Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision; le recours n'est réputé formé qu'après paiement de la taxe de recours.
  - ii. Si le recours n'est pas conforme aux articles 106-108, la chambre de recours le rejette 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 ©

9

9

BOVARD

**G 1/18: recours tardif - décision**

- La GCR a suivi l'opinion majoritaire:
  - Le recours n'est pas valablement formé jusqu'au moment du paiement de la taxe
  - Il est donc réputé non formé si la taxe n'a pas été payée à temps
- Résumé de la décision
  1. Un recours est résumé non formé quand:
    - (a) le recours est déposé à temps, mais la taxe est payée tardivement;
    - (b) le recours est déposé tardivement et la taxe de recours payée tardivement;
    - (c) La taxe de recours a été payée à temps et le mémoire de recours déposé tardivement
  2. Dans tous ces cas ci-dessus, la taxe de recours doit être remboursé d'office.
  3. Lorsque la taxe de recours a été payée à temps ou tardivement et qu'aucun recours a été déposé, la taxe de recours doit également être remboursée

**BONUS:**

S'applique également au paiement tardif de la taxe d'opposition!

Revue de JP brevets – BG ©

10

10

## G 2/19: droit à P.O. et lieu - faits

- Affaire T831/17:
  - Un tiers ayant formulé des observations de tiers sur la clarté lors de l'examen forme recours contre la décision de délivrance et requiert une procédure orale
  - La chambre convoque à une telle procédure orale, mais à Haar, ce qui viole soi-disant le droit d'être entendu du requérant
- Deux questions de droit
  - i. *Le droit prévu à l'article 116 CBE de mener une procédure orale devant la chambre de recours est-il limité lorsqu'un tiers au sens de l'article 115 CBE introduit un "recours" contre la décision de délivrance d'un brevet et justifie ce droit en déclarant qu'il n'existe aucun autre recours prévu par la Convention sur le brevet européen contre une décision de la division d'examen de ne pas tenir compte de ses objections concernant la violation alléguée de l'article 84 CBE ?*
  - ii. *une Chambre de recours peut-elle tenir un procédure orale à Haar sans enfreindre les articles 113(1) et 116(1) CBE lorsqu'un transfert de la procédure à Munich est requis ?*

## G 2/19: droit à P.O. et lieu - décision

- La GCR a considéré que:
  - Le tiers ne répond pas aux exigences de l'art 107 CBE puisqu'il n'était pas partie à la procédure, et donc a fortiori pas lésé par la décision;
  - Le déménagement à Haar était censé répondre au problème d'indépendance des CR vis-à-vis de l'OEB
- Résumé de la décision
  1. Un tiers au sens de l'article 115 ayant déposé un recours contre la décision de délivrance d'un brevet européen n'a aucun droit à faire rouvrir la procédure d'examen pour supprimer des revendications soi-disant pas claires (selon l'Art. 84) dans le cadre d'une procédure orale tenue par une chambre de recours. Un tel recours n'a aucun effet suspensif.
  2. La tenue d'une procédure orale à Haar n'enfreint pas l'art. 113(1) et 116(1) EPC.

**Recours irrecevable, pas de problème de droit d'être entendu et Haar bien légitime pour la tenue d'une P.O.**

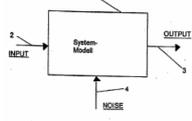
**BOVARD**

## G 1/19: Simulations par ordinateur

- Saisine de la grande chambre dans l'affaire T0489/14 par la chambre 3.5.07 pour clarifier les critères applicables à l'activité inventive de telles méthodes

**T1227/05: Circuit simulation Infineon**

- **Méthode mise en œuvre par ordinateur**
- Pour la simulation numérique d'un circuit soumis à un bruit de  $1/f$

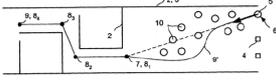


✓ Un effet technique ne peut pas être nié à de telles méthodes seulement en raison du fait **qu'elles n'intègrent pas de produit physique**



**T0489/14: Pedestrian simulation**

- Modélisation par simulation d'un mouvement de foule dans un environnement donné



- Refusé en première instance car ne présentant aucun but technique
- Refusé en appel car l'effet technique allégué n'a pas **de lien direct avec une réalité physique**

Revue de JP brevets – BG ©

13

**BOVARD**

## G 1/19: questions posées à la GCR

- 1. Dans l'évaluation de l'activité inventive, la simulation mise en œuvre par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique par la production d'un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation sur un ordinateur, si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée en tant que telle ?
- 2. Si la réponse à la première question est affirmative, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une simulation mise en œuvre par ordinateur revendiquée en tant que telle résout un problème technique ? En particulier, est-il suffisant que la simulation soit fondée, au moins en partie, sur des principes techniques sous-jacents au système ou au procédé simulé ?
- 3. Quelles sont les réponses aux première et deuxième questions si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée en tant que partie d'un procédé de conception, en particulier pour vérifier une conception ?



Pending, mais le président a formulé un avis (consultatif...)

Revue de JP brevets – BG ©

14

## BOVARD

**G 3/19: historique - variétés végétales**

- Art 53 b) CBE:
  - Des brevets européens ne sont pas délivrés pour des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux;
- G2/12 & G2/13 [Tomates II et Brocolis II] – mars 2015
  - L'exclusion n'a aucun effet négatif sur **la brevetabilité d'une revendication de produit portant sur une plante (fruit)**, même si la seule méthode pour sa production est un procédé essentiellement biologique
- Directive EU sur les biotechnologies excluant de tels produits reprise dans la règle 28(2) [décision du conseil d'administration de juin 2017]
  - Selon l'article 53 b), des brevets européens ne peuvent pas être délivrés pour des plantes obtenues exclusivement à l'aide d'un procédé essentiellement biologique

T1063/18: juge la nouvelle règle 28(2) incompatible avec l'interprétation de l'art 53 b) selon G2/12 & G2/13  
 Dans un tel cas, l'article est censé prévaloir sur la règle [Art 164(2) CBE]

## BOVARD

**G 3/19: saisine de la GCR par le président**

- Art 112 (1)b) CBE:
  - Le président voit une divergence entre la décision T1063/18 et d'autres décisions antérieures [T315/03, T272/95];
  - Par ailleurs la chambre a suivi l'approche de T39/93 selon laquelle une interprétation antérieure de l'art 53 par la GCR empêcherait a priori toute clarification ultérieure par une nouvelle règle, mais la GCR n'y avait pas adhéré dans **G2/07** (point 2.4);
- Les questions posées:
  1. *Eu égard à l'article 164(2) CBE, le sens et la portée de l'article 53 CBE peuvent-ils être clarifiés dans le règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit a priori limitée par l'interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des Chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?*
  2. *Dans l'affirmative, l'exclusion de la brevetabilité, selon la règle 28(2) CBE, des plantes et animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques est-elle conforme à l'article 53b) CBE, lequel n'exclut ni ne permet explicitement de breveter lesdits objets?*

Hiérarchisation des textes avec ordre "total":  
Articles > règles > jurisprudences?

BOVARD

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & nouveau RPCR de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
  - > R1/18

Revue de JP brevets – BG ©

17

17

BOVARD

## R1/18

- 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
  - ✓ Décision de rejet d'une CR sur examen signifiée le 3 novembre 2017
  - ✓ Requête en révision déposée par un non mandataire le 22 décembre 2017, sans paiement de la taxe correspondante
  - ✓ Signification de perte de droit le 9 février 2018, paiement de la taxe le 21 février 2018
  - ✓ Information le 6 avril 2018 par le greffier de la GCR de la situation – paiement effectué après l'expiration du délai selon A112bis (4)
  - ✓ Soumission d'arguments le 3 mai 2018 faisant référence à la règle 136 CBE et paiement de la taxe de *Restitutio in integrum*, invoquant une cessation de l'empêchement au 6 avril passé
- Requête en révision réputée non formée? => application de G1/18
  - Quid de la *restitutio in integrum*, qui aurait dû être présentée le 5 mars 2018? [R136(1) + A112bis (4)]
    - ➔ A 122(2) dispose seulement que la requête doit être rejetée (pas d'irrecevabilité)

Mais ici selon R136(1) + A112bis(4) pas de délai déclenché via «cessation d'empêchement»

Les deux requêtes sont réputées non formées, taxes remboursées

Revue de JP brevets – BG ©

18

18

**BOVARD**

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & nouveau RPCR de l'OEB
- > Jurisprudences de la grande chambre de recours (G)
- > Révisions (R)
- > **Jurisprudence des chambres de recours techniques**

(T)

- > Méthode chirurgicale (T2699/17)
- > Test d'essentialité non suffisant – préminence du gold standard (T1462/14)
- > Retrait d'une intervention du contrefacteur présumé (T1665/16)
- > Pages reçues après minuit (T858/18)
- > Usage antérieur / charge de la preuve - *negativa non sunt probanda* – T2037/18

Revue de JP brevets – BG ©

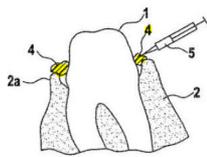
19

19

**BOVARD**

## T2699/17: méthode chirurgicale?

- Procédé de rétractation d'un sillon gingival
  - Comprend l'injection de silicone et l'application d'une coiffe sur la dent permettant au silicone de se dilater entre la fente entre le sillon et la dent
  - Vise à pouvoir ensuite obtenir une bonne empreinte de la dent en vue de la fabrication d'une couronne



➔ - **Refusé en examen comme exclu au titre de l'art. 53 c) CBE**  
La rétractation du sillon peut causer des saignements/ infections: risque pour la santé

- **Décision de la CR:**
  - Rappelle les critères définis dans G1/07 – interprétation restrictive de la notion de méthode chirurgicale, où le maintien de la vie & de la santé sont importants, et qui comprend ou englobe une méthode invasive représentant un risque majeur;
  - En l'espèce, risque de saignement superficiel uniquement et limité d'infection; l'intervention n'est pas majeure car le tissu parodontal reste intact et les lésions éventuelles sont limitées à l'épithélium superficiel

Une telle méthode ne doit donc pas être exclue de la brevetabilité

Revue de JP brevets – BG ©

20

20

**BOVARD**

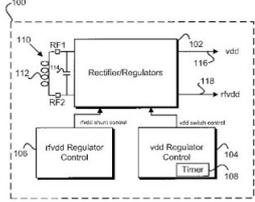
## T1462/14: test du caractère essentiel

- En cas de suppression d'une caractéristique
  - Test en trois points «usuel» (T331/87) nécessaire vs 123(2)...
  - 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 / substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques
    - ✓ **Ancré dans les Directives H-V.3.1**

➔ Mais NON SUFFISANT!

**Cas d'espèce:**

- Revendication précisant qu'un circuit était configuré pour recevoir un courant alternatif d'une antenne
- Contexte de la demande: dispositif de communication sans contact via antennes
- Base des modifications: §[0014] «*Dans certains modes de réalisation, le circuit 110 comprend une antenne 112 couplée en parallèle au condensateur 114.* **Antenne et/ou condensateur optionnel?**



Prééminence du "gold standard" G2/10!

Revue de JP brevets – BG © 21

21

**BOVARD**

## T1665/15: effet du retrait d'une intervention

- Opposition
  - Rejet d'une opposition basée uniquement sur le document D1
- Recours
  - Intervention d'un CF présumé, sur la base de documents E1 à E20
  - Puis le CF présumé retire son intervention [opposition]
- Suite de la procédure de recours:**
  - Rappel de **G03/04**: le tiers qui intervient valablement acquiert le statut d'opposant
  - L'intervention n'est soumise à aucun autre délai que celui de la règle 89 [3 mois référence à une action intentée contre le CF présumé], indépendamment du statut de la procédure vis-à-vis de l'OEB
  - Le retrait de l'intervention ne change pas le cadre de droit et le statut factuel et légal des documents E1 à E20 acceptés dans la procédure. Le nouveau document D4 soumis par l'opposant d'origine, correspondant au document E13 est donc accepté également (!)

➔

- **Aucune base légale pour exclure ces documents de la procédure**
- Renvoi en 1ère instance pour discuter des attaques de cette nouvelle opposition [«fresh case»]

L'opposant original remercie le titulaire pour sa diligence...

Revue de JP brevets – BG © 22

22

**BOVARD**

## T858/18: pages reçues après minuit

- 19 pages d'opposition envoyées à l'OEB par fax entre le 18 décembre 23:53 et le 19 décembre à 0:01; **délaï d'opposition expirant le 18/12**
  - La DO a considéré cette opposition comme recevable, suivant la décision T2061/12

**Décision de la CR:** 

- ✓ Renversement des décisions T2061/12 et T2317/013, qui selon elle n'utilisent pas de bonnes bases juridiques ni ne donnent d'explications détaillées satisfaisantes
- ✓ Application de l'art 5(3) – non pas 5(1)/(2) de la décision du président du 12.7.2007 relatif à la date de dépôt d'autres documents par téléfax, et non pas de demandes de brevet.
- ✓ Pas d'analogie avec l'art. 5(2) pour des demandes déposées en partie après minuit
- ✓ Pas possible de «scinder» le document comme une demande de brevet [selon l'article 5(2)]: le mémoire d'opposition ne forme qu'un document, indivisible, dont la transmission s'est étendue après minuit
- ✓ Aucune base juridique ne permet de donner plusieurs dates à un document, et un document incomplet ne peut pas se voir accorder une **date de réception: cette date ne peut donc que correspondre au moment où l'intégralité du document a été effectivement reçu!**

➔ **Mémoire réputé reçu le 19/12... Trop tard!**

Méthode de transmission et/ou dates d'envoi alternatives à privilégier...

Revue de JP brevets – BG © 23

23

**BOVARD**

## T2037/18: usage antérieur- charge de la preuve

- Opposition – *Siemens Transregio Deutsche Bahn*
  - Basée uniquement sur un usage antérieur
    - vente du train TDR - Baureihe 460 [**dont des plans étaient marqués comme confidentiels**]

➔ **Rejetée comme irrecevable: preuves non apportées vs absence de confidentialité**

- Recours: décision renversée**
  - Rappel de principes fondamentaux en termes de charge de preuve
    - ✓ Un mémoire est suffisamment motivé lorsque la date, l'objet et les circonstances de l'usage sont indiqués
    - ✓ La charge de la preuve est répartie de façon à ce que chaque partie **prouve les faits qu'il soulève**
    - ✓ Dans le cas d'une vente avérée, le produit est censé être accessible au public [fait (i) favorable à l'opposant] à moins d'être tenu au secret [fait (ii) favorable au titulaire]
      - => la charge de la preuve est uniquement à la charge de l'opposant pour le fait (i), mais au titulaire pour le fait (ii) [**negativa non sunt probanda**]
    - ✓ Renversement de la charge de la preuve uniquement si le titulaire prouve que la confidentialité était supposée **prima facie**
    - ✓ Un tel renversement ne peut donc avoir lieu qu'après la réponse du titulaire; si des preuves se révèlent nécessaires **ex nunc**, elles n'affecteront néanmoins pas la recevabilité de l'opposition

➔ **Rien ne permet ici de présumer un obligation de secret entre les constructeurs ferroviaires et les exploitants; la vente est une divulgation typique (T1081/01, T482/89)**

Renvoi à la division d'opposition pour décision au fond

Revue de JP brevets – BG © 24

24

**BOVARD**

## Agenda

- > Actualité JUB (UPC) & nouveau RPCR 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)
  - > Réduction de la taxe pour co-demandeurs – J4/18

Revue de JP brevets – BG ©

25

25

**BOVARD**

## J4/18: réduction de taxes

- Demande déposée par deux personnes physiques
  - ✓ FR + NL
  - Réduction de taxe d'examen refusée
    - ✓ R6(7) renvoie à R6(4) définissant les statuts éligibles, mais qui elle-même dépend de R6(3)

➔ – Pour la D.E., chaque co-demandeur doit être une personne visée à l'art. 14(4) CBE

- Décision CR:
  - La règle 6(7) ne porte que sur la qualité de personne physique ou le statut de PME de chacune des entités constituant les co-demandeurs
    - ✓ Pour éviter qu'une grande entreprise bénéficie de la réduction en déposant avec une personne physique (p.ex.)
  - La règle 6(4) ne fait que définir des catégories d'éligibilité [PMEs, personnes physiques, organisations à but non lucratif, universités etc.] sans aucune autre condition
    - Pas de vice de procédure toutefois car question d'interprétation!

Réduction de la taxe accordée, mais taxe de recours non remboursée!

Revue de JP brevets – BG ©

26

26

BOVARD

**Merci pour votre attention!**



27

27