
La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

4ème édition
Décembre 2001

résumée et ordonnée par:

**Service de recherche juridique
des Chambres de Recours**

Département 3.0.30

Publié par :
Office européen des brevets
Direction générale 3 (Recours)
Service de Recherche juridique des chambres de recours

Impression:
Mediengruppe UNIVERSAL Grafische Betriebe Manz und Mühlthaler GmbH

Imprimé en Allemagne

© 2002 Office européen des brevets

ISBN 3-89605-050-8

Les auteurs de cet ouvrage souhaitent remercier le service linguistique de l'OEB pour la traduction des textes, ainsi que Mme Michèle Meurice et Mme Eva Schumacher pour leur précieuse coopération.

TABLE DES MATIERES

Avant-propos de la quatrième édition	XXI
Avertissement	XXIII
1. Principales abréviations	XXIII
2. Citations	XXIV
3. Le numéro du recours	XXIV
Sommaires des décisions destinées à être publiées au JO	XXV
I. BREVETABILITE	1
A. Inventions brevetables	1
1. Nature technique de l'invention	1
1.1 Inventions mises en oeuvre par ordinateur	2
1.2 Traitement de texte	7
1.3 Présentation d'informations	10
1.4 Méthodes dans le domaine des activités économiques	13
1.5 Créations esthétiques	17
1.6 Défaut de caractère technique d'une invention en général	17
2. Méthodes de traitement médical	19
2.1 Introduction	19
2.2 Admissibilité de revendications au titre de l'article 52(4) CBE	20
2.2.1 Remarques générales	20
2.2.2 Procédés à plusieurs étapes et l'article 52(4) CBE	21
2.2.3 Objectif thérapeutique ou technique d'une caractéristique	22
2.2.4 Caractère médical des méthodes exclues	23
2.2.5 Exclusion de l'applicabilité industrielle au titre de l'article 52(4) CBE	25
2.3 Méthodes de traitement thérapeutique	26
2.3.1 Définition du terme "thérapie"	26
2.3.2 Méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques	28
2.4 Méthodes chirurgicales	32
2.5 Méthodes de diagnostic	33
2.6 Produits utilisables dans des méthodes médicales	36
B. Exceptions à la brevetabilité	37
1. Introduction	37
2. Inventions contraires à l'ordre public	38

3. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales	39
4. Brevetabilité des animaux et des races animales	41
5. Procédés essentiellement biologiques	41
6. Procédés microbiologiques et produits en résultant	43
C. Nouveauté	44
1. Détermination de l'état de la technique	45
1.1 Date déterminante	45
1.2 Droits antérieurs européens	45
1.3 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique	46
1.4 Droits antérieurs nationaux exclus	46
1.5 Article 55 CBE	47
1.6 Accessibilité au public	48
1.6.1 Publication	48
1.6.2 Abrégés de documents	50
1.6.3 Reproduction d'une divulgation orale	51
1.6.4 Usage antérieur public	51
1.6.5 Matière biologique	52
1.6.6 Définition du terme "public"	52
1.6.7 Obligation de confidentialité	53
1.7 Questions relatives à la preuve	59
1.7.1 Objet de la preuve	59
1.7.2 Charge de la preuve	59
1.7.3 Degré de conviction de l'instance	61
1.7.4 Examen d'office des faits	61
2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent	62
2.1 Règles générales d'interprétation	62
2.2 Combinaisons dans un document antérieur	64
2.3 Prise en considération de caractéristiques implicites	65
2.4 Prise en considération de caractéristiques intrinsèques	67
2.5 Prise en considération d'équivalents	67
2.6 Prise en considération de dessins	68
2.7 Prise en considération d'exemples	68
2.8 Appréciation des usages antérieurs	69
2.9 Revendications larges	73
2.10 Divulgation défectueuse	73
2.11 Divulgation fortuite	74
2.12 Possibilité de mise en oeuvre	75
3. Constatation de différences	77
3.1 Comparaison avec chaque document de l'état de la technique pris isolément ..	77
3.2 Caractéristiques distinctives	78
3.2.1 Autre formulation	79
3.2.2 Différences de valeurs	80
3.2.3 Différence dans la composition	81
3.2.4 Produits inévitablement obtenus	81
3.2.5 Caractéristiques fonctionnelles	82

3.2.6 Divulgateur g�n�rique	82
3.2.7 Revendication de produit comportant des caract�ristiques de proc�d� . . .	82
4. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de s�lection	82
4.1 Nouveaut� des compositions chimiques et des groupes de substances	83
4.1.1 Ant�riorisation de compos�s particuliers	84
4.1.2 Nouveaut� de groupes de substances	88
4.1.3 Nouveaut� d'�nantiom�res	89
4.1.4 Obtention d'un degr� de puret� plus �lev�	90
4.2 S�lection � partir de domaines de param�tres	91
4.2.1 S�lection � partir d'un vaste domaine	91
4.2.2. Recoupement de domaines	93
4.2.3 S�lection multiple	95
4.3 Classe d'objets	96
5. Nouveaut� de l'utilisation	97
5.1 Premi�re application th�rapeutique	97
5.1.1 Introduction	97
5.1.2 Port�e d'une revendication de substance propos�e � une fin sp�cifique .	98
5.1.3 Protection d'une pr�paration revendiqu�e sous forme juxtapos�e	
("kit-of-parts")	99
5.2 Deuxi�me (autre) application th�rapeutique	100
5.2.1 Formulation des revendications	100
5.2.2 Nouveaut� de la nouvelle application th�rapeutique	104
5.2.3 Activit� inventive de la nouvelle application th�rapeutique	107
5.3 Deuxi�me (autre) application non th�rapeutique	108
5.3.1 Crit�res de nouveaut� pour des revendications portant sur une	
application non th�rapeutique	108
5.3.2 Indication de la finalit� dans les revendications portant sur une	
utilisation non th�rapeutique	114
5.3.3 Divulgateur d'un produit �quivalent sans indication de l'usage particulier	
qui est revendiqu�	115
D. Activit� inventive	115
1. Introduction	115
2. Approche probl�me-solution	116
3. Etat de la technique le plus proche	117
3.1 G�n�ralit�s sur la d�termination de l'�tat de la technique le plus proche	117
3.2 Identit� de l'objectif ou de l'effet	117
3.3 Identit� du probl�me technique	118
3.4 Point de d�part le plus prometteur	119
3.5 S�lection du point de d�part le plus proche	119
3.6 Am�lioration d'un proc�d� de fabrication d'un produit connu	120
3.7 Anciennes ant�riorit�s en tant qu'�tat de la technique le plus proche	120
4. Probl�me technique	122
4.1 D�termination du probl�me technique	122
4.2 Appr�ciation r�trospective - Pas de d�but de solution	122
4.3 Probl�me formul� dans le brevet en litige	123

4.4	Prétendus avantages	123
4.5	Nouvelle formulation du problème technique	124
4.6	Autre solution possible d'un problème connu	126
5.	Homme du métier	126
5.1	Définition de l'homme du métier - Groupe d'experts	126
5.1.1	Définition	126
5.1.2	Homme du métier compétent - Groupe de personnes	127
5.1.3	Notion d'homme du métier dans la biotechnologie	128
5.2	Domaine voisin	130
5.3	Homme du métier - niveau de connaissance	131
5.4	Objets de la vie courante issus d'un autre domaine technique	133
6.	Preuve de l'existence d'une activité inventive	134
6.1	Approche "could-would" et analyse a posteriori	134
6.2	Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique	135
6.3	Divulgatechnique contenue dans un document de l'état de la technique	137
6.4	Inventions de combinaison	137
6.4.1	Existence d'une invention de combinaison	137
6.4.2	Problèmes partiels	138
6.5	Caractéristiques qui ne contribuent pas à la solution du problème	139
6.6	Modifications désavantageuses ou dépourvues de pertinence technique	140
6.7	Echange de matériaux - Utilisation par analogie	141
6.8	Combinaison de documents	141
6.9	Inventions dans le domaine de la chimie	142
6.9.1	Ressemblance structurelle	142
6.9.2	Revendications de vaste portée	143
6.9.3	Produits intermédiaires	144
6.10	Equivalents	145
6.11	Inventions de problème	145
6.12	Utilisation nouvelle d'une mesure connue	146
6.13	Utilisation nouvelle évidente	147
6.14	Nécessité d'améliorer des propriétés	148
6.15	Disclaimer	148
6.16	Optimisation de paramètres	149
6.17	Amélioration minimale apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle	150
6.18	Preuve d'une activité inventive dans le domaine médical	150
6.19	Procédés par analogie / Produit concevable	151
6.20	Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive	152
6.20.1	Inversion des étapes d'un procédé	152
6.20.2	Sélection inévitable	152
6.20.3	Automatisation	152
6.20.4	Essais de routine	152
6.20.5	Simplification d'une technologie compliquée	153
7.	Indices de l'activité inventive	153
7.1	Généralités	153
7.2	Préjugé de l'homme du métier	153

7.3 Ancienneté des documents / Facteur temps	155
7.4 Réponse à un besoin existant depuis longtemps	156
7.5 Succès commercial	156
7.6 Simplicité de la solution	157
7.7 Effet surprenant	158
7.7.1 Avantage inattendu	158
7.7.2 Exemples comparatifs	160
E. Exigence d'applicabilité industrielle selon l'article 57 CBE	161
1. Notion d'"application industrielle"	161
2. Indices d'applicabilité industrielle	163
2.1 Méthodes appliquées dans un cadre privé et intime	163
2.2 Services susceptibles d'être offerts par une entreprise	164
3. Autres critères - Formulation des revendications	164
II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET	165
A. Possibilité d'exécuter l'invention	165
1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé	165
2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé	165
3. Exposé clair et complet	167
4. Exécution de l'invention sans effort excessif	168
5. Biotechnologie	169
5.1 Exposé clair et complet	169
5.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible	170
5.2.2 Effort excessif	171
5.3 Dépôt de matière biologique	173
5.3.1 Questions de fond	173
5.3.2 Questions de procédure	174
6. Rapport entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE	175
6.1 L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications	175
6.2 L'article 83 CBE et la clarté des revendications	177
7. Preuve	177
B. Revendications	178
1. Clarté	179
1.1 Forme des revendications	179
1.1.1 Principes généraux	179
1.1.2 Caractéristiques essentielles	180
1.1.3 Clarté des revendications de large portée	181
1.1.4 Catégories de revendications	182
1.2 Exceptions à ces principes	183

1.2.1 Recevabilité d'un disclaimer	183
1.2.2 Revendications de vaste portée	185
2. Concision	188
3. Fondement des revendications sur la description	189
4. Interprétation des revendications	191
4.1 Généralités	191
4.2 Interprétation de termes	192
4.3 Applicabilité de l'article 69 CBE	193
5. Formulation des revendications	195
6. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	196
6.1 Introduction	196
6.2 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué	197
6.3 Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens	198
6.4 Combinaison de revendications de produits et de procédés	199
6.5 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	199
7. Taxes de revendication	200
C. Unité de l'invention	201
1. Introduction	201
2. Pluralité de revendications indépendantes	201
2.1 Généralités	201
2.2 Revendications indépendantes de catégories différentes	202
3. Revendications dépendantes	204
4. Produits intermédiaires	205
5. Base d'appréciation de l'absence d'unité	206
5.1 Généralités	206
5.2 Appréciation de l'absence d'unité par l'administration chargée de la recherche internationale (ISA)	206
5.3 Appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'examen	208
5.4 Appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'opposition	209
6. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité	210
6.1 Définition du problème technique à résoudre par l'invention	210
6.2 Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive	211
7. Un seul concept inventif général	212
7.1 Un concept général unique	212
7.2 Caractère inventif du concept général unique	214
7.3 Unité de revendications uniques définissant des variantes ("revendications de Markush")	216
8. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche	219
8.1 Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche	219
8.2 Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche	221
8.3 Nouvelles invitations à acquitter des taxes additionnelles de recherche	221
III. MODIFICATIONS	223

A. Article 123(2) CBE	223
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée	223
1.1 Généralités	223
1.2 Apport d'une contribution technique : ajout, suppression d'une caractéristique	228
1.3 Divulgateion dans les dessins	231
1.4 Renvois	233
1.5 Erreur dans l'exposé de l'invention	234
1.5.1 Erreur de calcul	234
1.5.2 Formule structurelle erronée	235
1.5.3 Modification fondée sur une erreur	235
1.5.4 Résolution de contradictions	236
1.6 Ajout d'informations	236
1.6.1 Modification dans la présentation de l'état de la technique	236
1.6.2 Ajout d'indications relatives à l'effet de l'invention	237
1.6.3 Disclaimer	238
2. Demandes divisionnaires	241
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification	243
3.1 Le "test de nouveauté"	243
3.2 Le "test du caractère essentiel"	244
3.3 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée	247
B. Article 123(3) CBE	250
1. Généralités	250
2. Généralisation d'une caractéristique	252
3. Déplacement de caractéristiques	252
4. Changement de catégorie	253
C. Relation entre l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE	258
1. Cas conflictuels	258
2. Décision de la Grande Chambre de recours	259
3. Solution du conflit dans des cas particuliers	260
D. Règle 88 CBE, deuxième phrase	261
1. Relation avec l'article 123(2) CBE	261
2. Evidence de l'erreur et de la rectification	263
E. Degré de conviction de l'instance concernant l'admissibilité de modifications et de corrections	264
IV. PRIORITE	267
A. Demande fondant le droit de priorité	267

1. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel	267
2. Report de la date de dépôt de la demande antérieure	268
B. Identité de l'invention	268
1. Divulcation dans la demande antérieure de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure	268
1.1 Interprétation de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE	268
1.2 Divulcation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure	270
1.3 Caractéristiques "essentiels"	270
1.3.1 Divulcation des caractéristiques "essentiels" dans le document de priorité	270
1.3.2 Non-divulcation d'un élément essentiel	272
1.3.3 Domaines de tolérance et indication de valeurs limites	272
1.4 Divulcation dans les revendications de la demande antérieure	272
1.5 Choix à partir d'une formule générique	273
2. Revendication dans la demande ultérieure de l'invention divulguée dans la demande antérieure	274
2.1 Caractéristiques implicites de l'enseignement technique	274
2.2 Caractéristiques manquantes par rapport à la demande antérieure	274
2.2.1 Suppression de caractéristiques non essentielles	274
2.2.2 Extension par rapport à la demande antérieure	274
3. Divulcation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention ..	275
C. Première demande dans un pays de l'Union	278
D. Priorités partielles et priorités multiples	279
1. Publications pendant le délai de priorité	279
2. Différentes priorités pour différentes parties de la demande européenne	280
3. Priorités multiples pour une seule revendication	281
V. DROIT A L'OBTENTION D'UN BREVET EUROPEEN	283
VI. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE	285
A. Principe de la protection de la confiance légitime	285
1. Généralités	285
2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	288
3. Services fournis par l'OEB de sa propre initiative	293
4. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime	294
B. Droit d'être entendu	296

1. Généralités	296
2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	300
3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	303
4. Article 113(2) CBE	306
C. Procédure orale	308
1. Droit à une procédure orale	308
2. La procédure orale devant la section de dépôt	309
3. Requête tendant à recourir à la procédure orale	309
3.1 Formulation de la requête	310
3.2 Retrait de la requête	311
3.3 Nouvelle procédure orale	311
3.4 Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire	313
3.5 Requête tendant à recourir à une procédure orale en cas de renvoi de l'affaire devant l'instance du premier degré	314
4. Violation de l'article 116 CBE	314
5. Non-comparution à une procédure orale	315
5.1 Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie	315
5.2 Obligation de prévenir l'OEB en cas de non-comparution à la procédure orale	315
6. Préparation et déroulement de la procédure orale	315
6.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale	315
6.2 Délai de citation raccourci	316
6.3 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR	317
6.4 Interprétation et application de la règle 71bis CBE	318
6.5 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale	321
6.6 Frais d'interprétation au cours de la procédure orale	322
D. Délais	323
1. Le calcul des délais	323
1.1 Problèmes de calcul (règle 83 CBE)	323
1.2 Jour férié à l'un des lieux de dépôt au titre de la règle 85(1) CBE	323
1.3 Délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle au titre de l'article 86(2) CBE	324
1.4 Délai de grâce pour le paiement des taxes au titre de la règle 85bis CBE	324
2. Requête en prorogation d'un délai	325
2.1 Critères pertinents	325
2.2 Poursuite de la procédure - Rejet d'une requête en prorogation d'un délai	326
3. Interruption de la procédure - règle 90 CBE	327
3.1 Application d'office de la règle 90 CBE	327
3.2 Notion d'incapacité (règle 90(1)a) c) CBE)	327
3.3 Constatation de l'incapacité du demandeur ou du titulaire du brevet aux fins de la règle 90(1)a) CBE	327
3.4 Constatation de l'incapacité du mandataire aux fins de la règle 90(1)c) CBE	328
3.5 Incapacité d'un mandataire non domicilié dans un Etat contractant	329
3.6 Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 90(1)b) CBE)	330

3.7 Conséquences de l'interruption de la procédure (règle 90(4) CBE)	331
4. Perturbation du trafic postal	331
E. Restitutio in integrum	332
1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE	332
1.1 Notion de délai	332
1.2 Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE	333
1.3 Non-accomplissement de l'acte par le demandeur	333
2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum	335
2.1 Instance compétente pour statuer sur la requête	335
2.2 Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE	337
2.2.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement	337
2.2.2 Délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE	339
2.3 Accomplissement de l'acte omis	340
2.4 Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE ..	340
2.5 Suppression des irrégularités de la requête en restitutio in integrum	342
3. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'article 122(5) CBE	342
3.1 Généralités	342
3.2 Exclusion au titre de l'article 122(5) CBE de délais prévus par le PCT	343
4. Article 48(2)a) PCT	345
5. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum	346
5.1 Obligation de vigilance	346
5.1.1 Circonstances exceptionnelles	347
5.1.2 Système satisfaisant pour surveiller les délais	348
5.2 Méprise ou incapacité de respecter un délai	350
5.2.1 Considérations tactiques	350
5.2.2 Difficultés financières	350
5.3 Personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire	351
5.3.1 Obligation de vigilance de la part du demandeur	351
5.3.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	353
5.3.3 Obligation de vigilance de la part d'un mandataire non agréé	357
5.3.4 Paiement des taxes par des sociétés de services	357
5.3.5 Obligation de vigilance dans les rapports avec un auxiliaire	358
5.3.6 Obligation de vigilance en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie privée	362
6. Droit d'exploitation au titre de l'article 122(6) CBE	363
7. Restitutio in integrum - interruption de la procédure	364
8. Relation entre l'article 122 CBE et la règle 85(2) CBE	364
9. Principe de proportionnalité	364
F. Moyens invoqués tardivement	365
1. Notion de tardiveté	365
1.1 Retardement de la procédure	365
2. Prise en considération de moyens invoqués tardivement	366

3. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement	368
3.1 Examen de la pertinence	369
3.1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence	369
3.1.2 Examen de la pertinence au regard des affaires G 9/91 et G 10/91	370
3.1.3 Examen de la pertinence et abus de procédure	370
3.1.4 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public	372
3.1.5 Examen de la pertinence et justification du retard	373
4. Moyens invoqués tardivement et droit d'être entendu	374
5. Arguments invoqués tardivement	376
6. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche	376
7. Renvoi devant la première instance	378
8. Répartition des frais	379
G. Règlement relatif aux taxes	380
1. Paiement de la taxe	380
2. Date de paiement	381
3. Parties minimales non encore payées	382
H. Actes de procédure	383
1. Principes généraux	383
2. Signatures	385
3. Requête principale et requêtes à titre subsidiaire	385
3.1 Recevabilité	385
3.2 Procédure d'examen	386
3.3 Procédure d'opposition	387
4. Maintien du brevet en cas de droits européens antérieurs	387
I. Retrait de la demande et abandon du brevet	387
1. Retrait de toute la demande	387
2. Renonciation à tout le brevet	389
3. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet	389
3.1 Abandon d'objets de la demande ou du brevet	389
3.1.1 Abandon avec effet sur le fond	389
3.1.2 Abandon sans effet sur le fond	391
3.1.3 Non-paiement de nouvelles taxes de recherche en cas de défaut d'unité	394
3.1.4 Non-paiement de taxes de revendication	394
J. Droit de la preuve	394
1. Introduction	394
1.1 Notions	395
2. Recevabilité des moyens de preuve	396
3. Procédure	398

4. Appréciation des moyens de preuve	399
5. Degré de conviction de l'instance en cause	402
6. Charge de la preuve	405
6.1 Impossibilité d'établir un fait	405
6.2 Déplacement de la charge de la preuve	407
K. Représentation	409
1. Liste des mandataires agréés selon l'article 134(1) CBE	409
2. Représentation devant l'OEB de demandeurs n'ayant ni domicile ni siège dans un Etat contractant	409
3. Mandataires agréés pendant la période transitoire visée à l'article 163(6) CBE	410
4. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'article 134(7) CBE	410
4.1 Introduction	410
4.2 Registre des avocats	411
4.3 Signification précise de l'article 134(7) CBE	411
4.4 Limites à l'habilitation des avocats	412
5. Actes de procédure effectués par une personne autre que le mandataire chargé de l'affaire	413
6. Pouvoir de représentation	413
6.1 Dépôt du pouvoir	413
6.2 Désignation d'un mandataire agréé commun	414
6.3 Pouvoir général	415
6.4 Subdélégation de pouvoir	416
6.5 Désignation d'un groupement de mandataires	416
7. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	417
7.1 Généralités	417
7.2 Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours	420
7.3 Exposé oral par des conseils en brevet habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE	421
8. Distinction entre la présentation de faits et preuves et la présentation d'arguments	421
L. Décisions des instances de l'OEB	421
1. Droit d'obtenir une décision	421
2. Composition de la division d'examen	422
3. Composition de la division d'opposition	423
4. Soupçon de partialité	425
5. Date de la décision	428
5.1 Prise d'effet des décisions	428
5.2 Fin du processus interne de prise de décision	428
6. Forme des décisions	430
6.1 Généralités	430
6.2 Contradictions entre les décisions orales et les décisions écrites	431
6.3 Motifs d'une décision	432

6.3.1 Motif relatifs aux requêtes principales et subsidiaires	432
6.3.2 Conformité à la règle 68(2) CBE	432
6.3.3 Non-respect des conditions énoncées à la règle 68(2) CBE	432
6.4 Signatures apposées à une décision	435
7. Rectification d'erreurs dans les décisions	436
7.1 Généralités	436
7.2 Erreurs dans la version imprimée des fascicules de brevet européen	438
7.3 Compétence en matière de rectification d'une décision au titre de la règle 89 CBE	438
8. Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation	439
9. Valeur juridique des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB	441
10. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités	441
11. Compétence	442
M. Autres questions de procédure	442
1. Privilège du choix de la langue	442
2. Inspection publique	444
3. Registre européen des brevets	445
3.1 Généralités	445
3.2 Inscription de licences	445
3.3 Transfert	445
4. Suspension de la procédure	446
5. Significations	447
6. Unicité de la demande de brevet européen	448
N. Interprétation de la CBE	448
VII. PROCEDURE DEVANT L'OEB	453
A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	453
1. Attribution d'une date de dépôt	453
1.1 Langue des pièces produites	453
1.2 Requête en délivrance	454
1.3 Revendications	455
2. Pièces de la demande	456
2.1 Dépôt des pièces de la demande	456
2.2 Production ultérieure de dessins	456
2.3 Substitution d'une invention à une autre	457
2.4 Etendue de la compétence de la section de dépôt	457
3. Identité du demandeur	458
4. Désignation d'Etats	458
4.1 Article 79(2) CBE, ancienne version	458
4.2 Article 79(2) CBE, nouvelle version	459
4.3 Effet du non-paiement des taxes de désignation	460
4.4 Correction de la désignation des Etats dans une demande euro-PCT	461

5. Demande divisionnaire	462
5.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire	462
5.2 Paiement des taxes de désignation et demande divisionnaire	465
6. Correction de déclarations de priorité	465
7. Production de documents de priorité	468
8. Applicabilité de l'article 110(3) CBE	469
9. Publication de la demande	469
 B. Procédure d'examen	 469
1. La requête en examen	469
2. Stade de la procédure précédant l'examen quant au fond	470
2.1 Notification au titre de l'article 96(1) CBE et de la règle 51(1) CBE	470
2.2 Modifications après la réception du rapport de recherche européenne (règle 86(2) CBE)	471
2.3 Défaut de réponse à la notification au titre de l'article 96(1) CBE (article 96(3) CBE)	471
3. Examen quant au fond de la demande	472
3.1 Première notification et notifications suivantes au titre de l'article 96(2) CBE et règle 51(2) CBE	472
3.2 Contenu d'une notification selon l'article 96(2) CBE (règle 51(3) CBE)	474
3.3 Modifications après la réception de la première notification (règle 86(3) CBE) ..	475
3.4 Recevabilité des modifications produites après la réponse à la première notification	476
3.5 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche	477
3.6 Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE	479
3.7 Contacts informels	481
3.7.1 Conversations téléphoniques	481
3.7.2 Entrevues	482
3.8 Absence de réponse à la notification au titre de l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)	484
3.9 Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(1) CBE	485
3.9.1 Principes généraux	485
3.9.2 Double protection par brevet et rejet en vertu de l'article 97(1) CBE	486
3.10 Modifications produites auprès des chambres de recours	487
4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE ..	487
4.1 Introduction	487
4.1.1 Modifications apportées en 1987 à la règle 51 CBE	487
4.1.2 Règle 51 CBE	488
4.2 Accord sur le texte par le demandeur	488
4.3 Article 113(2) CBE	490
4.4 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE	491
4.5 Réouverture de l'examen après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance du brevet	493
4.6 Accord établi par la division d'examen (règle 51(6) CBE, première phrase)	494
4.7 Examen après le renvoi de l'affaire pour suite à donner	495
4.8 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE	495

4.9 Modification après la clôture de la procédure	497
4.10 Procédure orale après la notification émise au titre de la règle 51(6) CBE	498
5. Jonction de procédures	498
6. Demandes divisionnaires	499
6.1 Relation entre la demande initiale et la demande divisionnaire	499
7. Prise d'effet d'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen	500
8. Erreur dans le Bulletin des brevets	501
9. Système métrique ou unités SI	502
C. Procédure d'opposition	502
1. La nature juridique de la procédure d'opposition	502
1.1 Introduction	502
1.2 Procédure indépendante	502
1.3 Procédure contentieuse	502
1.4 Le principe de l'examen d'office	504
1.5 Principe d'impartialité	505
2. Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition	505
2.1 Possibilité de prendre position et principe de l'égalité des droits	505
2.2 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE	506
2.2.1 Recevabilité des observations présentées par les parties	506
2.2.2 Invitation au titre de l'article 101(2) CBE	507
2.3 Notifications de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant ..	508
2.4 Possibilité de prendre position après le renvoi de l'affaire aux fins de poursuivre la procédure	511
2.5 Notification visée à la règle 58(4) CBE	512
2.6 Possibilité de prendre position en réponse à de nouveaux motifs	512
2.7 Possibilité de prendre position et étendue de l'opposition	513
2.8 Avis provisoire et nouvelle possibilité de prendre position	513
2.9 Irrecevabilité de l'opposition	514
3. Accélération de la procédure lorsqu'une action en contrefaçon est en instance ...	514
4. Intervention d'un contrefacteur présumé	515
5. Transfert de l'opposition	516
6. Retrait de l'opposition - poursuite de la procédure d'opposition (règle 60(2) CBE) ..	517
6.1 Retrait au cours de la procédure d'opposition	517
6.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours	518
7. Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen	518
8. Recevabilité de l'opposition	519
8.1 Examen d'office par l'OEB	519
8.2 Compétence pour statuer	520
8.3 Conditions de forme de l'opposition	521
8.3.1 Généralités	521
8.3.2 Identification de l'opposant	522
8.4 Droit de faire opposition	522
8.4.1 Conditions générales	522
8.4.2 Intérêt de l'opposant	523
8.4.3 Opposition par le titulaire du brevet	523

8.4.4 Opposition par un mandataire agréé agissant en son nom propre - Homme de paille	524
8.4.5 Recevabilité des oppositions conjointes	525
8.5 Exposé des motifs d'opposition	525
8.5.1 Acte d'opposition - Conditions à remplir	525
8.5.2 Cas particuliers	529
8.6 Opposition fondée sur un usage antérieur public	531
8.6.1 Suffisance de l'acte d'opposition et nouvelles preuves	531
8.6.2 Examen d'office par l'OEB	531
8.6.3 Justification en tant que condition de recevabilité	532
9. Cadre de droit et de fait de l'opposition	532
9.1 Introduction	532
9.2 Cadre de droit de l'opposition	533
9.2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause	533
9.2.2 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde	535
9.2.3 Notion juridique de "motifs d'opposition" visée à l'article 100 CBE	538
9.2.4 Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"	538
9.3 Cadre de fait de l'opposition	540
9.3.1 Nouveaux faits et justifications invoqués tardivement	540
9.3.2 Faits et justifications à l'appui d'un nouveau motif d'opposition	540
9.3.3 Obtention de moyens de preuve	541
9.3.4 Reprise par une partie des objections formulées par d'autres parties ...	541
10. Modifications au cours de la procédure d'opposition	542
10.1 Admissibilité des modifications	542
10.1.1 Généralités	542
10.1.2 Manque de clarté - clarification des ambiguïtés du brevet délivré	543
10.1.3 Moment auquel sont produites les modifications	544
10.1.4 Dépôt de revendications indépendantes et dépendantes supplémentaires	546
10.2 Examen des modifications	547
10.3 Recherche additionnelle	548
11. Décision de la division d'opposition	549
11.1 Révocation du brevet par voie de décision	549
11.2 Décisions intermédiaires	550
11.2.1 Généralités	550
11.2.2 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié	550
12. Répartition des frais de procédure	552
12.1 Introduction	552
12.2 Mesure d'instruction	552
12.3 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité	552
12.3.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes	553
12.3.2 Retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou présentation d'une demande d'ajournement de cette procédure	557
12.3.3 Retrait du recours ou de l'opposition	558
12.3.4 Non-comparution d'une partie à la procédure orale	558
12.3.5 Prétendu abus de procédure ou recours abusif allégué à une procédure orale	560

12.4 Nature des frais à répartir	563
12.5 Exigences en matière de procédure	563
12.6 Article 106(4) CBE	564
D. Procédure de recours	565
1. Nature juridique de la procédure de recours	565
2. Effet suspensif du recours	566
3. Effet dévolutif du recours	566
4. Langue de la procédure	566
5. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	567
5.1 Parties à la procédure de recours	567
5.2 Transmission de la qualité de partie	568
5.3 Les droits des parties	569
5.4 Intervention	570
5.4.1 Recevabilité de l'intervention	570
5.4.2 Droits de l'intervenant, taxes dues	571
5.5 Observations formulées par des tiers	572
6. Etendue de l'examen	572
6.1 Effet obligatoire des requêtes - Pas de reformatio in pejus	573
6.2 Objet examiné dans la procédure de recours sur opposition	575
6.3 Examen des conditions de brevetabilité	576
6.3.1 Procédure de recours sur opposition	576
6.3.2 Procédure ex-parte	579
6.4 Examen des faits - Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	580
6.5 Examen des arguments	581
6.6 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation	582
7. Formation et recevabilité du recours	582
7.1 Décisions susceptibles de recours	582
7.2 Chambre de recours compétente	585
7.3 Personnes admises à former un recours	585
7.3.1 Conditions de forme	585
7.3.2 Partie déboutée	586
7.4 Forme et délai du recours	589
7.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours	590
7.4.2 Introduction du recours dans les délais	591
7.5 Mémoire exposant les motifs du recours	591
7.5.1 Principes généraux	592
7.5.2 Exceptions à ces principes	593
7.5.3 Changement de circonstances postérieur au prononcé de la décision ..	595
7.5.4 Renvoi aux arguments présentés antérieurement	596
7.5.5 Renvoi à d'autres documents	596
8. Clôture du processus décisionnel	596
8.1 Clôture des débats sur le fond	596
8.2 Décision rendue sur la base du dossier	597

8.3 Procédure après le prononcé de la décision	597
8.4 Décisions intermédiaires rendues par les chambres de recours	598
9. Renvoi à la première instance	598
10. Autorité des décisions	601
10.1 Principes généraux	601
10.2 Type de renvoi	602
10.2.1 Renvoi pour adaptation de la description	602
10.2.2 Renvoi pour poursuite de la procédure	602
11. Clôture de la procédure de recours	604
11.1 Retrait du recours	604
11.2 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours	605
11.3 Requête en révocation d'un brevet	606
11.4 Brevet éteint dans tous les Etats désignés	607
12. Révision préjudicielle	607
13. Saisine de la Grande Chambre de recours	609
13.1 Suspension de la procédure en première instance après saisine de la Grande Chambre de recours	611
14. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	612
14.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	612
14.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications	613
14.2.1 Date du dépôt	613
14.2.2 Difficulté de l'examen	615
14.2.3 Raisons du dépôt tardif	616
14.3 Non-prise en considération de revendications modifiées lorsque des demandes divisionnaires sont en instance	618
14.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications	619
15. Remboursement de la taxe de recours	619
15.1 Généralités	619
15.2 Recours auquel il est fait droit	620
15.3 Equité	621
15.4 Vice substantiel de procédure	623
15.4.1 Définition	623
15.4.2 Requête en procédure orale	623
15.4.3 Droit d'être entendu	624
15.4.4 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	626
15.4.5 Erreur d'appréciation commise en première instance	628
15.4.6 Autres cas isolés	629
15.5 Révision préjudicielle	631
VIII. PROCÉDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE	635
1. Introduction	635
2. Examen européen de qualification	636
2.1 Adoption des dispositions relatives au déroulement de l'examen	636

2.2 Conditions d'inscription	636
2.3 Pouvoir de vérification en matière d'examen	637
2.4 Conditions de l'examen	637
2.5 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen	639
2.6 Cas limite	639
3. Affaires disciplinaires	640
3.1 Mesures disciplinaires	640
3.2 Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire ...	641
4. Code de conduite professionnelle	641
4.1 Obligations professionnelles générales	641
4.2 Secret professionnel	642
4.3 Publicité	642
IX. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT	643
A. Introduction	643
1. Nouvelle structure des dispositions de la CBE relatives aux demandes internationales selon le PCT	643
2. Nouveaux délais pour l'entrée dans la phase européenne d'une demande internationale (règle 107(1) CBE)	643
B. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le PCT ...	643
C. L'OEB agissant en qualité d'ISA	646
1. Obligation pour l'ISA de suivre les Directives concernant la recherche selon le PCT	646
2. Procédure de réserve	646
2.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles	646
2.2 Motivation de la réserve	649
2.3 Réexamen des réserves par des instances de réexamen	650
2.4 Réexamen des réserves par une chambre	651
2.4.1 Nouveaux motifs invoqués par l'instance de réexamen	651
2.4.2 Modification des revendications	652
2.4.3 Effet dévolutif de la réserve	652
2.5 Non-observation du délai de présentation de la réserve	653
D. L'OEB agissant en qualité d'IPEA	654
1. Procédure de réserve	654
1.1 Généralités	654
1.2 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles	654
1.3 Motivation de la réserve	655
1.4 Composition du comité de réexamen	656
1.5 Réexamen des réserves	657
1.6 Taxes additionnelles - remboursement partiel	657

E. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou office élu	658
X. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES	663
Index des décisions citées	665
Liste des dispositions citées	687
1. Convention sur le brevet	687
2. Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen	689
3. Règlement relatif aux taxes (RRT)	690
4. Traité de coopération en matière de brevets	690
5. Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB	691
6. Règlement en matière de discipline des mandataires agréés	691
7. Règlement de procédure des chambres de recours	691
Index alphabétique	692

Avant-propos de la quatrième édition

Cette quatrième édition de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" illustre l'évolution de la jurisprudence jusqu'à fin décembre 2001 en tenant compte pour le second semestre 2001 essentiellement des décisions amenées à être publiées au JO OEB.

Comme pour les précédentes éditions, la jurisprudence des chambres de recours est structurée et présentée sous forme de brefs résumés de décisions sélectionnées. Nombre de chapitres ont été entièrement remaniés, afin de donner une vue d'ensemble actuelle et complète de la jurisprudence, sans pour autant en augmenter le volume de manière excessive.

Le présent ouvrage se propose de faciliter la recherche des décisions. Toutefois, la lecture d'un résumé, même réalisé avec le plus grand soin, ne saurait se substituer à celle de la décision elle-même. Le CD-ROM ESPACE-Legal ou l'Internet permet de consulter presque toutes les décisions des chambres de recours dans la langue de la procédure ainsi que, pour les décisions publiées au JO de l'OEB, dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

Je tiens à remercier spécialement les membres du service de recherche juridique des chambres de recours qui ont effectué un travail considérable en réalisant cette mise à jour et en élaborant les index très complets qu'elle contient. Mes remerciements vont également aux traducteurs de l'OEB, dont le soutien actif et l'esprit de coopération ont permis de publier cet ouvrage simultanément dans les trois langues officielles de l'OEB. Ils s'adressent enfin à tous les agents de l'OEB qui ont apporté leur concours à la confection de la présente publication.

Le présent recueil de jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets constitue une mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au droit européen des brevets.

Peter Messerli
Président de la Grande Chambre de recours
Vice-Président en charge de la Direction générale 3

Avertissement

1. Principales abréviations

art.	Article de la Convention sur le brevet européen
ADPIC	Accords relatifs aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)
BlfPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
CAFC	US Court of Appeal for the Federal Circuit
CBE	Convention sur le brevet européen
CE	Communautés européennes
CEDH	Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
cf.	confer
Convention de Paris	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
Corr.	corrigendum
DREE	Dispositions d'exécution du REE
Directives	Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets
EPI	Institut des mandataires agréés près l'OEB
IPEA	Administration chargée de l'examen préliminaire international (International Preliminary Examination Authority)
ISA	Administration chargée de la recherche internationale (International Search Authority)
IRPI	Institut de recherche en propriété industrielle
JO	Journal officiel de l'Office européen de brevets
OEB	Office européen des brevets
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PatG	Loi allemande sur les inventions (Patentgesetz)
PCT	Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty)
PIBD	Propriété industrielle Bulletin Documentaire
RDMA	Règlement en matière de discipline des mandataires agréés
REE	Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB
RPCR	Règlement de procédure des chambres de recours
R.P.C.	Reports of Patent Design and Trademark cases
RRT	Règlement relatif aux taxes
rév.	révisé
UPOV	Union internationale pour la protection des obtentions végétales
USPTO	United States Patent and Trademark Office

2. Citations

- a) Les articles et les règles de la CBE cités s'entendent de la version telle qu'en vigueur à la date de la décision s'y référant.
- b) Le Journal officiel de l'OEB est cité ainsi qu'il suit: "JO" année, page (par ex. JO 1992, 17).
- c) Les décisions des chambres de recours, qui ont fait l'objet d'une **publication** dans le Journal officiel de l'OEB, sont généralement citées avec leurs références dans le JO.

Les décisions **non publiées** des chambres de recours ne sont généralement citées que sous le numéro d'enregistrement du recours.

Toutes les décisions citées sont répertoriées dans l'index des décisions citées sous le numéro d'enregistrement du recours et de la chambre de recours qui a rendu la décision, la date de la décision, et, éventuellement, de leurs références dans le JO.

- d) La citation "**Edition spéciale du Journal officiel 1999 - Jurisprudence**" par exemple se réfère au rapport sur la jurisprudence des chambres de recours pour l'année 1998, publié dans l'édition spéciale de 1999.

3. Le numéro du recours

Les recours sont indiqués par une lettre suivie de deux chiffres séparés par une barre de fraction.

Les lettres indiquent la chambre qui a rendu la décision:

G Décision de la Grande Chambre de recours

J Décision de la chambre de recours juridique

T Décision d'une chambre de recours technique

W Décision d'une chambre de recours technique sur une réserve selon la R. 40.2 ou 68.3 PCT

D Décision de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Le chiffre qui précède la barre de fraction est un **numéro chronologique**, attribué au cours de l'année au fur et à mesure de l'enregistrement des recours par la Direction générale 3 (Chambres de recours). Le chiffre qui suit est composé des deux derniers chiffres de **l'année de l'enregistrement** du recours à la Direction générale 3.

Sommaires des décisions destinées à être publiées au JO et qui ont été rendues après le bouclage de l'édition (uniquement dans la langue de procédure).

T 9/00 - 3.3.2 (18 décembre 2001)

Sommaire:

Legt eine (juristische) Person durch zwei verschiedene Schriftsätze Einspruch gegen ein erteiltes Patent ein, so erlangt sie nur einmal die Rechtsstellung als Einspruchspartei, auch wenn beide Schriftsätze die Voraussetzungen der Art. 99 (1) EPÜ und der R. 55 EPÜ erfüllen (siehe Gründe 2.cc).

Begründet der zuletzt gestellte Einspruch dieser Person keine Änderung des rechtlichen Rahmens im Einspruchsverfahren gegenüber dem zuerst gestellten Einspruch, so ist der später gestellte Einspruch mangels allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

Ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis kann für den zuletzt gestellten Einspruch nicht daraus abgeleitet werden, daß er einem anderen Geschäftsbereich zugeordnet wird als der zuerst eingelegte Einspruch und nur dieser Geschäftsbereich an einen Dritten übertragen wird.

Ist der Gegenstand eines Einspruchs zwei verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens der Einsprechenden zugeordnet, wie im vorliegenden Fall, kann die Parteistellung der Einsprechenden nur durch Übertragung beider Geschäftsbereiche oder des gesamten Unternehmens auf einen Dritten übergehen.

T 789/96 - 3.4.1 (23 août 2001)

Sommaire:

Est dépourvue de caractère thérapeutique au sens de l'art. 52(4) CBE une méthode appliquée au corps humain ou animal qui implique l'utilisation d'un stimulateur cardiaque produisant des effets thérapeutiques, dès lors que l'invention consiste à perfectionner ladite méthode, mais que le perfectionnement n'a pas pour effet de prévenir ou de traiter un état pathologique.

T 323/97 - 3.3.6 (17 septembre 2001)

Sommaire:

I. An amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments is, regardless of the name "disclaimer", none the less an amendment governed by Art. 123(2) and (3) EPC (point 2.2 of the Reasons for the Decision).

II. Re: Admissibility of disclaimers (point 2.3 to 2.5 of the Reasons for the Decision).

G 3/99 (18. Februar 2002)

Leitsätze:

1. An opposition filed in common by two or more persons, which otherwise meets the requirements of Art. 99 EPC and R. 1 and 55 EPC, is admissible on payment of only one opposition fee.
2. If the opposing party consists of a plurality of persons, an appeal must be filed by the common representative under R. 100 EPC. Where the appeal is filed by a non-entitled person, the Board of Appeal shall consider it not to be duly signed and consequently invite the common representative to sign it within a given time limit. The non-entitled person who filed the appeal shall be informed of this invitation. If the previous common representative is no longer participating in the proceedings, a new common representative shall be determined pursuant to R. 100 EPC.
3. In order to safeguard the rights of the patent proprietor and in the interests of procedural efficiency, it has to be clear throughout the procedure who belongs to the group of common opponents or common appellants. If either a common opponent or appellant (including the common representative) intends to withdraw from the proceedings, the EPO shall be notified accordingly by the common representative or by a new common representative determined under R. 100(1) EPC in order for the withdrawal to take effect.

I. BREVETABILITE

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

A. Inventions brevetables

L'art. 52(2) CBE comporte une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention. Il est à noter que les exclusions mentionnées sur cette liste sont toutes soit de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), soit non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). Selon l'art. 52(4) CBE, ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

1. Nature technique de l'invention

Une invention doit avoir un caractère technique, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle doit constituer un apport d'ordre technique. Cette exigence n'est pas satisfaite, notamment, si la demande de brevet ou le brevet ne concerne que les méthodes mathématiques, les principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, les présentations d'informations ou les programmes d'ordinateurs, considérés **en tant que tels** (cf. art. 52(2), (3) CBE).

Pour apprécier ce critère, les chambres ont adopté dans un certain nombre de décisions l'approche selon laquelle une invention a un caractère technique dès lors qu'elle fournit une contribution technique à l'état de la technique dans un domaine qui n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE (**T 121/85, T 38/86** (JO 1990, 384), **T 95/86, T 603/89** (JO 1992, 230), **T 71/91, T 236/91, T 833/91, T 77/92**).

Toutefois, certaines chambres ont estimé dans des décisions récentes que cette approche n'était pas appropriée pour apprécier si une invention a ou non un caractère technique.

Ainsi, dans la décision **T 931/95** (JO 2001, 441), la chambre a estimé que rien dans la CBE ne permet d'opérer une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" d'une invention et les caractéristiques de ladite invention connues de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'invention revendiquée peut être considérée comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE. Ainsi, la CBE n'offre aucune base juridique permettant d'appliquer, aux fins précitées, l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique. En effet, une telle approche revient à confondre l'exigence relative à "l'invention" et les conditions relatives à la "nouveau" et à "l'activité inventive". Dans l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609), la chambre avait déjà estimé que c'est dans le cadre de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive qu'il convient de déterminer ce qu'une invention apporte en plus du point de vue technique par rapport à l'état de la technique, plutôt que dans le cadre de l'examen de la question de savoir si cette invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52 (2) et (3) CBE.

Selon la décision **T 931/95**, les critères permettant de déterminer si l'invention telle que revendiquée répond ou non à l'exigence de caractère technique ou de technicité peuvent être l'obtention d'un effet technique par cette invention (par ex. "l'effet technique supplémentaire" d'un programme d'ordinateur au sens de la décision **T 1173/97**, JO 1999, 609 - cf. point I.A.1.1 ci-dessous) ou le fait que des considérations techniques sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'invention (cf. **T 769/92**, JO 1995, 525 - cf. point I.A.1.4 ci-dessous). Par ailleurs, il ne suffit pas qu'une revendication comporte des caractéristiques techniques pour que son objet devienne une invention au sens de l'art. 52(1) CBE. Une telle approche serait par trop formaliste et ne tiendrait pas dûment compte de la signification du terme "invention".

1.1 Inventions mises en oeuvre par ordinateur

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (telles que révisées en 2001) emploient désormais l'expression "inventions mises en oeuvre par ordinateur" pour désigner des revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques et d'autres appareils programmables classiques, où il apparaît immédiatement que les caractéristiques nouvelles de l'invention revendiquée sont réalisées grâce à un programme ou des programmes d'ordinateur. Le fait que les programmes d'ordinateur ne soient pas brevetables **en tant que tels** n'exclut pas que des brevets soient délivrés pour des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Si l'objet revendiqué a un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions des art. 52(2) et (3) CBE. Malgré les critiques émises à l'encontre de l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique pour apprécier la technicité d'une invention, la jurisprudence introduite par la décision **T 208/84** (JO 1987, 14) reste à la base de la pratique de l'OEB en matière d'inventions mises en oeuvre par ordinateur.

La décision **T 208/84** (JO 1987, 14) a énoncé le principe selon lequel les inventions portant sur des ordinateurs peuvent être brevetées. Il a été établi que même si l'idée qui sous-tend une invention peut être considérée comme résidant dans une méthode mathématique, la revendication ayant pour objet un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique **en tant que telle**. Une revendication ayant pour objet un procédé technique qui est exécuté sous la commande d'un programme (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur **en tant que tel**. Une revendication qui peut être considérée comme ayant pour objet un calculateur agencé pour fonctionner selon un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou l'exécution d'un procédé technique ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur **en tant que tel**.

Dans une autre affaire importante (**T 26/86**, JO 1988, 19), la chambre a examiné la question de savoir si un équipement radiologique doté d'une unité de traitement de données commandée par un programme était brevetable. Elle a estimé que l'objet de la revendication n'était ni un programme d'ordinateur considéré en dehors de toute application technique, ni un programme d'ordinateur se présentant sous la forme de données enregistrées sur un support, et qu'il ne s'agissait pas davantage d'un système de traitement de données universel et connu, utilisé en association avec un programme d'ordinateur. Elle a constaté

par contre que le programme de commande présent dans l'équipement radiologique produisait un effet technique, c'est-à-dire qu'il assurait la régulation de tubes radiogènes de manière à obtenir, en fonction d'un dosage de priorités établies entre les paramètres, une exposition optimale en même temps qu'une protection suffisante contre la surcharge des tubes radiogènes.

Par conséquent, elle a considéré que cette invention était brevetable indépendamment de la question de savoir si, sans ce programme d'ordinateur, l'équipement radiologique faisait ou non partie de l'état de la technique. La chambre a estimé qu'une invention doit s'apprécier de manière globale. Si l'invention utilise à la fois des moyens techniques et des moyens non techniques, la mise en oeuvre de moyens non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement. La Convention sur le brevet européen n'exclut pas de la brevetabilité des inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques.

Aussi, la chambre a-t-elle estimé que, pour décider si une revendication de brevet concerne un programme d'ordinateur en tant que tel, une pondération de ses caractéristiques techniques et non techniques n'est pas nécessaire. Si l'invention définie par la revendication met en oeuvre des moyens techniques, elle n'entre pas dans le cadre des catégories exclues de la brevetabilité visées à l'art. 52(2)(c) et (3) CBE, et elle peut, si elle satisfait aux conditions énoncées aux art. 52 à 57 CBE, donner lieu à la délivrance d'un brevet.

Dans la décision **T 209/91**, la chambre a réaffirmé le principe posé dans la décision **T 26/86** (JO 1988, 19), à savoir qu'une invention présentant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques ne doit pas être exclue a priori de la brevetabilité. En effet, une revendication doit s'apprécier de manière globale; le fait que la revendication contienne également des éléments non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement, pourvu que ces éléments contribuent à l'obtention de l'effet technique.

Dans la décision **T 6/83** (JO 1990, 5), la chambre a estimé qu'une invention ayant pour objet la coordination et le contrôle de la communication interne entre des programmes et des fichiers de données tenus par différents processeurs dans un système de traitement de données comprenant une pluralité de processeurs de données interconnectés dans un réseau de télécommunication, et dont les caractéristiques n'ont pas de lien avec la nature des données et la façon dont un programme d'application particulier les traite, doit être considérée comme résolvant un problème essentiellement technique. Par conséquent, ce programme de gestion est assimilable aux systèmes d'exploitation traditionnels nécessaires à tout ordinateur pour coordonner ses fonctions de base internes et permettre ainsi la mise en oeuvre d'une très grande diversité de logiciels d'application. Ce type d'invention doit être considéré comme la solution essentiellement technique d'un problème et donc comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE.

Dans la décision **T 158/88** (JO 1991, 566), la chambre a constaté qu'une méthode d'affichage d'un caractère (par exemple arabe) sous une forme fixe, déterminée à l'avance et choisie parmi une multitude d'autres formes possibles, ne décrivait pas un procédé technique d'exploitation d'un ordinateur avec visuel, mais plutôt une idée de programme. Un

programme d'ordinateur ne devient pas un élément d'un procédé technique d'exploitation si l'enseignement revendiqué porte uniquement sur la modification des données et que les effets obtenus ne vont pas au-delà du simple traitement des données. En examinant si cette méthode pouvait, le cas échéant, contribuer à la résolution d'un problème technique, auquel cas le programme défini dans la revendication pourrait être brevetable en tant qu'élément d'un enseignement en vue de l'exercice d'une activité technique, la chambre a conclu que, dans la mesure où les données à traiter selon une méthode revendiquée ne représentaient pas un dispositif ou des paramètres d'exploitation d'un dispositif, et n'agissaient pas sur le mode physique et technique de fonctionnement du dispositif en question, et dans la mesure où la méthode revendiquée ne permettait pas de résoudre un problème technique, l'invention revendiquée ne faisait pas appel à des moyens techniques et ne pouvait par conséquent, en vertu des art. 52(2)c) et (3) CBE, être considérée comme une invention brevetable au sens de l'art. 52(1) CBE.

Dans la décision **T 769/92** (JO 1995, 525), la chambre a considéré qu'une invention comportant des caractéristiques fonctionnelles mises en oeuvre par un logiciel (programmes d'ordinateur) n'est pas exclue de la brevetabilité par l'art. 52(2)c) et (3) CBE, si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques portant sur certains éléments de la solution du problème résolu par l'invention. Ces considérations techniques confèrent un caractère technique à l'invention, du fait qu'elles impliquent l'existence d'un problème technique que les caractéristiques techniques (implicites) de l'invention doivent permettre de résoudre. Une invention de ce type ne concerne pas un programme d'ordinateur en tant que tel, au sens de l'art. 52(3) CBE. La décision énonce qu'une invention qui serait sinon brevetable ne peut se voir exclue de la brevetabilité du seul fait de l'adjonction d'une caractéristique supplémentaire qui, en tant que telle, serait exclue de la brevetabilité, comme en l'espèce les caractéristiques relatives à des systèmes et des méthodes de gestion assimilables à des "méthodes dans le domaine des activités économiques", exclues de la brevetabilité par l'art. 52(2)c) et (3) CBE.

Dans l'affaire **T 59/93**, l'invention revendiquait une méthode permettant de saisir la valeur d'un angle de rotation dans un système graphique de dessin interactif. Cette méthode, mise en oeuvre sur un ordinateur commandé par un programme, l'utilisateur jouant le rôle d'opérateur, permettait d'effectuer la rotation d'objets graphiques affichés, avec une plus grande précision. La chambre a estimé que la revendication de méthode définissait, par les différentes étapes comprises dans la méthode, les caractéristiques fonctionnelles dudit système. Ces caractéristiques ne pouvaient pas être considérées comme se rapportant à une méthode mathématique (les étapes de calcul constituant uniquement des moyens utilisés dans le cadre d'une méthode globale), ni comme des revendications portant sur des programmes d'ordinateur en tant que tels (le système, fonctionnant sous le contrôle de tels programmes, entraînait des effets techniques résolvant un problème qu'il convenait de considérer comme impliquant des considérations techniques), ni comme se rapportant à la présentation d'informations en tant que telle (l'objet exclu n'était pas revendiqué en tant que tel, mais constituait uniquement un outil permettant de mettre en oeuvre certaines étapes de la méthode revendiquée comme un tout). En résumé, la chambre a expliqué que des méthodes comprenant des éléments exclus de la brevetabilité mais résolvant un problème technique et ayant des effets techniques doivent être considérées comme représentant une contribution à l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 953/94**, la revendication 1 de la requête principale portait sur un procédé pour réaliser, avec un ordinateur numérique, une analyse de données du comportement cyclique d'une courbe représentée par une pluralité de points ou de tracés mettant en relation deux paramètres. La chambre a estimé que ce procédé ne pouvait être considéré comme une invention brevetable, au motif que l'analyse du comportement cyclique d'une courbe est à l'évidence une méthode mathématique, exclue en tant que telle de la brevetabilité. La référence à un ordinateur numérique avait eu pour seul effet d'indiquer que le procédé revendiqué était mis en oeuvre à l'aide d'un ordinateur, à savoir un ordinateur universel programmable, dont les fonctions sont commandées par un programme exclu en tant que tel de la brevetabilité. Le fait que la description comportait des exemples dans des domaines aussi bien non techniques que techniques confirmait que le problème résolu par la méthode mathématique revendiquée était indépendant d'un quelconque domaine d'application et ne pouvait donc appartenir, en l'espèce, qu'au domaine mathématique et non pas à un domaine technique.

La cinquième requête subsidiaire s'énonçait comme suit : "Procédé pour contrôler un processus physique fondé sur l'analyse d'une relation fonctionnelle entre deux paramètres dudit processus physique comprenant les opérations suivantes : mesurer la valeur des deux paramètres et générer à l'aide d'un ordinateur numérique une analyse des données du comportement cyclique d'une courbe représentée par une pluralité de points ou de tracés mettant en relation les deux paramètres, ...". La dernière caractéristique était formulée comme suit : " (h) étendre la gamme du premier paramètre conformément aux données générées pour visualiser sur l'unité de reproduction visuelle de l'ordinateur le prolongement de la courbe afin d'utiliser celle-ci pour réaliser ledit processus physique."

La chambre a souligné que la revendication 1 de la cinquième requête subsidiaire n'était pas exclue de la brevetabilité au seul motif qu'elle contenait l'expression "afin d'utiliser celle-ci pour réaliser ledit processus physique". Contrairement à ce qu'avait décidé la division d'opposition, la chambre a jugé que cette formulation limitait la revendication sur le plan technique, la revendication 1 ne portant plus sur la simple possibilité d'utiliser la méthode mathématique dans le cadre d'un processus technique ou physique. La chambre a reconnu que si l'expression "afin d'utiliser" était seulement comprise comme indiquant que l'élargissement revendiqué de la gamme du paramètre en vue de visualiser le prolongement de la courbe "était utilisable" pour réaliser le processus, on pourrait douter de la limitation apportée à la revendication. Toutefois, vu l'intention explicite de restreindre le procédé revendiqué à un "procédé pour réaliser un processus physique", le terme "afin" dans l'expression "afin d'utiliser" ne pouvait plus être interprété, selon la chambre, comme signifiant simplement "utilisable", et la fin de la phrase devait se lire comme signifiant "afin de réaliser ledit processus physique". La chambre a conclu que l'objet de la cinquième requête subsidiaire, correctement interprétée, n'était pas exclu de la brevetabilité.

Dans les affaires **T 1173/97** (JO 1999, 609) et **T 935/97**, la chambre de recours s'est penchée sur la brevetabilité de produits logiciels. Les revendications rejetées par la division d'examen portaient, entre autres, sur des produits logiciels pouvant être directement chargés dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique ou stockés sur un support lisible ou utilisable par ordinateur, sur lesquels est enregistré un programme. La chambre a fait observer que la CBE était la seule source de droit des brevets pertinente. Toutefois, les

développements intervenus ces derniers temps aux Etats-Unis et au Japon en ce qui concerne la protection par brevet de produits logiciels (bien que la situation dans ces pays soit très différente de celle qui prévaut en Europe avec la CBE) et l'accord sur les ADPIC (bien que celui-ci ne soit pas directement applicable à la CBE) constituent une indication utile des tendances les plus récentes, susceptibles de contribuer à une harmonisation du droit des brevets à l'échelle mondiale.

La chambre est partie de l'hypothèse selon laquelle une invention doit revêtir un caractère technique pour être brevetable au titre de la CBE. Les programmes d'ordinateur peuvent être considérés comme des inventions brevetables s'ils présentent un caractère technique. Ce caractère technique ne peut cependant être reconnu au seul motif que les programmes entraînent des modifications physiques au niveau du matériel (courants électriques par exemple) découlant de l'exécution des instructions qu'ils contiennent. Un caractère technique peut néanmoins résulter d'autres effets issus de l'exécution par le matériel des instructions données par le programme d'ordinateur : lorsque ces autres effets revêtent un caractère technique ou permettent au logiciel de résoudre un problème technique, l'invention génératrice d'un tel effet peut être considérée comme une invention susceptible, en principe, d'être brevetée.

Toutefois, un produit logiciel ne génère physiquement un effet que si le programme est exécuté sur un ordinateur. Le produit logiciel lui-même ne recèle que la "potentialité" d'entraîner également un "autre" effet technique. Considérant qu'il n'y a aucune raison valable de faire la distinction entre un effet technique direct et la potentialité d'engendrer un effet technique, la chambre a estimé qu'un produit logiciel ayant la potentialité de produire un autre effet technique prédéterminé n'était, en principe, nullement exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE. Ainsi, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, lorsqu'il fonctionne sur un ordinateur ou est chargé sur un ordinateur, produit ou est en mesure de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il est exécuté. La chambre ne s'est pas prononcée sur la formulation qu'il convient de donner à une telle revendication.

Dans l'affaire **T 513/98**, le problème que l'invention se proposait de résoudre était de permettre une utilisation plus efficace et plus économique de stations d'expédition comportant des bases de données pouvant être contrôlées par ordinateur et interconnectées par une liaison de communication avec une station centrale de données d'expédition. Le problème résidait dans l'utilisation d'un système qui était technique en soi et qui n'était donc pas exclu de la brevetabilité (art. 52(2) et (3) CBE). Même si les nouvelles caractéristiques du système ne modifiaient pas le matériel du système connu, les modifications qu'il fallait apporter au logiciel rendaient néanmoins le système différent sur le plan technique au niveau de la division, du stockage et de la transmission des données relatives à la manipulation du courrier. En outre, comme l'a fait observer la chambre, même si ces modifications s'inspiraient peut-être pour l'essentiel de méthodes pour l'exercice d'activités économiques, elles impliquaient néanmoins des considérations techniques dans le domaine de l'expédition du courrier, comme le fonctionnement général du système interconnecté, la fourniture d'une zone de stockage pour les différentes catégories de manipulation de courrier, l'interdiction à des personnes non autorisées d'accéder à ces catégories et la transmission d'informations

provenant de ces catégories. Ces caractéristiques devaient donc être considérées comme des caractéristiques techniques au sens de la règle 29(1) CBE, qui contribuaient à résoudre un problème dans les systèmes postaux et qui, par voie de conséquence, ne pouvaient pas être ignorées lors de l'appréciation de l'activité inventive (cf. également **T 769/92**, JO 1995, 525, point 3.3 et **T 1173/97**, JO 1999, 609, points 7.4 et 8).

1.2 Traitement de texte

La décision **T 115/85** (JO 1990, 30) portait sur une méthode de visualisation d'un message qui faisait partie d'un jeu de messages prédéterminés et comprenait une expression composée d'un certain nombre de mots, chacun de ces messages indiquant un événement spécifique susceptible de se produire dans l'unité d'entrée-sortie d'un système de traitement de texte comprenant en outre un clavier, un dispositif d'affichage et une mémoire.

La chambre a constaté que la visualisation automatique d'informations sur les conditions existant dans un appareil ou un système constituait essentiellement un problème technique. La demande en cause proposait de résoudre ce problème technique en ayant recours à un programme d'ordinateur et à certaines tables mémorisées. La chambre a repris à son compte le principe énoncé dans la décision antérieure **T 208/84** (cf. I.A.1.1). Elle a estimé qu'une invention qui serait brevetable d'après les critères classiques de brevetabilité ne devrait pas être exclue de la protection du seul fait que sa mise en oeuvre fait appel à des moyens techniques modernes tels qu'un programme d'ordinateur, mais qu'il n'en découlait pas inversement qu'un programme d'ordinateur peut être considéré en toute circonstance comme constituant un moyen technique. La chambre a conclu que l'objet de la revendication - rédigée en l'espèce en termes fonctionnels - ne pouvait pas être exclue de la protection en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE.

Par la décision **T 22/85** (JO 1990, 12), la même chambre a dû statuer sur la brevetabilité d'une méthode permettant de résumer et de mémoriser automatiquement un document d'entrée dans un système de stockage et de recherche d'informations, ainsi que d'une méthode correspondante permettant de retrouver un document dans le système. La chambre a constaté que la méthode décrite appartenait à la catégorie des activités définies à l'art. 52(2)c) CBE. Elle a estimé que le fait de se borner à indiquer, comme dans le cas présent, la marche à suivre pour effectuer l'activité considérée, et ceci en termes de fonctions ou de moyens fonctionnels à réaliser à l'aide d'éléments de matériel informatique classique, ne faisait pas entrer en ligne de compte des éléments techniques et ne pouvait donc pas conférer un caractère technique à cette activité ni à l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, pas plus que le fait de résoudre une équation mathématique ne pourrait, en cas d'utilisation d'un ordinateur classique, être considéré comme une activité technique.

Dans la décision **T 38/86** (JO 1990, 384), la chambre a dû tout d'abord examiner la brevetabilité d'une méthode permettant de détecter et de remplacer automatiquement, dans une liste d'expressions linguistiques, celles correspondant à un niveau d'intelligibilité supérieur à un niveau prédéterminé de difficultés. La chambre a estimé qu'une personne souhaitant exécuter un tel travail, en faisant usage de son jugement et de ses connaissances, se livrait à une activité d'ordre purement intellectuel au sens de l'art. 52(2)c) CBE. Or, les plans, principes et méthodes mis en oeuvre dans l'exercice de ces activités

intellectuelles ne sont pas des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE. La chambre a précisé que l'utilisation de moyens techniques pour mettre en oeuvre une méthode excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, méthode qui, appliquée par un être humain, nécessiterait de sa part une activité intellectuelle, **peut**, compte tenu des dispositions de l'art. 52(3) CBE, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE. Etant donné que la brevetabilité n'est exclue que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que des éléments ou activités non brevetables en tant que tels, il apparaît que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, et ceci dans un domaine non exclu de la brevetabilité. En l'espèce, les conditions n'étaient pas satisfaites: une fois définies les étapes de la méthode employée pour exercer les activités intellectuelles en question, le fait de mettre en oeuvre les moyens techniques prescrits au cours de ces différentes étapes revenait à appliquer purement et simplement des techniques classiques et devait donc sembler évident à un homme du métier. En ce qui concerne la revendication portant sur un dispositif (en l'occurrence: un système de traitement de texte) destiné à la mise en oeuvre d'une méthode, les caractéristiques techniques indiquées n'allaient pas au-delà de celles déjà comprises dans une revendication relative à ladite méthode et par surcroît le dispositif revendiqué n'était pas défini par sa structure physique, mais par ses fonctions, qui correspondaient aux différentes étapes de ladite méthode. La chambre a précisé que, par rapport à l'état de la technique, le dispositif revendiqué ne représentait pas une contribution plus importante que celle apportée par la méthode même si de par la façon dont elle était formulée, la revendication appartenait à une catégorie différente. En pareil cas, si la méthode n'est pas brevetable, le dispositif ne l'est pas davantage.

La décision **T 38/86** a été confirmée par la décision **T 121/85**. Les revendications portaient sur le traitement de texte effectué au moyen d'un système de traitement de texte comportant un processeur contrôlé par un logiciel. La chambre a conclu que rien, dans l'exposé, n'indiquait qu'il s'agissait d'une contribution allant au-delà du simple domaine linguistique et que le fonctionnement de l'ordinateur dérivait directement, comme dans le cas d'un programme, des règles linguistiques à appliquer. (Le demandeur revendiquait en particulier une solution, dans le domaine des logiciels, au problème linguistique de vérification de l'orthographe d'un mot). Ainsi, l'objet de la revendication était exclu de la brevetabilité au regard des dispositions de l'art. 52(2)c) et (3) CBE.

Dans la décision **T 95/86**, il a de nouveau été question de la brevetabilité d'inventions portant sur des ordinateurs. Le demandeur avait revendiqué un procédé d'édition de textes. La chambre a estimé que l'édition de textes était une activité qui soulevait essentiellement des problèmes de présentation et d'ordre linguistique. En conséquence, l'édition de textes en tant que telle, même si elle était effectuée à l'aide de machines, tombait dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et n'était donc pas brevetable en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE. La chambre a été d'avis que le simple fait d'indiquer la succession des étapes nécessaires pour exécuter une activité non brevetable en soi était loin de faire intervenir des éléments techniques, même lorsque ces étapes étaient décrites en termes de fonction ou de caractéristiques fonctionnelles pouvant être réalisées à l'aide d'éléments de matériel informatique traditionnel.

Dans l'affaire **T 110/90** (JO 1994, 557), l'invention avait pour objet une méthode de transformation d'un premier document modifiable, préparé à l'aide d'un système de traitement de texte par lots, en un second document modifiable, utilisable par un système de traitement de texte par lots ou interactif. Se conformant à la décision **T 163/85** (JO 1990, 379), la chambre a estimé que les options de commande (par exemple les options de commande d'imprimante) incluses dans un texte se présentant sous la forme de données numériques étaient caractéristiques du système de traitement de texte dans lequel elles apparaissaient, en ce sens qu'elles étaient caractéristiques du fonctionnement technique interne de ce système. Par conséquent, de telles options de commande constituaient des caractéristiques techniques du système de traitement de texte dans lequel elles apparaissaient. Il s'ensuit que la transformation d'options de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en options de commande d'un autre système de traitement de texte est une méthode présentant un caractère technique.

Dans l'affaire **T 71/91**, la chambre a examiné la brevetabilité d'un système de distribution de documents électroniques composé de plusieurs processeurs ou stations de travail qui reçoivent et transmettent des documents sous la forme d'un flux de données, lesquelles représentent à la fois le contenu d'un document et l'information relative à la nature du traitement à effectuer concernant ce document. Lorsqu'un processeur détecte une information de traitement qu'il n'est pas capable d'exécuter, ladite information n'est pas simplement ignorée, mais est stockée dans une mémoire et récupérée lorsque le flux de données est transmis à un autre processeur. De la sorte, le flux de données est reconstitué et les données transmises sont pratiquement les mêmes que les données reçues, sans perte d'informations. La chambre a donc considéré, comme dans la décision **T 38/86** (JO 1990, 384), que l'objet revendiqué constituait de toute évidence un apport d'ordre technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité. La chambre a également souligné que dans une affaire analogue, **T 110/90** (JO 1994, 557), la "commande d'un matériel tel qu'une imprimante" n'était pas considérée comme exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)c) CBE, puisqu'elle était sans rapport avec "la signification linguistique des mots du texte". De même, dans l'affaire soumise à la chambre, les données à traiter étaient distinctes du contenu du document lui-même.

Les relations qui existent entre les caractéristiques exclues de la brevetabilité et celles qui ne le sont pas ont été examinées dans la décision **T 236/91**. Suivant en cela les décisions rendues dans les affaires **T 208/84** (JO 1987, 14), **T 38/86** (JO 1990, 384) et **T 26/86** (JO 1988, 19), la chambre a réaffirmé que la CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions présentant un ensemble de caractéristiques exclues de la brevetabilité combinées avec des caractéristiques non exclues de la brevetabilité et que, la brevetabilité n'étant exclue que dans la mesure où la demande de brevet ne concerne que des éléments ou activités exclus de la brevetabilité, considérés en tant que tels, il apparaît que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, dans un domaine non exclu de la brevetabilité.

Appliquant ces conclusions au cas dont elle était saisie, la chambre a déclaré que même après avoir constaté que l'ordinateur revendiqué n'était pas évident, il restait néanmoins à décider si la (les) caractéristique(s) non évidente(s) dudit ordinateur constituaient ou non un apport d'ordre technique. De l'avis de la chambre, il pouvait être considéré que l'essence de

l'invention revendiquée résidait dans le fait qu'une phrase d'une langue naturelle était analysée non seulement une fois qu'elle avait été entièrement introduite dans l'ordinateur, mais aussi au fur et à mesure, après l'introduction de chaque mot ou expression, et que, selon le résultat de cette analyse, il était créé un nouveau menu proposant uniquement un choix de suites possibles de la phrase, choix qui ne pouvait être prédéfini par les personnes qui avaient conçu l'ordinateur. Ainsi, le fonctionnement interne de l'ordinateur tel que revendiqué n'était pas un fonctionnement classique et devait, selon la chambre, être considéré comme produisant un effet technique.

1.3 Présentation d'informations

Dans la décision **T 163/85** (JO 1990, 379), qui concernait un signal de télévision en couleur dont les caractéristiques techniques dépendaient de celles du système dans lequel il se produisait, la chambre a considéré que, en matière de présentation d'informations, il convenait de distinguer deux catégories d'informations: si un système de télévision caractérisé uniquement par l'information en tant que telle, c'est-à-dire par des images en mouvement, modulées par un signal TV standard, peut faire partie des objets exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)d) et (3) CBE, tel n'est pas le cas en revanche en ce qui concerne un signal de télévision défini en des termes qui, intrinsèquement, renvoie aux caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel il intervient. Dans la mesure où la liste des éléments exclus de la brevetabilité, énumérés à l'art. 52(2)c) CBE, ensemble l'art. 52(3) CBE, n'est pas exhaustive, comme en témoigne le mot "notamment" ajouté à la fin du premier membre de phrase du paragraphe 2 de l'art. 52 CBE, les exclusions peuvent valablement être généralisées à des objets essentiellement abstraits de par leur nature, qui ne sont pas matériels et ne se définissent pas par conséquent par des caractéristiques techniques au sens où l'entend la règle 29(1) CBE.

Dans l'affaire **T 603/89** (JO 1992, 230), l'invention avait pour objet un appareil et une méthode pour apprendre à jouer de la musique sur un instrument de musique à clavier, sur lequel des nombres correspondant aux notes de musique des partitions étaient inscrits sur les touches. Les caractéristiques techniques des revendications résidaient dans le marquage des touches. La chambre a estimé que l'invention n'était pas brevetable en application de l'art. 52(2)c) et d) CBE. En effet, le marquage des touches ne présentant que des caractéristiques techniques connues, la contribution de la prétendue invention à la réalisation de l'appareil servant à l'apprentissage résidait seulement dans le contenu de l'information rendue visible et non dans l'appareil lui-même. L'invention n'avait pas pour objet la résolution d'un problème technique mais l'amélioration d'une méthode d'enseignement, autrement dit, une méthode destinée à améliorer l'exercice d'activités intellectuelles.

Dans la décision **T 77/92**, l'invention concernait une méthode de sélection, dans des situations d'urgence, des valeurs correctes de traitement du patient, c'est-à-dire la posologie, ainsi que la technique, l'énergie et/ou la taille de l'appareil de défibrillation. La méthode consistait à mesurer la taille du patient admis en urgence au moyen d'un mètre ruban particulier et à sélectionner rapidement lesdites valeurs correctes de traitement du patient, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une compétence clinique, de faire des calculs ou de se référer à d'autres sources de données. Le mètre ruban particulier utilisé possédait des graduations correspondant à la taille entre le talon et le sommet du crâne, chaque incrément

indiquant la valeur de traitement appropriée à cet incrément et prédéterminée par une corrélation entre la taille du patient, mesurée entre le talon et le sommet du crâne, et une valeur correcte de traitement. Conformément à la jurisprudence constante, pour déterminer si l'invention ne doit pas être exclue de la brevetabilité, la chambre devait, dans l'affaire **T 77/92**, examiner si l'objet revendiqué, à évaluer dans son ensemble, avait un caractère technique ou apportait une contribution technique à l'état de la technique, c'est-à-dire une contribution dans un domaine qui n'est pas exclu de la brevetabilité. Après avoir défini l'état de la technique, la chambre a conclu notamment que la décision faisant l'objet du recours n'évaluait pas de façon appropriée la corrélation entre la taille d'un patient entre le talon et le sommet du crâne et chacune des valeurs de traitement indiquées sur le mètre ruban. La conséquence de cette corrélation entre la taille mesurée et l'information figurant sur le mètre ruban est que celui-ci, utilisé dans les méthodes revendiquées, est devenu un nouvel indicateur permettant de mesurer directement les valeurs de traitement d'un patient, exactement de la même façon qu'un altimètre est obtenu en remplaçant simplement l'échelle d'un manomètre par une échelle indiquant l'altitude. Ce nouvel indicateur utilisé pour mesurer directement les valeurs de traitement d'un patient avait clairement un caractère technique.

Dans la logique de la décision **T 115/85** (cf. p. 7), la chambre a conclu, dans la décision **T 362/90**, que la visualisation automatique d'informations sur l'état qui existe ou que l'on cherche à créer dans un appareil ou un système est essentiellement un problème technique. Par conséquent, une revendication portant sur un indicateur de vitesse, notamment pour une boîte de vitesse de camion, qui affiche à la fois la vitesse engagée et la vitesse déterminée comme étant la plus favorable à ce moment (sur la base de l'évaluation de signaux relatifs à l'état de marche du véhicule), n'est pas exclue de la brevetabilité par l'art. 52(2)d) CBE, et ce malgré la présence dans la revendication de caractéristiques non techniques portant sur la présentation d'informations.

Dans l'affaire **T 790/92**, la chambre a examiné la décision **T 115/85** (JO 1990, 30) où elle avait considéré qu'"un procédé d'affichage de messages indiquant un événement particulier susceptible de se produire dans le dispositif d'un système de traitement de texte visait fondamentalement à la résolution d'un problème technique". Ce problème avait été considéré comme étant fondamentalement d'ordre technique du fait qu'il concernait le fonctionnement interne d'un dispositif. Toutefois, dans cette affaire, la chambre a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un tel "événement" ni d'une "condition" relative au fonctionnement d'un dispositif, posant de ce fait un problème technique donnant lieu à un message, mais d'une différence entre l'information présentée sur le graphique et l'information que celui-ci est normalement censé présenter. La chambre a estimé qu'une telle différence entre une présentation d'informations normale et une présentation d'informations modifiée ne pouvait être considérée comme étant de nature technique.

Dans l'affaire **T 887/92**, l'un des objets de l'invention consistait à rendre plus conviviale la fonction HELP offerte par de nombreux programmes d'ordinateurs. La méthode revendiquée comprenait les étapes suivantes: 1) détermination des commandes pouvant être utilisées à la suite de la commande en cours, en analysant l'état de l'opération effectuée par le système au moment où la demande d'aide est formulée, 2) affichage d'un tableau d'aide contenant uniquement ces commandes, 3) positionnement d'un curseur de "sélection" sur la ligne d'une commande affichée et 4) exécution de la commande ainsi sélectionnée en actionnant la

touche "enter" sur le clavier. La chambre a estimé que la visualisation automatique d'informations sur l'état d'un appareil ou d'un système est essentiellement un problème technique. Ainsi, le fait que seules les commandes valables sont affichées dans le tableau d'aide a un caractère technique car cela reflète clairement la situation ou l'état du système. La chambre a estimé que le programme d'ordinateur dont dépendait la première étape constituait un moyen technique permettant de mettre en oeuvre l'invention.

L'affaire **T 599/93** traitait d'un dispositif pour afficher simultanément plusieurs images sur un écran d'ordinateur. L'écran était par exemple divisé par une ligne verticale et une ligne horizontale en quatre parties dont la grandeur pouvait être modulée en déplaçant le repère situé en leur croisement. Les surfaces du repère comprises dans les fenêtres pouvaient être sélectionnées séparément, et il était possible, par exemple en changeant la couleur, d'indiquer certains contenus des fenêtres, même lorsqu'elles n'étaient pas visibles ou totalement visibles.

La chambre a estimé qu'indiquer ce qui se passe dans une fenêtre sur un écran par un changement de la couleur de la surface sur laquelle se trouve le repère ne revêt aucun caractère technique (par exemple, rien n'est dit sur l'état opérationnel du dispositif revendiqué) ; cette information ne fait qu'attirer l'attention de l'utilisateur sur certains contenus de l'image et sert donc à représenter l'information au sens de l'art. 52(2)d) CBE. Une telle caractéristique ne peut dès lors contribuer à l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1194/97** (JO 2000, 525), la demande de brevet concernait un système d'extraction d'images composé de deux éléments, à savoir un support d'enregistrement et un dispositif de lecture, c'est-à-dire deux produits distincts, mais étroitement liés, qui pouvaient être vendus séparément, mais qui étaient tous deux conçus spécialement pour la mise en oeuvre d'aspects complémentaires de la même idée inventive. La revendication 1 concernait le système, tandis que la revendication 4 visait à protéger le support d'enregistrement en tant que tel. Comme dans la formulation standard utilisée dans la pratique pour la revendication d'inventions de ce type - que l'on appelle familièrement inventions "arc et flèche" ou "fiche et socle de prise de courant", il était précisé que le support d'enregistrement selon la revendication 4 était destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1.

La division d'examen avait estimé que la revendication 4 spécifiait un support d'enregistrement connu sur lequel étaient enregistrés des données, lesdites données n'ayant pas de fonction technique claire, et elle avait conclu, en se référant à l'art. 52(2)d) CBE, que "lorsqu'il s'agit d'évaluer du point de vue technique ce qu'est le support d'enregistrement, ce qui est enregistré sur ce support constitue effectivement une simple présentation d'informations". La chambre a considéré l'interprétation de la revendication 4 donnée par la division d'examen comme une interprétation erronée de l'importance de l'expression "destiné à être utilisé". Elle a fait observer que si l'on interprète correctement cette expression, le support d'enregistrement selon la revendication 4 présente des caractéristiques fonctionnelles techniques (numéros de lignes, lignes d'image codée, adresses et synchronisations) qui sont conçues pour pouvoir coopérer avec des moyens correspondants situés dans le dispositif de lecture afin de fournir un système d'extraction d'images.

La chambre a estimé que si l'on raisonnait en appliquant et en étendant par analogie les constatations faites dans la décision **T 163/85**, le support d'enregistrement selon la revendication 4 n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)d) et (3) CBE, puisque des données fonctionnelles étaient enregistrées sur ce support, et notamment une structure de données de synchronisations de lignes d'image, numéros de lignes et adresses.

A l'appui de la position qu'elle avait prise à propos du produit matérialisant une structure de données, la chambre s'est également référée à la décision **T 1173/97** (JO 1999, 609), qui signalait au point 9.4 des motifs qu'un programme enregistré sur un support ayant la capacité d'engendrer un effet technique prédéterminé pouvait présenter un caractère technique suffisant pour pouvoir échapper aux exclusions de la brevetabilité prévues à l'art. 52(2) et (3) CBE.

En outre, la chambre a fait observer que le passage des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, au point C.IV, 2.3, sous la rubrique "Présentation d'informations", étendait indûment l'exclusion de la brevetabilité édictée à l'art. 52(2)d) et (3) CBE, dans la mesure où il n'effectuait pas de distinction entre les présentations d'informations caractérisées par un contenu cognitif et les enregistrements d'informations comprenant des données fonctionnelles, comme cela a été expliqué aux points 3.3 à 3.6 de la décision. Le passage en question s'énonce comme suit: "Toute présentation d'informations caractérisée uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable" et il donne des exemples d'objets exclus de la brevetabilité, "notamment des bandes magnétiques pour ordinateurs caractérisées par les données ou les programmes [qui y sont] enregistrés".

1.4 Méthodes dans le domaine des activités économiques

Un constructeur d'ordinateurs avait demandé un brevet pour un procédé d'exploitation et d'utilisation d'un appareil électronique en libre-service, par exemple une billetterie, que le client pouvait utiliser avec n'importe quelle carte déchiffrable par machine. Pour être autorisé à utiliser cet appareil automatique, le client devait, lors de la première utilisation, introduire dans l'appareil une quelconque carte déchiffrable par machine, dont les données d'identification étaient alors mises en mémoire, et, à l'aide d'un clavier, entrer sur un "formulaire de demande électronique" des informations concernant sa solvabilité. Sur la base de ces informations, le client était autorisé ou non à utiliser l'appareil à l'avenir, et le client qui venait de recevoir l'autorisation pouvait désormais utiliser l'appareil au moyen de la carte dont il s'était servi la première fois. Dans la décision **T 854/90** (JO 1993, 669), la chambre a déclaré que l'invention n'était pas brevetable, certaines étapes du procédé revendiqué ne constituant qu'un simple mode d'emploi de l'appareil ; par ailleurs, bien qu'il ait été utilisé des éléments techniques, il n'en demeurait pas moins que la méthode revendiquée en tant que telle concernait le domaine des activités économiques.

Dans l'affaire **T 636/88**, la revendication 1 de la demande concernait un procédé pour la distribution d'une matière pouvant s'écouler librement: cette matière était transportée en vrac dans les cales d'un navire jusqu'à un quai portuaire sur lequel était montée une installation d'ensachage dotée d'un moyen de pesée et transportable dans des conteneurs de dimensions standard, permettant le déchargement de la matière en vrac et son ensachage; l'installation d'ensachage pouvait ensuite être transportée jusqu'au port suivant. Les autres

revendications concernaient l'installation d'ensachage elle-même.

L'opposant avait objecté que le succès commercial de l'invention du titulaire du brevet tenait au fait que les services d'ensachage de matière en vrac qu'il offrait sur une base contractuelle constituaient une méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'art. 52(2)c) CBE, méthode grâce à laquelle une matière pouvant s'écouler librement était en particulier expédiée par mer vers des ports de pays en voie de développement qui n'étaient pas équipés d'une installation d'ensachage. La chambre a estimé que cette argumentation ne permettait pas de remettre en question le caractère technique du procédé revendiqué: la revendication avait incontestablement un caractère technique, puisqu'elle couvrait l'utilisation d'un équipement technique (l'installation d'ensachage) à des fins techniques (production de sacs, scellés et pesés, contenant la matière concernée). En outre, le procédé nécessitait l'utilisation d'une installation d'ensachage qui n'avait pas d'équivalent dans l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 769/92** (JO 1995, 525), le demandeur revendiquait un système informatique pour différents types de gestions indépendantes, comprenant, au minimum, des fonctions de gestion financière et de gestion des stocks, ainsi qu'une méthode permettant d'exploiter ce système. Les données nécessaires pour les différents types de gestion pouvant être effectués indépendamment les uns des autres grâce à ce système pouvaient être saisies au moyen d'un "bordereau de transfert" unique, par exemple sous la forme d'une image affichée sur l'écran de l'unité d'affichage du système informatique.

Bien que la gestion financière et la gestion des stocks relèvent en principe des "activités économiques", la chambre est parvenue à la conclusion que l'invention n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE. Elle a estimé que l'important était non pas les types particuliers de gestion qui avaient été mentionnés, mais uniquement le fait qu'il s'agissait de gestions de types différents, à effectuer indépendamment les uns des autres. L'enseignement de la demande consistait à fournir, dans l'unité de mémoire du système informatique, certains fichiers et moyens de traitement destinés à mémoriser et à traiter les données saisies et permettant à l'unité centrale d'effectuer ces fonctions. La mise en oeuvre de cet enseignement faisait intervenir des considérations techniques. La chambre a estimé que le principe de la non-exclusion de la brevetabilité s'appliquait également aux inventions pour lesquelles il est nécessaire de faire intervenir des considérations techniques en ce qui concerne certains aspects de leur mise en oeuvre. La nécessité même de ces considérations techniques implique l'existence d'un problème technique à résoudre au moins implicite et de caractéristiques techniques au moins implicites permettant de résoudre ce problème.

La création d'un bordereau de transfert unique faisait également intervenir des considérations techniques. Cet "interface utilisateur" impliquait qu'en fait, un système de gestion financière et un système de gestion des stocks indépendants soient combinés par un dispositif d'entrée commun, ce qui permettait d'utiliser, si nécessaire, chaque écriture d'entrée devant servir dans l'un des systèmes également dans l'autre système. La mise en oeuvre, dans le système informatique revendiqué, de cet interface n'était pas un simple acte de programmation, elle constituait plutôt un ensemble d'activités faisant intervenir des considérations techniques, activités exercées à un stade précédant le stade de la programmation.

La chambre a estimé que le fait que la demande en cause soit limitée à la gestion financière et à la gestion des stocks ne justifiait pas d'objection au titre de l'art. 52(2)c) CBE. Par cette limitation, l'objet revendiqué a seulement gagné, en plus de la combinaison d'éléments non exclus de la brevetabilité, un élément qui serait exclu en tant que tel. Or, conformément à la pratique établie des chambres de recours, une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, peut être brevetable.

Dans l'affaire **T 1002/92** (JO 1995, 605), l'objet revendiqué était un système permettant de déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services. Le système donnait au client la possibilité de choisir un point de délivrance de services déterminé; il comprenait notamment une unité d'attribution de numéro d'ordre, un terminal pour chaque point de délivrance de services, une unité d'information indiquant au client le numéro appelé et le point de délivrance de services libre.

La chambre a estimé qu'il ressortait sans ambiguïté du texte de la revendication qu'une protection était demandée pour un objet à trois dimensions ayant des caractéristiques déterminées: la revendication définissait un élément technique appartenant clairement à la catégorie des dispositifs comprenant des composants de construction caractérisés par leurs fonctions. Pour résumer, la chambre a estimé que la revendication portait sur un dispositif comprenant, entre autres, un matériel informatique commandé par un programme d'ordinateur déterminé. Le signal de sortie émis par le matériel conformément au programme était utilisé pour contrôler automatiquement le fonctionnement d'un autre élément du système (l'unité d'information), ce qui permettait de résoudre un problème de nature entièrement technique. Par ailleurs, le fait que l'une des applications pratiques du système consistait en un service offert aux clients d'"un équipement de gestion" ne signifiait pas que l'objet revendiqué doit nécessairement être considéré comme une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que tel.

Dans l'affaire **T 931/95** (JO 2001, 441), la chambre a examiné la question de la brevetabilité des inventions relatives à des méthodes pour l'exercice d'activités économiques. Elle a réaffirmé que l'art. 52(2) et (3) CBE devait être compris comme impliquant une "exigence de caractère technique" ou une "technicité" à laquelle doit satisfaire l'invention revendiquée pour être brevetable. Ainsi, une invention peut être considérée comme telle au sens de l'art. 52(1) CBE si, par exemple, elle produit un effet technique, ou si des considérations techniques sont nécessaires pour la mettre en oeuvre. La chambre s'est également référée à la décision **T 1173/97** (JO 1999, 609), selon laquelle un produit "programme d'ordinateur" qui présentait un caractère technique n'était pas un programme d'ordinateur en tant que tel et n'était donc pas exclu de la brevetabilité, mais constituait bien une invention brevetable.

En l'espèce, la revendication 1 de la requête principale portait sur une méthode pour contrôler un système de caisse de retraite en administrant au moins un compte d'employeur affilié. La chambre a déclaré que si la méthode était technique ou, en d'autres termes, si elle présentait un caractère technique, elle pouvait toujours être une méthode pour l'exercice d'activités économiques, sans pour autant être une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle. Toutes les caractéristiques de la revendication 1, à savoir les étapes individuelles définissant la méthode revendiquée, constituaient toutefois des étapes de traitement et de production d'informations ayant un caractère purement administratif,

actuariel et/ou financier. Le traitement et la production de ce type d'informations étaient des étapes classiques dans le domaine des activités économiques et commerciales. Par conséquent, l'invention revendiquée n'allait pas au-delà d'une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, et elle était, dès lors, exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)c) CBE ensemble l'art. 52(3) CBE.

La chambre a ajouté que les différentes étapes constituant la méthode revendiquée revenaient, ni plus, ni moins, à enseigner l'utilisation de moyens informatiques pour traiter ou fournir des informations de nature purement administrative, actuarielle et/ou financière, chaque étape de la méthode ainsi que la méthode dans son ensemble ayant une finalité purement économique. Utiliser des moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations foncièrement non techniques, ne confère pas nécessairement un caractère technique à chaque étape de la méthode ou à la méthode dans son ensemble. Il ne suffit pas qu'une revendication comporte des caractéristiques techniques pour que son objet devienne une invention au sens de l'art. 52(1) CBE.

En l'espèce, la chambre, se référant à la décision **T 208/84** (JO 1987, 14), a fait observer que la méthode de traitement numérique d'images qui était revendiquée était un procédé technique, principalement au motif qu'elle était mise en oeuvre sur une entité physique. La méthode produisait un résultat technique en appliquant des techniques particulières de traitement numérique de l'image, par exemple en vue d'améliorer ou de restaurer des images; dans l'affaire **T 769/92** (JO 1995, 525), la méthode revendiquée, qui permettait d'exploiter un système de gestion informatisée universel, revêtait un caractère technique au motif qu'il fallait faire nécessairement intervenir des considérations techniques pour la mettre en oeuvre. Une invention technique ne peut pas perdre son caractère technique du fait qu'elle est utilisée à des fins non techniques, comme par exemple la gestion financière. La finalité d'une telle méthode et de ses étapes constitutives garde son caractère technique, à savoir le fonctionnement d'un système technique; dans l'affaire **T 1002/92** (JO 1995, 605), un système pour déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services avait été considéré comme un dispositif tridimensionnel, et donc de nature technique.

S'agissant de la première requête subsidiaire du requérant, qui visait à protéger un dispositif destiné à contrôler un système de caisse de retraite, la chambre a estimé qu'un système informatique dûment programmé en vue d'une utilisation dans un domaine particulier, même s'il s'agit du domaine de l'économie et des affaires, constitue un dispositif concret. Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'art. 52(1) CBE.

Dans l'affaire **T 27/97**, la requérante/opposante avait tiré du libellé de la revendication l'argument que malgré la définition concernant la destination du procédé, à savoir être utilisé dans des systèmes électroniques, l'étendue de la revendication englobait des méthodes purement intellectuelles, de sorte que l'objet revendiqué devait être considéré comme exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)c) CBE. La chambre n'étant pas d'accord avec cette interprétation de la revendication, elle a décidé que la revendication 1 définissait comme objet de la protection un procédé pour crypter ou décrypter un message représenté sous la forme d'un mot numérique à l'aide d'algorithmes à clé publique de type RSA, le procédé étant

destiné à être utilisé dans des systèmes électroniques. Cette définition indiquait clairement qu'il s'agissait d'une méthode dans le domaine de l'informatique électronique et des télécommunications qui ne serait pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE, même si un algorithme abstrait ou une méthode mathématique formaient la base de l'invention.

1.5 Créations esthétiques

Dans l'affaire **T 686/90**, la chambre a été appelée à décider si la caractéristique "Oeuvre d'art à la façon d'un vitrail" devait être exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)b) CBE. Selon la chambre, les indications fonctionnelles faisant référence à des créations esthétiques générales ne définissent pas une création esthétique en tant que telle, tout au moins dans la mesure où elles précisent de manière suffisante les caractéristiques techniques de l'objet revendiqué. La revendication ayant suffisamment défini un objet technique en lui attribuant comme finalité une création esthétique de forme non précisée, ainsi qu'en indiquant d'autres caractéristiques de cet objet, il ne s'agissait pas d'une création esthétique en tant que telle. C'est pourquoi en vertu de l'art. 52(3) CBE, la revendication n'appelait aucune objection au regard de l'art. 52(2)b) CBE.

Dans la décision **T 962/91**, en revanche, la chambre a estimé que le problème objectif qu'il fallait résoudre selon la demande - ainsi qu'il ressortait de l'exposé - consistait à masquer par un matage les hétérogénéités nuisant à l'aspect du support d'information qui apparaissaient sur les parties extérieures de celui-ci, de manière à dissimuler ces "défauts". Comme la division d'examen, la chambre a estimé que ces défauts ne nuisaient aucunement à la fonction technique du support d'information, si bien que l'utilisation du matage revendiqué pour masquer les défauts ne visait pas à résoudre un problème technique, mais simplement à obtenir un effet esthétique.

Dans l'affaire **T 119/88** (JO 1990, 395), la demande avait pour objet une enveloppe de protection pour disque souple constituée par une feuille en plastique présentant vers l'extérieur une face colorée d'une intensité lumineuse minimum donnée. La chambre a tout d'abord constaté que, en soi, le fait d'avoir une couleur particulière n'était pas une caractéristique technique de l'objet ni du dispositif qui en était totalement ou partiellement recouvert; elle a admis toutefois que cela n'était pas forcément vrai dans toutes les circonstances. En elle-même, une telle caractéristique ne semble pas comporter un quelconque aspect technique. Toutefois, pour savoir si cette caractéristique est ou non une caractéristique technique, on peut examiner l'effet obtenu lorsqu'elle est ajoutée à un objet qui en était dépourvu auparavant. En l'espèce, la chambre a conclu que la prétendue résistance aux empreintes était en fait purement esthétique et ne contribuait pas à conférer un caractère technique à l'invention concernée (art. 52(2)b) CBE); elle a estimé que le fait de pouvoir classer facilement par couleur des enveloppes de protection ne constituait pas un avantage technique mais relevait plutôt de la présentation d'informations et qu'en tant que telle, celle-ci était exclue de la brevetabilité sur le fondement de l'art. 52(2)d) et (3) CBE.

1.6 Défaut de caractère technique d'une invention en général

Dans un certain nombre de décisions, il a été souligné qu'une invention doit présenter un

caractère technique pour être brevetable au sens de l'art. 52 CBE et qu'elle doit résoudre un problème technique (voir également ci-dessus, point I.A.1).

La décision **T 51/84** (JO 1986, 226) concernait un procédé de protection de supports d'enregistrement du son contre l'imitation, consistant à apposer un marquage codé. La chambre a conclu que ce procédé constituait un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE parce que la revendication de brevet ne portait que sur des étapes de ce procédé que toute personne pouvait mettre en oeuvre de la manière qui lui convenait sans indiquer où prévoir les moyens techniques nécessaires à leur mise en oeuvre.

Dans la décision **T 222/89**, la chambre est arrivée à la conclusion que l'enseignement technique de la demande n'était pas brevetable, l'unique caractéristique ne jouant aucun rôle dans le succès de l'invention. Elle s'est donc ralliée à la décision **T 192/82** (JO 1984, 415), dans laquelle il avait été conclu que si l'invention réside dans la modification d'un objet connu, pour l'amélioration de son effet connu, la caractéristique dont dépend la modification ne doit pas seulement caractériser l'invention, c'est-à-dire la différencier de l'état de la technique mais apporter une contribution causale à l'amélioration de l'effet obtenu. Dans la revendication visant l'optimisation d'une commande de pistons, la chambre a considéré que la seule caractéristique n'était pas une caractéristique technique jouant un rôle pour l'obtention de l'optimisation recherchée, mais plutôt une description, en termes géométriques, de la forme jugée souhaitable, étant donné que l'optimisation était obtenue sur la base d'autres considérations développées par le constructeur et non plus grâce à l'enseignement revendiqué.

Dans quelques décisions les chambres ont conclu à l'absence d'apport d'ordre technique par rapport à l'art antérieur :

Dans l'affaire **T 833/91**, la chambre a constaté, premièrement, que les différents objets ou activités énumérés à l'art. 52(2) CBE semblent tous avoir ceci de commun qu'ils impliquent une activité non technique et, deuxièmement, qu'à en juger par l'art. 52(3) CBE, la CBE vise à admettre la brevetabilité dans les (seuls) cas où l'invention constitue un apport d'ordre technique, et ce dans un domaine non exclu de la brevetabilité. La chambre a conclu ainsi que, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, l'apport d'ordre technique, qui fait de l'invention revendiquée une invention au sens de l'art. 52(1) CBE, la rendant ainsi brevetable, tient soit au problème à l'origine de l'invention revendiquée et résolu par celle-ci, soit au moyen qui constitue la solution de ce problème, soit encore aux effets que permet d'obtenir la solution apportée audit problème. Dans cette affaire, l'invention revendiquée avait trait à la conception ou au développement de programmes d'application (ou de programmes utilisateurs) pour ordinateurs, c'est-à-dire qu'elle s'adressait à un concepteur de programmes ou à un programmeur. La chambre a fait observer que les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont expressément exclus de la brevetabilité, et que l'activité d'un programmeur impliquant normalement l'exercice d'une activité intellectuelle, elle tombe sous le coup des exclusions de la brevetabilité prévues par l'art. 52(2) CBE. En outre, l'affichage de données constitue une présentation d'informations, et est donc exclu de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)d) CBE. La chambre a estimé que l'apport de cette invention par rapport à l'art antérieur n'était pas d'ordre technique et que l'objet revendiqué ne constituait pas un apport d'ordre technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité, si bien qu'il ne pouvait être

considéré comme une "invention" au sens de l'art. 52(1) CBE.

Dans l'affaire **T 204/93**, l'invention revendiquée avait pour objet la génération de programmes "concrets" faisant partie d'un logiciel (c'est-à-dire de programmes écrits dans un langage de programmation donné). Ces programmes "concrets" étaient générés à partir des spécifications "génériques" qui avaient été fournies, lesquelles consistaient en des composants ou modules de programme écrits dans un langage plus communément utilisable, de sorte qu'ils devaient être "traduits" avant leur introduction dans le programme "concret". Le principe consistant à utiliser des modules de programme portant un nom, enregistrés ailleurs, dans un programme d'ordinateur à générer rappelait, abstraction faite du niveau de langage utilisé, l'appel bien connu de sous-programmes à l'intérieur des programmes principaux. En ce qui concernait l'objet revendiqué, la chambre n'a pas contesté qu'il permettrait d'améliorer l'efficacité du programmeur, mais cela ne signifiait pas pour autant que, d'un point de vue technique, l'ordinateur fonctionnerait d'une manière fondamentalement nouvelle.

Les programmes d'ordinateurs ne sont pas brevetables, quel que soit leur contenu, c'est-à-dire même si ce contenu est tel qu'ils peuvent être utilisés pour commander un processus technique. De même, l'activité de programmation d'un programmeur n'est pas brevetable en tant qu'elle constitue une activité intellectuelle, que le programme obtenu puisse ou non être utilisé pour commander un processus technique. Enfin, une automatisation de cette activité de programmation qui ne ferait intervenir aucun moyen original ne rendrait pas non plus brevetable cette méthode de programmation, quel que soit le contenu du programme obtenu.

Dans l'affaire **T 453/91**, la revendication de produit ayant pour objet une puce d'intégration à très grande échelle avait été jugée nouvelle et inventive. Toutefois, la méthode de conception physique d'une puce d'intégration à très grande échelle, également revendiquée, avait été rejetée car les revendications correspondantes se référaient uniquement aux étapes individuelles de conception de la puce et pouvaient donc être interprétées comme fournissant un simple "projet" sous la forme de l'image d'une chose n'existant pas dans le monde réel et dont la réalisation est incertaine, de telle sorte que le résultat de la méthode ne serait pas nécessairement une "entité physique" au sens de la décision **T 208/84** (JO 1987, 14). La chambre a cependant accepté les revendications de méthode portant non seulement sur les étapes de conception de la puce, mais également sur la caractéristique permettant "la production matérielle de la puce ainsi conçue": elle a considéré que cette revendication se limitait clairement à un procédé de fabrication d'un objet réel (physique) ayant des caractéristiques techniques et donc à un procédé technique.

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Introduction

Aux termes de l'art. 52(4) CBE, ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. L'art. 52(4) CBE admet implicitement que ces méthodes sont en fait susceptibles d'application industrielle, mais dispose qu'elles "ne sont pas considérées comme" des

inventions susceptibles d'application industrielle, par le biais d'une fiction juridique. En d'autres termes, s'agissant des méthodes particulières définies à l'art. 52(4) CBE, l'art. 52(4) CBE prime sur l'art. 57 CBE (**T 116/85**, JO 1989, 13).

Par principe, les méthodes mentionnées à l'art. 52(4) CBE sont exclues de la brevetabilité. Cette exclusion par la CBE ne représente rien de nouveau. Dès avant l'entrée en vigueur de la CBE, leur brevetabilité était exclue par les législations nationales de nombreux pays européens. Le but poursuivi en excluant ces méthodes est évidemment de garantir que les personnes qui les mettent en oeuvre dans le cadre du traitement médical des êtres humains ou du traitement vétérinaire des animaux ne soient pas entravées par l'existence de brevets (cf. **T 116/85** (JO 1989,13), **T 82/93** (JO 1996, 274)).

Selon la décision **G 5/83** (JO 1985, 64), le but poursuivi par l'art. 52(4) CBE est uniquement d'éviter que des droits résultant de brevets ne restreignent les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire (cf. **T 245/87**, JO 1989, 171). Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308), la chambre a déclaré que l'art. 52(4) CBE, première phrase, constitue une exception à l'obligation générale de breveter les inventions. A l'instar de toute disposition dérogatoire, l'art. 52(4) CBE, première phrase, doit être interprété au **sens strict**, et n'est pas applicable à des traitements à caractère non thérapeutique (cf. **T 144/83**, JO 1986, 301), ou ne constituant pas une méthode chirurgicale ou diagnostique - comme le souligne d'ailleurs la deuxième phrase de ce même paragraphe, où il est énoncé que l'exclusion de la brevetabilité ne s'applique pas aux produits utilisés pour la mise en oeuvre de ces méthodes.

2.2 Admissibilité de revendications au titre de l'article 52(4) CBE

2.2.1 Remarques générales

Selon la jurisprudence récente des chambres de recours concernant les inventions exclues de la brevetabilité par l'art. 52(4) CBE, il est clair qu'il suffit qu'un élément soit exclu au titre de l'art. 52(4) CBE pour que l'ensemble de la revendication soit exclue de la brevetabilité. Il est important d'établir une distinction claire entre ce principe et la jurisprudence établie relative aux art. 52(2) et (3) CBE concernant la brevetabilité d'une combinaison d'éléments techniques et non techniques, car les raisons pour lesquelles les méthodes médicales et l'objet des art. 52(2) et (3) CBE sont exclus de la brevetabilité ne sont pas les mêmes. L'art. 52(4) CBE exclut de la brevetabilité les méthodes qui y sont énumérées même si elles peuvent être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, comme l'exige l'art. 52(1) CBE. Au contraire, les art. 52(2) et (3) CBE reposent sur le postulat que seules les inventions techniques peuvent être protégées par brevet, et ils excluent donc les objets et les activités dénués de caractère technique (cf. **T 116/85** (JO 1989, 13), **T 769/92** (JO 1995, 525, sommaire II)).

Pour répondre à la question de savoir si une revendication portant sur une méthode est admissible au titre de l'art. 52(4) CBE, il faut déterminer si, selon la jurisprudence des chambres de recours, une quelconque des étapes de la méthode tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'art. 52(4) CBE (**T 820/92**, JO 1995, 113) ou si, en d'autres termes, il est divulgué une méthode tombant sous le coup de la disposition précitée. Dans l'affirmative, la

méthode concernée ne peut pas constituer, en tout ou en partie, l'objet d'une revendication de méthode (**T 438/91**). Il convient de ne pas admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique qui constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (**T 82/93**, JO 1996, 274). La finalité de l'objet revendiqué et l'effet inévitable de la caractéristique examinée constituent le critère le plus important (**T 329/94**, JO 1998, 241).

2.2.2 Procédés à plusieurs étapes et l'article 52(4) CBE

Dans l'affaire **T 820/92** (JO 1995, 113), la division d'examen s'était opposée à la brevetabilité de l'invention revendiquée qui avait pour objet une méthode contraceptive impliquant une étape thérapeutique concomitante, au motif que les revendications ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 57 CBE. Dans une notification officielle établie conformément à l'art. 110(2) CBE, la chambre a estimé qu'il convenait de prendre en considération la question de savoir si la combinaison d'une méthode contraceptive et d'une méthode thérapeutique est exclue de la brevetabilité par l'art. 52(4) CBE. Le requérant a fait valoir que les revendications n'avaient pas pour objet une méthode thérapeutique et qu'en particulier, les revendications de méthode visaient la prévention de la grossesse et non une application thérapeutique, de telle manière que l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE ne devait pas s'appliquer.

La chambre a observé que tandis que le traitement à base d'une quantité efficace donnée de LHRH appliqué au mammifère femelle visait à produire l'effet contraceptif désiré, le traitement simultané à base de stéroïdes oestrogéniques et progestatifs était quant à lui appliqué non pas dans le but de produire un quelconque effet contraceptif, mais à des fins prophylactiques, pour prévenir les effets indésirables qui résulteraient de l'utilisation de la composition de LHRH. Cette dernière étape constituait donc un traitement thérapeutique au sens de l'art. 52(4) CBE. La chambre a noté que dans le cas d'une méthode impliquant l'administration de deux ou plusieurs substances, la question à se poser aux fins de l'art. 52(4) CBE n'est pas de savoir si la mise en oeuvre de la méthode revendiquée, prise dans son ensemble, est principalement ou même uniquement motivée par son caractère non thérapeutique. En effet, une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'art. 52(4) CBE, si l'administration de l'une des substances a pour objet un traitement thérapeutique, et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication (voir aussi **T 1077/93**).

Dans la décision **T 82/93**, après avoir souligné que les revendications comprenant à la fois des caractéristiques relatives à des activités physiques et des caractéristiques relatives à des entités physiques peuvent également exister, la chambre a estimé qu'une revendication n'est pas admissible au regard de l'art. 52(4) CBE, si elle comprend au moins un élément définissant une activité ou un acte physique (par exemple une étape d'une méthode) constituant une "méthode de traitement thérapeutique du corps humain".

Dans l'affaire **T 182/90** (JO 1994, 641), des revendications de méthode ont été jugées admissibles, bien qu'une des étapes de la méthode comportât une **étape chirurgicale** appliquée à un animal vivant, au motif que la méthode utilisée dans ce cas conduisait intentionnellement à la mort de l'animal de laboratoire et que de ce fait, l'étape chirurgicale ne pouvait pas être considérée comme une méthode de traitement chirurgical exclue de la

brevetabilité. La chambre a dit que normalement, la présence d'une étape chirurgicale dans un procédé à plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal confère un caractère chirurgical à ce procédé, lequel tombe dans ce cas sous le coup de l'interdiction visée à l'art. 52(4) CBE.

Dans la décision **T 385/86** (JO 1998, 308), la chambre a affirmé que seules doivent être exclues de la brevetabilité, en tant que **méthodes de diagnostic**, les méthodes dont le résultat permet directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical. Pour savoir si une méthode constitue une méthode de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE, première phrase, il y a donc lieu de vérifier si la méthode revendiquée comprend effectivement toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical. Les méthodes qui fournissent uniquement des **résultats intermédiaires** ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE, première phrase, même si elles peuvent servir à poser un diagnostic.

2.2.3 Objectif thérapeutique ou technique d'une caractéristique

Dans l'affaire **T 82/93** (JO 1996, 274), l'opposant avait fait valoir que la méthode revendiquée étant une méthode thérapeutique de traitement du corps humain, elle n'était pas susceptible d'application industrielle selon l'art. 52(4) CBE, et elle n'était donc pas brevetable. La division d'opposition a rejeté cette objection dans sa décision, au motif que la méthode de fonctionnement d'un stimulateur comprenait des étapes impliquant nécessairement qu'un algorithme soit mis en oeuvre dans le stimulateur et soit utilisé pour contrôler son taux de stimulation. Un tel contrôle du taux de stimulation constituant "une opération technique réalisée sur un objet technique", la division d'opposition a estimé que la méthode revendiquée ne pouvait pas être considérée comme une méthode thérapeutique de traitement du corps humain au sens de l'art. 52(4) CBE, et qu'il s'agissait d'une méthode susceptible d'application industrielle au sens de l'art. 57 CBE. La chambre a noté que le fait que la revendication comprenne ou non des éléments ayant pour objet "une opération technique réalisée sur un objet technique" ne présente aucun intérêt juridique au regard de l'application de l'art. 52(4) CBE. En fait, une revendication pourrait contenir uniquement des caractéristiques techniques ayant pour objet une opération technique réalisée sur un objet technique et une opération technique ultérieure réalisée sur un corps humain ou animal, mais une telle revendication ne pourrait être admise en vertu de l'art. 52(4) CBE si elle définit une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique de ce corps.

Dans la décision **T 245/87** (JO 1989, 171), la revendication 1 visait à obtenir notamment une protection par brevet pour un procédé dans lequel le liquide électroconducteur contenant un médicament, par exemple de l'insuline, était administré par la pompe d'un appareil de dosage implantable, ce qui fut rejeté par la division d'examen. Les motifs de ce rejet étaient basés sur l'art. 52(4) CBE. La chambre a observé que, même dans le cas où le procédé est utilisé dans un appareil implanté de dosage de médicaments, les opérations à effectuer selon la revendication 1 permettent seulement de mesurer le volume de la solution médicamenteuse s'écoulant dans le corps par unité de temps, mais non d'exercer une action sur cet écoulement proprement dit. Elles peuvent donc être exécutées sans aucune connaissance médicale et n'ont en elles-mêmes aucun effet thérapeutique. Le médecin n'est en aucune manière empêché d'exercer son art, autrement dit de prévenir, de guérir une maladie, ou d'en

atténuer les symptômes. La chambre a précisé qu'il n'y a pas de procédé au sens de l'art. 52(4) CBE lorsqu'il n'existe entre les opérations effectuées sur un appareil thérapeutique et l'effet thérapeutique produit sur l'organisme par cet appareil aucun rapport fonctionnel et donc aucune causalité physique.

Dans l'affaire **T 329/94** (JO 1998, 241), l'objet de la revendication en litige (à savoir la revendication 12) portait principalement sur un procédé en vue de faciliter un flux soutenu de sang veineux vers un point d'extraction du sang, localisé dans la veine d'un membre supérieur du corps humain, en alertant le donneur de sang au moyen d'un stimulus tactile automatique et sélectif, afin qu'il participe au maintien du flux sanguin désiré. La chambre a tout d'abord noté qu'à la lumière de la pratique établie de l'OEB, il y avait lieu de ne pas accorder une protection à une méthode d'extraction sanguine considérée **en tant que telle**, faute de quoi les activités médicales seraient en grande partie entravées. Elle a toutefois précisé que lorsque l'on détermine si les caractéristiques examinées constituent un traitement médical, il convient de définir l'objectif de l'objet revendiqué conformément à la demande de brevet, telle que comprise à la lumière de la description et des dessins (art. 69 CBE et son protocole interprétatif). De l'avis de la chambre, il importe peu de savoir si la mesure est réalisée par un praticien ou une autre personne possédant des connaissances médicales, ou encore sous la supervision d'une telle personne (cf. également décision **T 24/91**, JO 1995, 512). Ce seul critère n'est pas suffisant pour déterminer si l'étape de la méthode appelle des objections au titre de l'art. 52(4) CBE, même si les compétences médicales du praticien peuvent constituer à première vue une indication utile. L'**objectif** et l'**effet** inévitable de la caractéristique examinée sont bien plus importants. La chambre a fait observer que si l'objet revendiqué se borne en réalité à faire fonctionner un appareil en vue de mettre en oeuvre une méthode dont l'**objectif technique** est de faciliter le flux sanguin vers un point d'extraction du sang, le procédé pour faire fonctionner l'appareil n'a pas d'objectif ou d'effet thérapeutique et n'est donc pas exclu de la brevetabilité.

Lorsqu'elle a statué sur l'affaire, la chambre a noté que la protection conférée par la revendication de procédé 12 relative au fonctionnement d'un appareil auxiliaire d'extraction sanguine était déjà comprise dans l'étendue de la protection de la revendication de dispositif 1, qui portait sur ledit appareil. Aussi son objet était-il couvert par l'exception visée à l'art. 52(4) CBE, deuxième phrase. Si la revendication 12 était néanmoins considérée comme une simple revendication de procédé, elle aurait dans ce cas pour seul objet de donner au donneur l'ordre, sous la forme d'un stimulus, de faire fonctionner l'appareil, de façon à faciliter le flux sanguin vers le point d'extraction du sang. Le procédé ne produisait aucun effet thérapeutique ou prophylactique sur le donneur lui-même, en vue de préserver ou de rétablir sa santé par la prévention ou la guérison de maladies. Il revêtait **simplement un caractère technique** et avait pour **seul but** d'améliorer l'efficacité de la prise de sang chez un donneur. La revendication 12 ne tombait donc pas sous le coup de l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE.

2.2.4 Caractère médical des méthodes exclues

Comme nous l'avons vu ci-dessus, la question de savoir si un acte a été exécuté par un médecin ou une autre personne ayant une formation médicale, ou sous la supervision d'une telle personne, ne suffit pas à déterminer si l'étape tombe sous le coup de l'art. 52(4) CBE (**T 24/91** (JO 1995, 512), **T 329/94** (JO 1998, 241)). La compétence médicale de la personne

peut cependant fournir un **indice** utile.

Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308), la chambre a examiné si les caractéristiques des revendications définissaient des méthodes qui ne pouvaient être considérées comme susceptibles d'application industrielle, au motif qu'elles pouvaient uniquement être mises en oeuvre par un médecin dans l'exercice de son art. Elle est parvenue à la conclusion qu'un spécialiste en spectroscopie à résonance magnétique nucléaire était à même d'exécuter les démarches revendiquées, sans connaissances ni aptitudes médicales, dans le cadre professionnel d'un laboratoire. La chambre a observé que les étapes de la méthode pour laquelle la protection était recherchée ne comprenaient aucune démarche présentant le caractère d'un traitement médical ou nécessitant l'intervention d'un médecin pour leur exécution. Par contre, le technicien pouvait, seul de son côté, en suivant les démarches revendiquées, offrir au médecin une base de travail pour son activité diagnostique ultérieure.

Dans la décision **T 400/87**, la chambre a observé qu'autant que l'on sache, le champ magnétique statique continu et les champs de gradient magnétique appliqués conformément à la revendication 1 n'avaient pas d'effets secondaires nocifs sur les organismes vivants. Par conséquent, la méthode revendiquée pouvait être mise en oeuvre sans les connaissances ou compétences médicales d'un spécialiste.

Dans l'affaire **T 426/89** (JO 1992, 172), la chambre est arrivée à la conclusion que l'art. 52(4) CBE ne s'opposait pas à la brevetabilité de revendications portant sur un produit, à savoir un stimulateur cardiaque en vue d'arrêter une tachycardie. La chambre a estimé qu'elle ne saurait souscrire à l'argument du requérant qui prétendait que le titulaire du brevet qui ferait valoir des droits découlant du texte actuel des revendications pourrait empêcher un médecin, qui aurait acquis en toute légalité un stimulateur cardiaque librement programmable, de programmer ce dernier de manière à mettre en oeuvre les phases opératoires revendiquées, et le limiterait ainsi de façon inadmissible dans l'exercice de la médecine. En effet, la programmation d'un stimulateur cardiaque n'est qu'une mesure portant sur un appareil, mesure qui peut certes être mise en oeuvre par un médecin, dans l'exercice de sa profession, sans pour autant constituer en soi un traitement thérapeutique direct du corps humain ou animal, exclu de la brevetabilité par le simple jeu des dispositions de l'art. 52(4) CBE. Dans le même ordre d'idées, tout brevet en vigueur concernant un produit destiné au traitement thérapeutique du corps humain ou animal peut faire obstacle à la fabrication de ce produit par un médecin, sans qu'il puisse être question pour autant d'une restriction inadmissible apportée à l'exercice de la médecine.

Dans l'affaire **T 24/91** (OJ 1995, 512), la chambre devait répondre à la question de savoir si l'invention revendiquée ayant pour objet un procédé consistant à reprofiler la courbure antérieure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain pour corriger la vision, en procédant à l'ablation au laser de parties de ladite lentille (c'est-à-dire en les retirant), constituait une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgicale du corps humain au sens de l'art. 52(4) CBE, première phrase. La chambre a expliqué qu'une méthode de traitement du corps humain tombe normalement sous le coup de l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE, première phrase, du moins dans les cas où, compte tenu des **risques pour la santé** liés à un tel traitement, il doit être mis en oeuvre par un médecin ou sous sa supervision. La chambre a noté que le procédé revendiqué est et doit être mis en oeuvre par l'ophtalmologue

ou le chirurgien ophtalmologue lui-même ou, du moins, qu'il doit être mis en oeuvre sous sa supervision, de sorte que le procédé revendiqué tombe sous le coup de l'exclusion établie à l'art. 52(4) CBE. Diriger le rayon laser vers la lentille implique un risque sérieux d'endommager les tissus voisins de l'oeil et le médecin doit veiller à appliquer le traitement médical et à utiliser l'appareil technico-médical avec le plus grand soin et est responsable de la surveillance de son personnel médical et non médical. La chambre a également souligné que la lentille est fixée à la cornée et qu'elle forme par conséquent un véritable implant comparée, par exemple, à une prothèse servant à remplacer un bras ou une jambe. Le procédé revendiqué constitue donc un traitement thérapeutique.

Dans l'affaire **T 655/92** (JO 1998, 17), la chambre a affirmé que la brevetabilité d'une méthode de diagnostic tenait à la nature de cette méthode elle-même. Il est donc légitime de ne pas déduire la nature d'un diagnostic médical de sa finalité diagnostique, lorsqu'une telle méthode comprend des étapes qui, dans l'ensemble, ne sont pas médicales (cf. par ex. **T 385/86**, JO 1988, 308). Toutefois, la nature diagnostique d'un procédé, au sens de l'art. 52(4) CBE, peut être reconnue lorsque le procédé pour lequel la protection est recherchée inclut des **étapes essentielles** devant être mises en oeuvre par du personnel médical ou sous la responsabilité d'un médecin (cf. également **T 469/94**).

2.2.5 Exclusion de l'applicabilité industrielle au titre de l'article 52(4) CBE

Les méthodes mentionnées à l'art. 52(4) CBE sont par principe exclues de la brevetabilité, même si elles sont susceptibles d'application industrielle. En revanche, l'exclusion qui frappe les objets mentionnés à l'art. 52(2) CBE vient principalement de ce qu'ils ont traditionnellement été considérés par les lois nationales sur les brevets comme relevant davantage du domaine des idées que de celui des produits industriels. La différence de formulation entre les paragraphes 2 et 4 de l'art. 52 CBE résulte de la nature des objets dont la brevetabilité est exclue dans chacun de ces paragraphes (**T 116/85**, JO 1989, 13).

Dans l'affaire **T 116/85** (JO 1989, 13), la chambre a estimé que selon l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 52 CBE et à l'art. 57 CBE considérés dans leur contexte, la brevetabilité des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'art. 52(4) CBE est exclue, même si le "traitement thérapeutique" des animaux relève d'un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes agricoles, envisagées d'une façon générale, constituent des objets susceptibles d'être brevetés. Ainsi, dans le cas des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'art. 52(4) CBE, l'exclusion de la brevetabilité prévue par ce même article prévaut sur l'art. 57 CBE. Si une méthode revendiquée requiert le "traitement thérapeutique" d'un corps animal, il s'agit d'une méthode qui tombe sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(4) CBE. Sur le plan juridique, il n'est pas possible de distinguer entre une telle méthode mise en oeuvre par un éleveur et la même méthode mise en oeuvre par un vétérinaire, et de déclarer que, lorsque cette méthode est mise en oeuvre par un éleveur, il s'agit d'une activité industrielle, donc brevetable en vertu de l'art. 57 CBE, mais que, lorsqu'elle est mise en oeuvre par un vétérinaire, elle constitue un "traitement thérapeutique", qui n'est pas brevetable, conformément aux dispositions de l'art. 52(4) CBE. Juridiquement, il n'est pas non plus possible de distinguer selon qu'une telle méthode est appliquée comme traitement de lutte contre des ectoparasites ou contre des endoparasites.

Dans l'affaire **T 1165/97**, la chambre a posé la question de savoir si l'exclusion de l'applicabilité industrielle au titre de l'art. 52(4) CBE s'appliquait à une méthode d'utilisation d'un collecteur de sécrétions vaginales. La chambre a conclu que l'acte consistant à placer et à retirer le dispositif de prélèvement dans le canal vaginal, même s'il est effectué par un médecin ou une personne ayant reçu une formation médicale, n'est pas une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal. Il faut pour cela qu'il y ait acte chirurgical ou traitement préventif ou curatif d'une maladie, ou allègement de symptômes de douleur ou de souffrance, ce qui n'était pas le cas de l'invention litigieuse. Un savoir-faire médical particulier n'est pas non plus nécessaire pour placer et enlever le collecteur d'écoulement, ces actes étant identiques au placement et à l'enlèvement d'un dispositif contraceptif tel qu'un pessaire, qui est effectué par les femmes elles-mêmes. L'on n'avait pas non plus affaire à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal puisque cette exclusion ne s'applique qu'aux méthodes diagnostiques qui permettent d'opter directement pour un traitement médical. Pour tomber sous le coup d'une telle exclusion, la méthode revendiquée aurait dû contenir toutes les étapes permettant d'arriver à un diagnostic médical.

2.3 Méthodes de traitement thérapeutique

2.3.1 Définition du terme "thérapie"

La première définition de cette notion a été donnée dans la décision **T 144/83** (JO 1986, 301). Selon cette décision, une thérapie a trait aux moyens de traiter une maladie en général ou à un traitement curatif au sens étroit du terme, de même qu'au soulagement de maux et symptômes douloureux.

Selon la jurisprudence établie, un traitement prophylactique, visant à préserver la santé en prévenant les effets indésirables qui se produiraient en l'absence de ce traitement, est une méthode de traitement thérapeutique, telle que visée à l'art. 52(4) CBE, et la thérapie ne se limite pas aux traitements qui rétablissent la santé en guérissant les maladies déjà déclarées (cf. par ex. **G 5/83**, JO 1985, 64). Tant les méthodes prophylactiques que les méthodes curatives de traitement des maladies sont couvertes par le terme "thérapie", puisqu'il s'agit dans les deux cas de préserver ou de rétablir la santé (**T 19/86** (JO 1989, 24), **T 290/86** (JO 1992, 414), **T 438/91**, **T 820/92** (JO 1995, 113)).

Dans la décision **T 81/84** (JO 1988, 207), la question s'est posée néanmoins de savoir, si le malaise menstruel qui se manifeste par exemple par des céphalées intenses ou qui se caractérise par d'autres symptômes pénibles, a un caractère tel que son traitement doive être considéré comme un traitement thérapeutique. De l'avis de la chambre, le concept de thérapeutique ne doit **pas se limiter à un cadre étroit**. De nombreux agents chimiques sont utilisés par les médecins pour soulager la douleur, le malaise ou l'incapacité. Bien que de telles sensations ou des sensations similaires puissent résulter, au moins en partie, de causes naturelles (par ex. menstruation, grossesse ou âge etc.) ou d'une réaction à l'environnement (par ex. à des conditions atmosphériques provoquant fatigue, migraines etc.), elles se confondent avec les symptômes d'une maladie ou d'une lésion, dont il est souvent impossible de les distinguer. La chambre a ajouté qu'il est impossible et peu souhaitable de faire la distinction entre thérapeutique causale et thérapeutique

symptomatique, autrement dit entre le fait de guérir ou de soigner et celui d'apporter **un simple soulagement**. Il peut être recouru à des médicaments chaque fois que le corps humain est affecté par une maladie, un trouble, une douleur, un malaise ou une incapacité, et que leur administration peut produire une guérison ou contribuer à une guérison totale ou partielle, soulager ou rétablir la santé. La chambre a conclu qu'**indépendamment de la cause** de la douleur, de la gêne ou de l'incapacité, le fait de soulager celles-ci en administrant un agent approprié équivaut à une thérapie ou à une application thérapeutique au sens où l'entend l'art. 52(4) CBE.

Dans la décision **T 24/91** (JO 1995, 512), la chambre a observé que la signification du terme "thérapie" ne se limite pas aux moyens permettant de guérir une maladie et d'en supprimer les causes. Ce terme couvre toute méthode thérapeutique conçue pour traiter, soulager, dissiper ou atténuer les symptômes d'un trouble ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou pour prévenir ou diminuer la possibilité d'en être atteint. La chambre a estimé que le procédé revendiqué supprimait, **en traitant l'oeil du patient**, les symptômes de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme, et qu'il s'agissait donc d'un traitement thérapeutique.

Selon la décision **T 774/89**, la thérapie doit toujours être considérée comme le passage d'un état pathologique à l'état normal, ou comme une prévention de l'état pathologique, alors qu'une augmentation du rendement à caractère non thérapeutique doit être appréciée à partir d'un état normal à définir.

Dans l'affaire **T 469/94**, la chambre a fait observer que la brevetabilité de l'objet revendiqué dépendait de la **nature** du traitement. La question qui se posait était de savoir si l'augmentation du taux d'acétylcholine dans le cerveau et les tissus, et par là-même la diminution de la sensation de fatigue chez un sujet qui est sur le point de fournir ou qui a fourni un effort physique important, constituait ou non une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. La chambre a noté que l'état de fatigue provoqué par l'effort physique était un état physiologique temporaire dû à des circonstances naturelles et qui disparaissait à la suite d'un simple repos. Il est généralement admis qu'un simple entraînement retarde la sensation de fatigue. L'apparition de douleurs ou d'une vive souffrance n'est pas une manifestation de fatigue, laquelle n'est donc pas comparable à l'état pathologique caractéristique d'une maladie ou d'une lésion. De l'avis de la chambre, le traitement en vue de diminuer la sensation de fatigue n'était même pas comparable au soulagement de la douleur, du malaise et de l'incapacité (**T 81/84**, JO 1988, 207).

Dans l'affaire **T 74/93** (JO 1995, 712), l'invention revendiquée portait sur des composés alicycliques et leur utilisation comme contraceptifs. Aucune objection n'avait été formulée à l'encontre des revendications de produit, ni de la revendication relative au procédé de préparation d'une composition contraceptive par l'association des composés revendiqués avec un vecteur non toxique. Cependant, la demande a été rejetée par la division d'examen, au motif que la revendication 5, qui portait sur l'utilisation d'une composition contraceptive (p. ex. une crème) comprenant ces composés destinée à être appliquée sur le col de l'utérus d'une femelle en âge de concevoir, n'était pas susceptible d'application industrielle au sens de l'art. 57 CBE, dans la mesure où ledit composé devait être appliqué sur le col de l'utérus d'une femelle de l'espèce humaine.

La chambre a estimé quant à elle qu'une méthode de contraception n'est pas en soi exclue de la brevetabilité en vertu des dispositions relatives à l'application industrielle énoncées à l'art. 57 CBE et à l'art. 52(4) CBE, première phrase. La grossesse n'étant pas une maladie, sa prévention ne constitue en général pas un traitement thérapeutique au sens de l'art. 52(4) CBE (cf. le cas particulier traité dans la décision **T 820/92**, JO 1995, 113). Il semble être largement admis dans les Etats contractants que de telles méthodes sont susceptibles d'application industrielle (demande Schering AG (1971) R.P.C. 337 (P.A.T) ; Bruchhausen in Benkard, 9^e édition 1993, 5 PatG, point 13 ; Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1984, PIBD 1984 III, 251). Il ne suffit cependant pas que de telles méthodes soient susceptibles d'application industrielle en général. Ainsi, l'invention telle que revendiquée en l'espèce doit satisfaire à l'exigence de l'art. 57 CBE (cf. chapitre E relatif à l'exigence d'applicabilité industrielle prévue à l'art. 57 CBE).

Dans l'affaire **T 241/95** (JO 2001, 103), la chambre a estimé que l'occupation sélective d'un récepteur hormonal ne peut être considérée comme une application thérapeutique. Tant qu'elle n'a pas trouvé d'application pratique sous la forme d'un traitement défini et réel d'une pathologie, la découverte selon laquelle une substance se lie de façon sélective au récepteur de la sérotonine, même si elle constitue un apport important sur le plan scientifique, ne constitue pas une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique qui permet de considérer que l'on a affaire à une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet.

2.3.2 Méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques

La question de savoir si une invention revendiquée est exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE peut dépendre du libellé de la revendication.

Dans l'affaire **T 820/92** (JO 1995, 113), la chambre devait décider si un traitement dit non thérapeutique, comprenant une étape susceptible de protection et une étape thérapeutique inévitable, était exclu de la brevetabilité, dans sa totalité, au titre de l'art. 52(4) CBE. Il a cependant été constaté que l'exclusion de la brevetabilité suivant l'art. 52(4) CBE ne pouvait pas être évitée moyennant une simple **reformulation formelle** de la revendication en vue de qualifier de non thérapeutique le but du procédé dans son ensemble indivisible. Les chambres de recours ont abordé une autre question, celle de savoir si l'effet non thérapeutique selon la demande **peut être distingué** de l'effet thérapeutique ou si, au contraire, il se confond avec ledit effet thérapeutique. Dans ce dernier cas, la revendication comprendrait forcément un traitement thérapeutique et serait totalement exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 52(4) CBE, comme il est déjà expliqué dans des affaires similaires telles que **T 290/86** (JO 1992, 414), **T 780/89** (JO 1993, 440) ou **T 1077/93**.

a) Effet thérapeutique inévitable, inséparable de la méthode revendiquée

Dans la décision **T 116/85** (JO 1989, 13), la chambre a fait observer que lorsque la méthode concernée est appliquée à des animaux pris individuellement, elle a la nature d'un traitement vétérinaire, tandis que lorsqu'elle est appliquée à des troupeaux d'animaux, elle a aussi la nature d'une activité industrielle. La chambre a ajouté qu'il ne faisait naturellement pas de doute que l'élevage de bétail, tel que celui de troupeaux de porcs, constitue une activité

agricole, que cette activité fait partie de l'agriculture au sens large du terme et constitue par conséquent une activité industrielle aux fins de la CBE. Sous cet angle, il est donc facile d'établir une distinction entre traitement vétérinaire individuel, d'une part, et traitement effectué sur une grande échelle par un éleveur, d'autre part, comme l'a fait ressortir la requérante. Néanmoins, si la méthode définie dans les revendications recouvre les deux formes d'activité, cette distinction ne sert pas la cause du requérant. La chambre a souligné que tout traitement thérapeutique appliqué à un animal d'élevage peut aussi être considéré comme une activité industrielle, dans la mesure où il est bien évident que l'élevage est une activité industrielle, et que le traitement médical des maladies, aussi bien sur les animaux d'élevage pris individuellement que sur des troupeaux de ces mêmes animaux, vise à accroître la productivité d'une telle activité industrielle. Lorsque l'on applique un traitement médical à un porc d'élevage pour l'empêcher de mourir de maladie ou pour le guérir d'une maladie et augmenter ainsi son rendement en viande, il s'agit dans les deux cas à la fois d'une activité industrielle et d'un "traitement thérapeutique". De toute évidence, la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture. Selon la chambre, une méthode pour laquelle un brevet européen a été demandé est exclue de la brevetabilité selon l'art. 52(4) CBE, si cette méthode implique le traitement thérapeutique des animaux, même si la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes d'agriculture en général constituent des objets brevetables. La chambre n'a pas estimé juridiquement possible de faire une distinction selon que cette méthode est appliquée par un éleveur ou par un vétérinaire, ni d'admettre que, dans le premier cas, elle constitue une activité industrielle et, dans le deuxième cas, une thérapie non brevetable par application de l'art. 52(4) CBE.

Selon la décision **T 780/89** (JO 1993, 440), l'effet secondaire d'un traitement thérapeutique n'est pas brevetable. La revendication en cause portait sur une méthode d'immunostimulation générale des animaux. Le requérant a, entre autres, fait valoir que la méthode était destinée à augmenter la production carnée et n'était donc pas utilisée comme moyen thérapeutique. La chambre a cependant considéré l'effet consistant à augmenter la production carnée comme une conséquence de l'amélioration de la santé des animaux. De plus, la stimulation générale du système immunitaire était entièrement liée à la fonction prophylactique spécifique de protection contre certaines infections.

Dans l'affaire **T 438/91**, le titulaire du brevet avait fait valoir que le principal objectif du procédé revendiqué était d'accroître le poids des animaux, effet distinct de l'effet préventif ou curatif sur la dysenterie. Ce dernier effet n'était qu'un effet secondaire positif. Il s'agissait de déterminer si la méthode d'élevage d'animaux domestiques divulguée dans les revendications 1 et 2 constituait un traitement thérapeutique ou prophylactique. La méthode revendiquée avait deux effets: a) traiter la diarrhée et b) faire prendre du poids aux animaux. La chambre a noté, à la lumière de l'exposé, que les deux effets étaient liés par un acte unique consistant à nourrir l'animal et que l'objectif poursuivi était d'obtenir les deux effets en même temps pour les animaux souffrant de diarrhée (traitement thérapeutique) et de prévenir ces troubles chez les animaux qui n'en étaient pas encore atteints (traitement prophylactique). Pour conclure, la chambre a estimé que l'objet des revendications 1 et 2 se rapportait à un traitement thérapeutique ou prophylactique d'animaux domestiques et tombait donc sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(4) CBE.

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), aucune revendication de méthode n'a été jugée admissible, car la méthode divulguée consistant à éliminer la plaque dentaire avait inévitablement l'effet thérapeutique de prévenir les caries et les affections périodontiques, et tombait donc sous le coup de l'interdiction édictée à l'art. 52(4) CBE, nonobstant le fait que l'élimination de la plaque dentaire pouvait également avoir un effet cosmétique consistant à améliorer l'apparence des dents. La chambre a estimé que la réponse à la question de savoir si une invention revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité au titre de l'art. 52(4) CBE dépend notamment de la formulation de la revendication concernée. Si l'invention revendiquée n'a pas pour seul objet un effet cosmétique, mais en même temps **définit nécessairement** une méthode thérapeutique appliquée au corps humain, l'objet de cette revendication n'est pas brevetable (à distinguer de la décision **T 144/83** (JO 1986, 301)). La chambre a observé que si l'utilisation revendiquée d'un produit chimique a **toujours un effet thérapeutique inévitable** doublé d'un effet cosmétique, l'invention telle que revendiquée définit aussi par la force des choses un traitement thérapeutique du corps humain, si bien qu'elle est exclue de la brevetabilité.

Dans la décision **T 1077/93**, la division d'opposition avait conclu que l'invention revendiquée n'était pas une méthode thérapeutique exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE, mais un traitement cosmétique. Les revendications 1 et 11 avaient trait à l'utilisation du complexe cuivrique de l'acide 3,5-diisopropylsalicylique (dénommé par la suite CuDIPS) à titre de produit cosmétique ou dans une composition cosmétique et à un procédé de traitement cosmétique de protection de l'épiderme humain fondé sur l'utilisation de ce complexe. Le but de la composition selon le brevet était de protéger l'épiderme humain contre le rayonnement UV, notamment de réduire l'intensité de l'érythème, qui est connu comme étant le dommage le plus spectaculaire causé à la peau par le soleil, et les modifications cellulaires au niveau de la peau, telles que la formation de kéranocytes dégénérées et nécrosées, généralement connues sous l'appellation de "sun burn cells (SBC)". Le requérant a formé un recours contre cette décision de la division d'opposition. Dans sa décision, la chambre a constaté, comme il est expliqué dans la décision **T 820/92** (JO 1995, 113) (cf. supra), qu'il n'est pas possible d'échapper par un artifice purement formel à l'exclusion au titre de l'art. 52(4) CBE en qualifiant dans la revendication l'objet du procédé, dans sa totalité indivisible, de non thérapeutique. La chambre a estimé que l'examen de la brevetabilité des revendications 1 et 11 nécessitait l'examen du mécanisme d'action du CuDIPS et de la relation existant entre tous ses effets. La chambre a conclu qu'en partie tout au moins, la protection de la peau ne provenait pas d'une simple filtration exercée au niveau de la surface de la peau, mais était due à une interaction avec les mécanismes cellulaires de l'épiderme, dans le but d'éviter un état pathologique (érythème), et qu'elle avait donc un véritable effet thérapeutique.

b) Distinction possible entre les effets thérapeutiques et non thérapeutiques

Dans la décision **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a jugé admissible une revendication qui, de par son libellé, recherche manifestement la protection par brevet d'un procédé de traitement du corps humain à des fins purement esthétiques et non à des fins thérapeutiques, ce qui aurait aussi été envisageable. La chambre a attiré l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne le libellé des revendications, il définissait indubitablement une méthode de traitement esthétique et n'avait aucun lien avec une thérapie du corps humain ou animal au

sens courant de ce terme. Il en est ainsi parce que le désir d'obtenir une perte ou une prise de poids, n'est normalement pas inspiré par des considérations d'ordre médical. Au vu des faits de la cause, la chambre a considéré qu'il pouvait être **difficile de marquer la différence** entre la perte de poids destinée à améliorer le physique d'une personne (traitement cosmétique) et celle visant à traiter l'obésité (thérapie), mais qu'il conviendrait de ne pas tourner cela au désavantage du demandeur, lequel, **conformément au libellé de ses revendications**, recherchait **la protection par brevet pour le traitement esthétique** et non pour le traitement thérapeutique en tant que tel. La chambre a donc observé que le fait qu'un produit chimique ait simultanément un effet esthétique et un effet thérapeutique lorsqu'il est utilisé pour le traitement du corps humain ou animal n'exclut pas de la brevetabilité le traitement esthétique (cf. point 4 des motifs). L'art. 52(4) CBE devait faire l'objet d'une interprétation restrictive de manière à ce qu'il ne tourne pas au désavantage d'un demandeur ne cherchant à protéger que l'effet cosmétique.

Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), la description divulguait expressément **deux propriétés très différentes** d'un composé utilisé pour le traitement de comédons, à savoir des propriétés antibactériennes et hygiéniques. Selon la demande, les préparations pharmaceutiques et cosmétiques peuvent avoir des formes très semblables, sinon identiques. Cette distinction était clairement exprimée dans la description originale. La chambre a reconnu que l'utilisation cosmétique d'un produit ayant par ailleurs des applications thérapeutiques était brevetable, car il était clair que la demanderesse avait **revendiqué exclusivement** l'utilisation "comme produit cosmétique". De l'avis de la chambre, l'emploi du terme "cosmétique" constituait déjà une précision suffisante, bien qu'**occasionnellement** le traitement cosmétique selon la demande puisse impliquer aussi un traitement thérapeutique.

Dans l'affaire **T 584/88**, la revendication 1 portait sur une substance servant à fabriquer un médicament pour le traitement thérapeutique du ronflement délétère, tandis que la revendication 15 portait sur l'utilisation de ladite substance contre le ronflement gênant. L'usage de l'adjectif "délétère" pour qualifier le ronflement à la revendication 1 réduisait la protection conférée par cette revendication à l'utilisation de la substance en vue de la fabrication de médicaments servant à traiter des états pathologiques. La revendication 15 ne portait que sur le traitement du ronflement gênant, mais non pathologique ; cette utilisation ne pouvait dès lors nullement être considérée comme un procédé pour le traitement thérapeutique. La chambre a admis les deux revendications en parallèle : bien que le ronflement pur et simple passe pour un phénomène uniquement gênant, mais non pathologique, certaines voix dans les milieux médicaux mettent en garde contre les effets nocifs sur la santé du ronflement profond fréquent; dans la mesure où ces effets nocifs sont susceptibles de se produire, le traitement du ronflement représente une mesure thérapeutique préventive (prophylactique) ; dans le cas contraire, il conviendrait plutôt de parler d'un traitement esthétique du corps humain. Il est difficile de tracer une ligne de démarcation entre le ronflement gênant et le ronflement délétère. Par conséquent, conformément aux décisions **T 36/83** (JO 1986, 295) et **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a admis les deux types de revendication parallèlement.

Dans l'affaire **T 774/89** mentionnée plus haut, la chambre a considéré que l'utilisation d'un médicament en vue d'augmenter la production de lait de vache était brevetable du fait que

l'on pouvait constater les résultats du traitement quel que soit l'état de santé des animaux et que, dans la revendication, l'ajout de l'expression "non thérapeutique" excluait par voie de **disclaimer** les effets thérapeutiques.

Dans la décision **T 469/94**, il s'agissait de déterminer si l'effet non thérapeutique selon la demande litigieuse pouvait être distingué de l'effet thérapeutique de la choline. La chambre a estimé que les deux effets de la choline n'étaient pas inséparablement liés ou corrélés, mais qu'ils étaient au contraire bien distincts puisqu'ils concernaient des **groupes de personnes** (ou de patients) indubitablement différents. Les uns étaient des patients souffrant notoirement d'une maladie musculaire, d'une lésion musculaire ou d'épilepsie, tandis que les autres comprenaient des personnes en bonne santé qui ne tireront aucun avantage thérapeutique du traitement. En outre, les laps de temps nécessaires pour évaluer les deux effets (plusieurs jours pour l'effet thérapeutique et plusieurs minutes ou heures pour l'effet non thérapeutique) semblent à ce point différents qu'aucun recoupement indésirable du traitement ne risque de se produire. La chambre a donc estimé que la revendication concernée portait sur une méthode non thérapeutique.

2.4 Méthodes chirurgicales

Dans la décision **T 182/90** (JO 1994, 641), la demande portait sur un procédé de débitmétrie sanguine d'un animal de laboratoire, dont certaines étapes constituaient incontestablement un traitement chirurgical et dont une étape consistait dans le sacrifice dudit animal. La chambre a déclaré que la présence d'une étape chirurgicale dans un procédé de plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal conférait normalement un caractère chirurgical à ce procédé. Néanmoins, dans ce cas précis, elle a estimé que ce procédé, qui conduisait intentionnellement à la mort de l'animal de laboratoire, ne pouvait être considéré comme une méthode de traitement chirurgical d'un animal.

La chambre a fait remarquer que pour interpréter l'art. 52(4) CBE, il importe de savoir ce que l'on entend, dans le langage médical et juridique, par "traitement chirurgical du corps humain ou animal". Selon la chambre, le terme "chirurgie" semble incompatible avec le fait que dans l'usage linguistique médical et juridique actuel, les traitements non curatifs tels que les traitements esthétiques, l'interruption de grossesse, la castration, la stérilisation, l'insémination artificielle, les transplantations d'embryons, les traitements à des fins expérimentales et de recherche, et le prélèvement d'organes, de peau ou de moelle osseuse sur un donneur vivant, sont considérés comme des traitements chirurgicaux, s'ils utilisent la chirurgie. La chambre a ajouté que le terme "traitement chirurgical" a subi un changement de sens, dans la mesure où il peut également recouvrir, à l'heure actuelle, des traitements particuliers ne visant pas la santé du corps humain ou animal. La chambre a estimé cependant que l'évolution sémantique ne pouvait aller jusqu'à conférer à un terme un sens qui serait à l'opposé de son sens initial: en conséquence, une méthode visant à l'abattage délibéré d'un animal de laboratoire n'était pas de même nature qu'une méthode de traitement chirurgical. Il a été indiqué que selon les Directives (C-IV, 4.3), le terme "chirurgie" définit la **nature** du traitement plutôt que son **but**. La chambre a cependant ajouté que cela pouvait ne **pas** être vrai dans tous les cas. Elle a considéré qu'un procédé comprenant une étape de traitement chirurgical pratiqué sur un animal vivant et, par ailleurs, une étape consistant à sacrifier ledit animal, cette dernière étant également nécessaire pour la mise en application

du procédé, ne pouvait être considéré **dans son ensemble** comme étant une méthode de traitement chirurgical d'un animal au sens de l'art. 52(4) CBE (cf. **T 329/94**, JO 1998, 241, supra).

Dans l'affaire **T 35/99** (JO 2000, 447), la chambre a estimé que contrairement aux procédés qui aboutissent intentionnellement ou incidemment à la mort de l'être vivant "sous traitement" (par exemple l'abattage d'animaux ou des méthodes en vue de mesurer des fonctions biologiques d'un animal, comprenant le sacrifice dudit animal, cf. décision **T 182/90**, JO 1994, 641), les interventions physiques réalisées sur le corps humain ou animal qui, quel que soit leur but, visent prioritairement à maintenir la vie ou la santé du corps sur lequel elles sont mises en oeuvre, sont "par nature" des méthodes de traitement chirurgical au sens de l'art. 52(4) CBE. On ne saurait considérer les termes "traitement" et "chirurgical" figurant à l'art. 52(4) CBE comme deux exigences distinctes à remplir pour qu'il y ait exclusion au sens de cette disposition. En effet, cette exclusion englobe toute activité chirurgicale, que celle-ci soit réalisée seule ou en combinaison avec d'autres mesures médicales ou non.

Dans l'affaire **T 775/97**, le demandeur avait déposé une revendication portant sur l'utilisation d'un dispositif (connu) pour fabriquer un dispositif, ladite utilisation faisant intervenir une étape d'une méthode chirurgicale. Il a ensuite déposé une nouvelle revendication portant sur un dispositif défini par une construction à laquelle on ne pouvait parvenir dans le corps humain ou animal qu'après une étape d'une méthode chirurgicale.

La chambre a fait observer que de telles revendications portent en réalité sur une méthode chirurgicale. L'utilisation d'un matériel connu en tant que matériel de départ pour une activité médicale est totalement différente de l'utilisation d'une composition connue en vue de fabriquer un médicament, laquelle constitue un processus industriel. Par conséquent, s'agissant de l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE, il n'est pas possible d'établir la moindre analogie entre l'utilisation de matériels ou de dispositifs dans une méthode chirurgicale et la deuxième utilisation médicale de substances ou compositions qui peut être brevetée lorsqu'elle est revendiquée sous la forme admise dans la décision G 5/83. Aussi la chambre a-t-elle conclu qu'il n'est pas possible de délivrer un brevet européen sur la base d'une revendication ayant pour objet une façon nouvelle et peut-être inventive d'utiliser des matériels ou des dispositifs, en particulier les endoprothèses, qui impliquent un traitement chirurgical. Il en va de même pour des revendications de produits définis par une construction à laquelle on ne peut parvenir dans le corps humain ou animal qu'après une étape d'une méthode chirurgicale.

2.5 Méthodes de diagnostic

L'art. 52(4) CBE exclut également de la brevetabilité les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Dans la décision **T 208/83**, la chambre de recours a expliqué que sa conception était qu'une méthode de diagnostic devrait toujours comporter **une référence** au diagnostic à établir. Il en résulte qu'une méthode de diagnostic comprend non seulement la méthode d'analyse permettant d'arriver à un résultat déterminé mais aussi le diagnostic constituant le résultat de l'analyse. Le procédé revendiqué ne comprenant aucune référence au diagnostic comme

résultat d'une analyse, il ne peut déjà pour cette raison concerner une méthode de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE (cf. **T 61/83**, **T 18/84** et **T 45/84**).

Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308), la chambre a décidé que seules doivent être exclues de la brevetabilité, en tant que méthodes de diagnostic, les méthodes dont le résultat **permet** directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical, et comprenant effectivement toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical. Les méthodes qui fournissent uniquement des **résultats intermédiaires** ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE, première phrase, même si elles peuvent servir à établir un diagnostic.

La chambre a décidé que dans un cas visé à l'art. 52(4) CBE, première phrase, la **phase d'exploration** (dont résulte la valeur mesurée) et la **mise en évidence du symptôme** à l'aide du résultat de l'exploration (c.-à-d. l'écart des valeurs mesurées par rapport aux valeurs normales) doivent s'effectuer toutes deux à même l'organisme humain ou animal vivant.

La chambre a indiqué que l'énumération systématique dans la littérature médicale des temps successifs d'un diagnostic englobe :

- l'anamnèse, l'examen du malade, la palpation et l'auscultation, ainsi que les nombreuses explorations et analyses médicotechniques (phase d'investigation, recueil de renseignements);
- la comparaison des résultats des examens avec les valeurs normales, la constatation d'un écart significatif (symptôme) lors de cette comparaison et, enfin,
- l'attribution de cet écart à un certain tableau clinique (phase de décision médicale déductive).

La chambre a fait observer que **si l'un au moins** des trois derniers éléments fait défaut, il ne s'agit pas d'une méthode de diagnostic, mais tout au plus d'une méthode de détermination ou de traitement de données par exemple, qui peut être utilisée dans une méthode de diagnostic. Elle a d'autre part ajouté que l'application d'une méthode de diagnostic au corps humain ou animal au sens de l'art. 52(4) CBE, première phrase, suppose que l'écart par rapport à une valeur normale, à interpréter comme symptôme d'une maladie, est également perceptible à même le corps. La chambre a considéré que les exemples suivants sont caractéristiques d'une méthode appliquée au corps: un test de diagnostic de l'allergie, permettant de mettre en évidence l'écart pathologique d'après une altération cutanée ; une méthode visant à constater l'état d'inobstruction d'un conduit organique, et qui consiste à injecter un liquide dans l'utérus au moyen d'un cathéter, puis à y observer la montée de la pression ; une méthode destinée à observer directement ou à photographier les taches scarlatineuses ; ou une endoscopie visant à diagnostiquer des lésions hépatiques.

La chambre a également souligné qu'il ne suffit pas en revanche que soit uniquement exécuté à des fins médicales un quelconque examen concernant l'état d'un corps humain ou animal. L'état déterminé doit signaler d'emblée l'écart pathologique. La mesure de la tension artérielle donne une valeur absolue qui ne permet la mise en évidence d'un écart

qu'après comparaison avec une valeur normale. La méthode de mesure ne devient une méthode de diagnostic que si elle est complétée, d'une part, par une telle comparaison et, d'autre part, par une indication explicite de l'amplitude de l'écart qui est caractéristique d'une maladie ou d'un groupe de maladies. De la même manière, un examen radioscopique révèle l'état intérieur de l'organisme, non pas à même celui-ci, mais seulement après une conversion - effectuée à l'extérieur - du rayonnement X en images visibles sur un écran fluorescent. Dans ce cas également, un état pathologique n'est discernable qu'après comparaison de la structure de noircissement avec des valeurs normales.

Dans cette affaire, l'invention concernait une méthode de détermination d'états chimiques et/ou physiques à l'intérieur du corps humain ou animal, utilisant la résonance magnétique. La chambre devait vérifier s'il était possible de lire directement à certains endroits du corps la température déterminée selon la démarche de la revendication 1 ou le pH déterminé conformément à la revendication 2. Les démarches des revendications indépendantes 1 et 2 permettaient d'obtenir une valeur qui ne devenait perceptible qu'à l'extérieur de l'organisme, dans le spectre de résonance à haute résolution qui apparaissait sur un écran d'affichage ou sur une feuille d'enregistreur dans l'étage final de l'appareil d'exploration. Les données recueillies concernant la température et le pH n'étaient donc perceptibles sur un support de données détaché de l'organisme qu'après d'autres opérations techniques effectuées à l'extérieur de l'organisme. Toute étape ultérieure mettant éventuellement en évidence un écart anormal par des comparaisons avec une valeur normale ne supposait pas en l'espèce la présence de l'organisme. C'est pourquoi la chambre a estimé que ni les caractéristiques de la revendication 1, ni celles de la revendication 2 ne définissaient une méthode "appliquée au corps humain" (confirmé par les décisions **T 83/87** et **T 400/87**).

Dans l'affaire **T 775/92**, chacune des revendications indépendantes commençait par la phrase suivante: "Procédé de détermination des densités osseuses ... pour l'évaluation d'une radiographie d'un os, comprenant les étapes suivantes: ...". La chambre a examiné s'il était ainsi revendiqué une méthode de diagnostic. Elle a estimé que, dans cette formulation, l'expression "évaluation d'une radiographie" était si vague et générale qu'elle pouvait également englober un diagnostic, si bien qu'elle pouvait être interprétée comme signifiant que les distributions finales des données relatives aux densités osseuses obtenues selon les étapes revendiquées étaient évaluées, par exemple par un médecin, qui comparait ces distributions avec des distributions types pour diagnostiquer l'état d'un patient du point de vue du vieillissement ou des maladies osseuses. Une telle évaluation permettait non seulement d'obtenir des résultats provisoires, mais aussi de repérer un écart par rapport à une image clinique donnée, et donc d'entreprendre alors un traitement médical. Dans cette interprétation, l'objet de toutes les revendications pouvait être considéré comme une méthode de diagnostic, tombant de ce fait sous le coup des dispositions d'exclusion énoncées à l'art. 52(4) CBE.

Dans l'affaire **T 530/93**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, et affirmé que les méthodes qui comprennent uniquement la phase diagnostique consistant à rassembler des données et ne fournissent que des résultats intermédiaires nécessitant une étape supplémentaire pour que l'on puisse attribuer les données à un tableau clinique particulier, ne sont pas des méthodes de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE. La méthode selon la revendication 1 répondait à cette définition et n'était

donc pas exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 52(4) CBE.

Dans l'affaire **T 964/99**, la chambre a estimé que l'art. 52(4) CBE vise à exclure de la protection par brevet toutes les méthodes appliquées au corps humain ou animal qui concernent un diagnostic ou sont utiles aux fins d'un diagnostic. L'échantillonnage d'une substance corporelle aux fins d'un examen médical constitue une activité fondamentale de diagnostic, quel que soit le moyen technique utilisé. Par conséquent, l'étape revendiquée d'échantillonnage d'une substance se rapporte à un diagnostic et constitue dans ce contexte une mesure essentielle de diagnostic appliquée au corps humain ou animal. Peu importe à cet égard que les méthodes revendiquées puissent être réalisées par le patient lui-même et que leur mise en oeuvre n'ait pas une action significative sur l'organisme et n'entraîne aucun risque sérieux pour la santé. Ce qui est décisif c'est le fait que toutes les revendications de méthode versées au dossier comportent l'étape d'échantillonnage d'une substance corporelle aux fins d'un diagnostic et que cette étape doit être considérée comme une activité essentielle se rapportant à un diagnostic et appliquée au corps humain.

La chambre n'a pas partagé à l'avis du requérant selon lequel la jurisprudence relative aux méthodes de diagnostic a toujours suivi l'interprétation restrictive donnée dans la décision **T 385/86** de l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de diagnostic (cf. par ex. **T 329/94**, **T 655/92**). Elle a fait observer que cette interprétation revenait à fixer pour les méthodes de diagnostic des critères différents de ceux qui sont établis pour les méthodes chirurgicales ou thérapeutiques, celles-ci étant exclues de la brevetabilité dès lors qu'elles comprennent ne serait-ce qu'une seule étape de nature chirurgicale ou thérapeutique (cf. par exemple **T 35/99** (JO 2000, 447) et **T 82/93** (JO 1996, 274)). De l'avis de la chambre, l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" visée à l'art. 52(4) CBE ne devrait pas être considérée comme se rapportant à des méthodes qui contiennent toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical.

2.6 Produits utilisables dans des méthodes médicales

Sont explicitement brevetables aux termes de l'art. 52(4) CBE les produits utilisables dans des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que dans des méthodes de diagnostic (art. 52(4) CBE, deuxième phrase).

Dans la décision **T 712/93**, la revendication litigieuse portait sur un appareil destiné à être utilisé dans la cavité d'un joint à rotule prothétique. L'intimé a fait valoir au cours de la procédure orale devant la chambre de recours que la revendication n'était pas conforme à l'art. 52(4) CBE puisque ces revendications comprenaient une méthode de traitement chirurgical du corps humain, laquelle méthode dépendait de la décision professionnelle d'un chirurgien. Il a soutenu qu'une revendication n'était pas admissible à partir du moment où elle incluait au moins une caractéristique définissant une activité ou action physique qui constitue une méthode de traitement du corps humain. La chambre a noté que la revendication portait sur un appareil, lequel était défini en partie par des caractéristiques fonctionnelles. Cette manière de définir la portée de la protection est admise dans la mesure où elle remplit les conditions de la CBE et est nécessaire pour octroyer la protection nécessaire au demandeur. La chambre a estimé que le fait que certaines caractéristiques étaient fonctionnelles ne suffisait pas à transformer la revendication en une revendication portant sur une méthode.

Par conséquent, la revendication était conforme à la deuxième phrase de l'art. 52(4) CBE.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Introduction

L'art. 53 CBE définit les exceptions à la brevetabilité comme suit :

- a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;
et
- b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Les nouvelles règles 23ter à 23sexies CBE, qui portent sur les inventions biotechnologiques, sont entrées en vigueur le 1.9.1999 (JO 1999, 437 s.). Elles donnent une définition de certains termes et prévoient que les dispositions pertinentes de la CBE doivent être appliquées et interprétées conformément aux prescriptions de ces règles. La directive 98/44/CE en date du 6.7.1998 (JO 1999, 101) relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue également un moyen complémentaire d'interprétation.

Il découle de la jurisprudence que les exceptions à la brevetabilité doivent être interprétées de manière restrictive (pour ce qui concerne l'art. 53 a) CBE, voir la décision **T 356/93** (JO 1995, 545) et, s'agissant de l'art. 53 b) CBE, voir les décisions **T 320/87** (JO 1990, 71) et **T 19/90** (JO 1990, 476)). Dans cette dernière décision, il a également été précisé que la raison d'être d'une règle (ratio legis), ce n'est pas seulement le but que poursuivaient réellement ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais c'est aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu compte tenu des changements de situation intervenus depuis.

La CBE n'exclut pas d'une manière générale la matière vivante de la brevetabilité. Se référant à l'art. 53 b) CBE, la chambre a déclaré dans l'affaire **T 49/83** (JO 1984, 112) que la CBE ne prévoit pas d'exclusion générale de la brevetabilité des inventions ayant trait à la nature vivante. Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), il a été estimé que les semences et les plantes en tant que telles ne doivent pas constituer une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53 a) CBE, pour la seule raison qu'elles représentent de la matière "vivante" ou parce que les ressources génétiques des plantes devraient rester "l'héritage commun de l'humanité". En outre, selon la décision **T 19/90**, l'exception à la brevetabilité prévue à l'art. 53 b) CBE vise certaines catégories d'animaux, mais non les animaux en tant que tels.

Dans l'affaire **G 1/98** (JO 2000, 111), la Grande Chambre de recours a déclaré qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales.

2. Inventions contraires à l'ordre public

La première décision ayant traité de questions éthiques au regard de l'art. 53 a) CBE a été la décision **T 19/90**. Les revendications portaient sur un mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contenaient dans le génome un oncogène activé qui présentait une probabilité accrue de développement de néoplasmes chez l'animal, et sur une méthode d'obtention d'un tel animal. La chambre a estimé qu'il existait des raisons impératives qui faisaient que les dispositions de l'art. 53 a) CBE devaient être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité. Comme cela n'avait pas été le cas en première instance, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'examen, en lui donnant comme instruction de peser soigneusement, d'une part, la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement et, d'autre part, l'utilité de l'invention pour l'humanité, avant de décider de délivrer un brevet ou de rejeter la demande de brevet. Dans sa décision (JO 1992, 588), la division d'examen a finalement délivré un brevet qui, depuis, a fait l'objet d'oppositions encore en instance devant la division d'opposition.

Entre-temps, le règlement d'exécution a été modifié. La nouvelle règle 23quinquies d) CBE dispose que les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

La question des bonnes moeurs a de nouveau été soulevée dans la décision **T 356/93** (JO 1995, 545). L'invention avait pour objet des plantes et des semences résistantes à une catégorie d'herbicides, de sorte qu'elles pouvaient être sélectivement protégées contre les mauvaises herbes et les maladies cryptogamiques. Cela était réalisé en intégrant de façon stable dans le génome des plantes un ADN hétérologue codant pour une protéine capable de neutraliser ou d'inactiver les herbicides. Il a été fait opposition au brevet au titre de l'art. 53 a) CBE, en particulier au motif que la mise en oeuvre de l'invention risquait de nuire gravement à l'environnement.

La chambre a reconnu qu'il pouvait s'avérer difficile d'établir si un objet revendiqué est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, mais que les dispositions de l'art. 53 a) CBE ne pouvaient pas être ignorées. Chaque cas particulier doit être examiné quant au fond.

La chambre a défini la notion d'**ordre public** comme couvrant la protection de l'intérêt public et de l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société. Cette notion englobe également la protection de l'environnement. Par conséquent, les inventions dont la mise en oeuvre risque de nuire gravement à l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires à l'ordre public.

La notion de **bonnes moeurs** est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société

I.B.3. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

et à la civilisation européennes. En conséquence, les inventions dont la mise en oeuvre n'est pas conforme aux normes de conduite conventionnelles adoptées dans cette culture doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires aux bonnes moeurs.

La question à laquelle il convenait de répondre au regard de l'art. 53 a) CBE était donc de savoir si la mise en oeuvre de l'un des objets revendiqués risquait de nuire gravement à l'environnement ou s'il portait sur une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs de la biotechnologie végétale.

D'après la chambre, la révocation d'un brevet au titre de l'art. 53 a) CBE, au motif que la mise en oeuvre de l'invention nuirait gravement à l'environnement, présuppose que la menace pesant sur l'environnement ait été suffisamment prouvée au moment où l'OEB rend la décision de révoquer le brevet.

En l'espèce, la chambre a estimé que même si les documents produits par le requérant/opposant fournissaient des preuves fondamentales sur les dangers possibles de l'application à des plantes des techniques du génie génétique, ils ne permettaient pas de conclure avec certitude que la mise en oeuvre de l'un des objets revendiqués nuirait gravement à l'environnement.

La chambre a en outre constaté qu'aucune des revendications n'avait pour objet une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs des techniques de biotechnologie végétale, puisque les revendications portaient sur des activités (production de plantes et de semences, protection des plantes contre les mauvaises herbes ou les maladies cryptogamiques) et sur des produits (cellules de plantes, plantes, semences) qui ne sauraient en soi être considérées comme inacceptables au regard des normes de conduite conventionnelles adoptées dans la culture européenne. La biotechnologie végétale ne saurait en soi être considérée comme davantage contraire aux bonnes moeurs que les méthodes de sélection traditionnelles.

Pour toutes ces raisons, la chambre a conclu qu'en l'espèce, l'invention n'était pas exclue de la brevetabilité au regard de l'art. 53 a) CBE.

3. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

En vertu de l'art. 53 b) CBE, un brevet n'est pas délivré lorsque l'objet revendiqué porte sur des variétés végétales. Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas une ou des variété(s) végétale(s) au sens de l'art. 53 b) CBE. Il ne doit donc pas être délivré de brevet pour une seule variété végétale, mais il peut être délivré un brevet dans le cas où les revendications peuvent couvrir des variétés. Si des variétés végétales sont individuellement revendiquées, elles ne sont pas brevetables, quel que soit leur mode d'obtention (**G 1/98** (JO 2000, 111)). L'expression "variété végétale" est désormais définie dans la nouvelle règle 23ter(4) CBE comme s'entendant de tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales peut :

Exceptions à la brevetabilité

- a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et
- c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

Dans la décision **G 1/98**, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion qu'une interprétation correcte de l'art. 53 b) CBE n'exclut pas la délivrance de brevets pour des plantes transgéniques dès lors qu'il n'est pas identifié de variétés végétales particulières, même si les revendications couvrent entre autres des variétés végétales. Elle a estimé que l'art. 53 b) CBE fixait la ligne de démarcation entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obtenteur. L'étendue de l'exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l'étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé. Dans la mesure où ce droit n'est accordé que pour des variétés végétales déterminées et non pour des enseignements techniques susceptibles d'être mis en oeuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales, il ne suffit pas, pour que l'exclusion au titre de l'art. 53 b) CBE puisse jouer, que les revendications couvrent ou puissent couvrir une ou plusieurs variétés végétales.

La Grande Chambre de recours a également estimé que l'art. 64(2) CBE ne doit pas être pris en considération lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, conformément à la jurisprudence constante des chambres, qui veut que les droits de protection conférés par un brevet portant sur un procédé s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé, même si en eux-mêmes ceux-ci ne sont pas brevetables (cf. II.B.6.1 et 6.2).

Enfin, la Grande chambre a considéré que l'exception à la brevetabilité édictée à l'art. 53 b) CBE, première phrase, s'applique aux variétés végétales, quel que soit leur mode d'obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité. La raison en est que l'art. 53 b) CBE visait à exclure de la brevetabilité les éléments qui peuvent être protégés par un droit d'obtention végétale. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou par génie génétique ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Autrement dit, l'expression "variété végétale" est appropriée pour définir la limite entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obtenteur, et ce indépendamment de l'origine de la variété. C'est à tort que certains ont fait valoir que les auteurs de la CBE n'avaient pas envisagé la possibilité que des variétés végétales puissent être modifiées par génie génétique, et que, par conséquent, ils ne pouvaient avoir eu l'intention de les exclure de la brevetabilité. Les lois ne sont pas applicables aux seules situations que connaissait le législateur.

Les décisions plus anciennes sur cette question revêtent désormais un intérêt avant tout historique :

La décision **T 49/83** (JO 1984, 112) a tout d'abord défini l'expression "variété végétale" comme s'entendant d'un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, dans une certaine marge de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chaque cycle de reproduction ou de multiplication. Dans la décision **T 320/87** (JO 1990, 71), la chambre a conclu dans le droit fil de ce qui précède que les semences hybrides et les plantes issues de ces semences présentant un caractère instable sur l'ensemble de la population d'une génération, ne pouvaient être considérées comme des variétés végétales au sens de l'art. 53 b) CBE

Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), la chambre a estimé que les cellules de plante en tant que telles, que l'on peut mettre en culture comme des bactéries ou des levures grâce à la technologie moderne, ne sauraient être définies comme une plante ou une variété végétale. Cela a été confirmé dans la décision **G 1/98**, selon laquelle les cellules végétales devraient être traitées comme des micro-organismes.

Cependant, la conclusion à laquelle est parvenue la chambre dans la décision **T 356/93**, selon laquelle une revendication de produit qui englobe des "variétés végétales" n'est pas brevetable en vertu de l'art. 53 b) CBE, premier membre de phrase, a été infirmée par la décision **G 1/98**.

4. Brevetabilité des animaux et des races animales

La chambre a posé le principe général que l'exception à la brevetabilité prévue à l'art. 53 b) CBE vise certaines catégories d'animaux, mais non les animaux en tant que tels. (**T 19/90** JO 1990, 476).

Lorsqu'elle a interprété l'expression "race animale" dans cette affaire, la chambre a souligné que les dispositions de l'art. 53 b) CBE devaient être interprétées de manière restrictive. Rappelant que pour les animaux, il n'existe aucun autre droit de protection de la propriété industrielle, contrairement aux variétés végétales, la chambre a déclaré que l'exception à la brevetabilité prévue à l'art. 53 b) CBE visait certaines catégories d'animaux, mais non les animaux en tant que tels. Par conséquent, un objet qui n'est couvert par aucun des termes "animal varieties", "races animales" ou "Tierarten" ne saurait, de l'avis de la chambre, être exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 b) CBE.

Dans cette même décision, la chambre a déclaré que l'art. 53 b) CBE rétablissait le principe général de brevetabilité énoncé à l'art. 52(1) CBE pour les inventions concernant des procédés microbiologiques et pour les produits obtenus par ces procédés. L'exclusion de la brevetabilité visée à l'art. 53 b) CBE, premier membre de phrase, ne s'étend pas aux produits obtenus par un procédé microbiologique qui sont brevetables suivant l'art. 53 b), second membre de phrase CBE. La chambre a donc considéré que des brevets pouvaient être délivrés pour des animaux obtenus par un procédé microbiologique, bien que ce terme ne fût pas défini.

5. Procédés essentiellement biologiques

Les procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables lorsqu'ils sont

Exceptions à la brevetabilité

essentiellement biologiques. Ils sont en revanche brevetables lorsqu'ils ne sont pas essentiellement biologiques.

D'après la décision **T 320/87** (JO 1990, 71), pour apprécier si un procédé (non microbiologique) doit ou non être considéré comme "essentiellement biologique" au sens de l'art. 53 b) CBE, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu. A elle seule, la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". L'existence d'une intervention humaine permet seulement de conclure que le procédé n'est pas "purement biologique", l'apport humain pouvant par ailleurs être insignifiant ; en outre la question n'est pas simplement de savoir si une telle intervention est d'ordre quantitatif ou qualitatif.

Dans ce cas particulier, il a été conclu que les procédés revendiqués en vue d'obtenir des plantes hybrides ne constituaient pas une exception à la brevetabilité parce qu'ils apportaient une modification essentielle à des procédés traditionnels d'obtention et à des procédés biologiques connus ; l'efficacité et le rendement élevé obtenus avec le produit dont il était question ici témoignaient de l'importance du caractère technique de l'invention.

Dans l'affaire **T 19/90**, la chambre a considéré que des revendications de procédé concernant l'obtention de mammifères transgéniques autres que l'être humain par incorporation, au niveau des chromosomes, d'une séquence oncogène activée dans leur génome ne représentaient pas un procédé essentiellement biologique au sens de l'art. 53 b) CBE. La revendication de produit portant sur l'animal manipulé génétiquement comprenait des descendants n'ayant pas été eux-mêmes directement manipulés génétiquement, mais ayant été obtenus par le procédé essentiellement biologique de la reproduction sexuée. La chambre a estimé qu'il s'agissait là d'une revendication de produit défini par son procédé d'obtention et qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention demeurait une revendication de produit, quel que soit le procédé auquel elle fait référence.

Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), la chambre était appelée à statuer sur un procédé d'obtention de plantes qui comprenait la transformation des cellules ou du tissu des plantes avec un ADN recombinant, puis la régénération et la réplication des plantes ou des semences. Suivant la décision **T 320/87**, la chambre a estimé que le procédé n'était pas, dans son ensemble, "essentiellement biologique" au sens de l'art. 53 b) CBE, au motif que la transformation, qu'elle soit ou non fortuite, était une étape technique essentielle qui avait un impact décisif sur le résultat final désiré et dont la mise en oeuvre était impossible sans intervention humaine.

Entre-temps, le règlement d'exécution a été modifié. La nouvelle règle 23ter(5) CBE dispose désormais qu'un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

6. Procédés microbiologiques et produits en résultant

Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), la chambre s'est référée à la décision **T 19/90** (JO 1990, 476), selon laquelle les races animales sont brevetables lorsqu'elles sont le produit d'un procédé microbiologique au sens de l'art. 53 b) CBE, deuxième membre de phrase, et a conclu que ce principe s'appliquait par analogie aux variétés végétales. La chambre a ensuite défini le terme "micro-organisme" comme recouvrant non seulement les bactéries et les levures, mais aussi les champignons, les algues, les protozoaires, ainsi que les cellules humaines, animales et végétales, autrement dit tous les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire, de même que les virus et les plasmides.

En conséquence, la chambre a interprété le terme "microbiologique" comme qualifiant des activités techniques dans lesquelles des micro-organismes sont directement utilisés. Ces activités comprennent non seulement les procédés traditionnels de fermentation et de biotransformation, mais également la manipulation de micro-organismes au moyen de techniques du génie génétique ou de fusion, la production ou la modification de produits dans des systèmes recombinants, etc., soit, en résumé, toutes les activités impliquant une utilisation intégrée des techniques biochimiques et microbiologiques, y compris les techniques du génie génétique et chimique, en vue d'exploiter les capacités des microbes et des cellules mises en culture.

La chambre a donc défini la notion de "procédés microbiologiques" visée à l'art. 53 b) CBE comme recouvrant des procédés qui utilisent des micro-organismes pour fabriquer ou modifier des produits, ou qui développent de nouveaux micro-organismes à des fins spécifiques. En conséquence, la notion de **"produits obtenus par ces procédés"** englobe également, de l'avis de la chambre, les produits fabriqués ou modifiés par des micro-organismes, ainsi que les nouveaux micro-organismes en tant que tels.

Tout en confirmant la définition énoncée ci-dessus de "micro-organismes", la Grande Chambre de recours a déclaré dans l'affaire **G 1/98** (JO 2000, 111) que les procédés de génie génétique ne sont pas assimilables aux procédés microbiologiques. A l'art. 53 b) CBE, l'expression "procédés microbiologiques" est synonyme de procédés faisant appel à des micro-organismes. Il y a lieu d'établir une distinction entre les micro-organismes et les parties d'êtres vivants utilisées pour la modification génétique de végétaux. Vouloir traiter les plantes génétiquement modifiées comme des produits obtenus par des procédés microbiologiques au sens de l'art. 53 b) CBE, deuxième membre de phrase serait méconnaître le but poursuivi par l'exclusion des variétés végétales prévue à l'art. 53 b) CBE, à savoir exclure de la brevetabilité les éléments qui peuvent être protégés par un droit d'obtention végétale. Aussi la Grande Chambre de recours a-t-elle considéré que le mode d'obtention de la variété ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou si l'on a utilisé les techniques du génie génétique pour obtenir un ensemble végétal distinct est sans importance. Autrement dit, l'expression "variété végétale" est appropriée pour définir la limite entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obtenteur, et ce indépendamment de l'origine de la variété.

Lorsque la chambre a examiné, dans l'affaire **T 356/93**, la brevetabilité de l'ensemble végétal alors revendiqué, elle a également abordé la question de savoir si, considérés dans leur ensemble, des **procédés** d'obtention de végétaux **comportant plusieurs étapes**, dont au moins une étape consiste en un procédé microbiologique (p. ex. la transformation de cellules avec de l'ADN recombinant) pouvaient être considérés comme des "procédés microbiologiques" au sens de l'art. 53 b) CBE, deuxième membre de phrase, et si, par voie de conséquence, les produits issus de tels procédés (p. ex. des plantes) pouvaient être considérés comme des "produits obtenus par ces procédés" aux fins de ladite disposition.

La chambre a estimé que les "procédés techniques comprenant une étape microbiologique" ne pouvaient pas être simplement assimilés à des "procédés microbiologiques". Les produits finals résultant de tels procédés (p. ex. des variétés végétales) ne sauraient davantage être définis comme des "produits obtenus par des procédés microbiologiques" au sens de cette disposition.

La plante particulière revendiquée était produite par un procédé à plusieurs étapes, lequel comprenait, outre l'étape initiale du procédé microbiologique consistant à transformer des cellules ou du tissu desdites plantes avec un ADN recombinant, l'étape de régénération des plantes à partir des cellules ou du tissu transformés des plantes, ainsi que l'étape de reproduction du matériel des plantes. La chambre a observé que la plante n'était pas le produit d'un procédé microbiologique. Bien que l'étape initiale consistant en un procédé microbiologique avait indéniablement un impact décisif sur le résultat final, parce que la plante avait acquis au cours de cette étape son caractère qui était transmis de génération en génération, la plante revendiquée ne résultait pas uniquement de cette étape (microbiologique) initiale. Les étapes suivantes de régénération et de reproduction des plantes avaient une valeur ajoutée importante et contribuaient, quoique de façon différente, à atteindre le résultat final.

La chambre a donc conclu qu'indépendamment de l'impact décisif que l'étape microbiologique avait sur le résultat final, le procédé à plusieurs étapes d'obtention de la plante revendiquée n'était pas un procédé microbiologique au sens de l'art. 53 b) CBE, deuxième membre de phrase. En conséquence, une telle plante ne saurait être considérée comme un "produit obtenu par un procédé microbiologique".

La nouvelle règle 23ter(6) CBE entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Les chambres n'ont à ce jour rendu aucune décision interprétant cette définition.

C. Nouveauté

Une invention ne peut être brevetée que si elle est nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Le but de l'art. 54(1) CBE est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité (**T 12/81**, JO 1982, 296; **T 198/84**, JO 1985, 209).

Pour déterminer si une invention est nouvelle, il convient tout d'abord de définir ce qui appartient à l'état de la technique, quel est l'état de la technique à prendre en considération et quel en est son contenu. Il faut ensuite comparer l'invention avec l'état de la technique ainsi défini et enfin déterminer si elle s'en distingue. Si l'invention se distingue de cet état de la technique, elle est nouvelle.

1. Détermination de l'état de la technique

En vertu de l'art. 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public **avant** la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

1.1 Date déterminante

Une demande ayant la même date de dépôt ou de priorité que la demande à examiner n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique (cf. **T 123/82**).

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le contenu de l'état de la technique doit être interprété comme l'homme du métier pouvait le comprendre à la date où il été rendu accessible au public. En particulier, pour apprécier le contenu d'un document appartenant à l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, la date de publication de ce document est déterminante. Le fait d'interpréter un document en utilisant des connaissances auxquelles les spécialistes n'ont eu accès qu'entre la date de publication du document cité de l'état de la technique et la date de dépôt ou de priorité de la demande à examiner ou du brevet litigieux ne relève plus de l'appréciation de ce document dans le cadre de l'examen de la nouveauté, mais de l'examen de l'activité inventive (cf. **T 205/91**, **T 965/92**, **T 590/94**). Toutefois, dans l'affaire **T 74/90**, la chambre a examiné comment l'homme du métier comprenait une antériorité à la date de dépôt de la demande qui avait donné lieu au brevet litigieux. Elle a estimé que le contenu de ce document n'impliquait pas une interprétation que l'homme du métier jugeait irréalisable, à la date de dépôt de la demande ayant abouti au brevet litigieux, en raison d'un préjugé technique.

1.2 Droits antérieurs européens

En vertu de l'art. 54(3) et (4) CBE, l'état de la technique comprend le contenu d'autres demandes européennes déposées antérieurement mais qui n'ont été publiées, en vertu de l'art. 93 CBE, qu'à la date du dépôt ou qu'à une date postérieure à celle du dépôt de la demande en examen, dans la mesure où les demandes antérieures et postérieures désignent valablement (règle 23bis) CBE) le ou les mêmes Etats.

Dans la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), la chambre a observé que le contenu d'une demande de brevet européen publiée est compris dans l'état de la technique aux termes de l'art. 54(3) CBE et ce, avec effet rétroactif à compter de la date du dépôt ou de la priorité, par rapport au contenu des demandes qui ont été déposées après la date du dépôt ou de la priorité revendiquée, mais avant la publication de ladite demande. Mais, cela devrait s'appliquer uniquement au cas où ces "demandes antérieures" sont encore existantes au moment de la publication.

Dans l'affaire **T 447/92**, l'ensemble du contenu d'un document antérieur au sens de l'art. 54(3) et (4) CBE devait être considéré comme appartenant à l'état de la technique, pour ce qui est de la nouveauté. La chambre a souligné que les chambres de recours ont systématiquement donné de l'exposé une interprétation très restrictive afin de réduire le risque d'"autocollision", car sinon l'on risquerait lors de l'appréciation de l'activité inventive conformément à l'art. 56 CBE, deuxième phrase, de tenir compte à tort des documents visés à l'art. 54(3) CBE, en dépit de l'exclusion édictée dans cette disposition.

1.3 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique

Une demande internationale non encore publiée dans laquelle l'Office européen des brevets est l'office désigné doit être considérée comme comprise dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(3) CBE, à savoir à compter de sa date de dépôt ou de priorité, dès qu'elle est remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles, et que la taxe nationale est payée (art. 158(2) et (3) CBE).

Dans l'affaire **T 404/93**, la demande de brevet européen avait été limitée aux Etats contractants IT, NL et SE au regard d'une demande internationale antérieure publiée après la date de dépôt de la demande européenne. La chambre a noté que la demande PCT antérieure mentionnait plusieurs Etats parties à la CBE, notamment IT, NL et SE, comme étant désignés en vue de la délivrance d'un brevet européen. Toutefois, lorsque la demande antérieure est entrée en phase européenne, aucune taxe de désignation n'avait été payée pour IT, NL et SE. La chambre a donc estimé que la demande internationale antérieure n'était pas comprise dans l'état de la technique pour IT, NL et SE, conformément à l'art. 54(3) CBE (cf. aussi **T 623/93**).

Dans l'affaire **T 622/91**, l'intimé/titulaire du brevet avait demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet pour tous les Etats contractants désignés. Deux demandes internationales antérieures et le brevet européen désignaient tous l'Etat contractant FR. La chambre a constaté que les conditions posées à l'art. 158(2) CBE étaient remplies et elle a considéré que les demandes internationales étaient comprises dans l'état de la technique pertinent pour le brevet attaqué, conformément aux art. 54(3) et 158(1) CBE. La chambre a ensuite examiné la revendication¹ de la requête principale et a conclu que les demandes antérieures portaient atteinte à la nouveauté pour ce qui est de la désignation de FR.

1.4 Droits antérieurs nationaux exclus

Dans la décision **T 550/88** (JO 1992, 117) (cf. p. 530), la chambre a expliqué clairement que si l'on interprète correctement l'art. 54(3) CBE, il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique. En ce qui concerne les références à la huitième partie de la CBE faites par le requérant, la chambre a estimé qu'elles confirment que les effets d'un droit national antérieur sur un brevet européen relèvent exclusivement de la législation nationale, alors que les effets d'une demande européenne antérieure sur un brevet européen sont expressément prévus à l'art. 54(3) CBE (ce qui, en application de l'art. 138(1)a) CBE, peut aussi entraîner la nullité dudit brevet en vertu de la législation nationale). En d'autres termes, le jeu combiné des art. 138(1) et 139 CBE offre la possibilité d'invoquer une cause supplémentaire de nullité, en vertu de la législation

nationale, fondée sur l'existence d'un droit national antérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'art. 54 CBE.

Il est clair pour la chambre que le texte de l'art. 54(3) CBE vise délibérément à faire en sorte que les demandes de brevet national n'aient pas sur un brevet européen, du point de vue des droits antérieurs, les effets qui sont définis par cet article. Au moment où la CBE est entrée en vigueur, on ne savait pas encore si les législations nationales des différents Etats contractants prévoiraient, du point de vue des droits antérieurs, les mêmes effets que ceux définis à l'art. 54(3) CBE. Même aujourd'hui, la législation suisse prévoit, du point de vue des droits antérieurs, des effets différents ("revendication antérieure" ou "prior claim") de ceux définis à l'art. 54(3) CBE ("contenu global" ou "whole contents"). Le fait que les droits nationaux antérieurs n'ont pas été pris en compte dans l'art. 54(3) CBE était lié à cette incertitude concernant les législations des différents pays. La chambre a également observé qu' à supposer que l'art. 54(3) CBE prenne en compte les droits nationaux antérieurs, il en résulterait une contradiction juridique, notamment dans le cas de la Suisse, par rapport à l'art.139(2) CBE: dans une opposition contre un brevet européen devant l'OEB, où serait invoquée l'existence d'un droit national antérieur conformément à l'art. 54(3) CBE, le litige serait réglé selon le principe du "contenu global" ou "whole contents" de l'art. 54(3) CBE, alors qu'en Suisse, dans une procédure nationale d'annulation concernant le brevet européen (CH), le règlement du même litige s'effectuerait comme le prévoit l'art. 139(2) CBE et, pourtant, selon le principe de référence à la "revendication antérieure" ou "prior claim" (art. 7a, Loi fédérale sur les brevets d'invention).

1.5 Article 55 CBE

L'art. 55 CBE prévoit deux cas dans lesquels une divulgation antérieure de l'invention n'est pas prise en considération en tant qu'état de la technique au sens de l'art. 54 CBE, à savoir si elle résulte directement ou indirectement

- a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit
- b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans une exposition officielle.

Dans les affaires jointes **G 3/98** (JO 2001, 62) et **G 2/99** (JO 2001, 83), la Grande Chambre de recours a déclaré que la date déterminante pour le calcul du délai de six mois prévu à l'art. 55(1) CBE est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée. La date de priorité ne doit pas être prise en considération pour le calcul de ce délai.

Dans la décision **T 173/83** (JO 1987, 465), la chambre a décidé qu' il y aurait abus évident au sens de l'art. 55(1)(a) CBE s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'ayant pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue, le fait non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais aussi lorsque ce tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne respecte pas l'accord de confidentialité qui le liait à l'inventeur.

Dans l'affaire **T 585/92** (JO 1996, 129), il avait été déposé au Brésil le 14.7.1976 une demande de brevet qui revendiquait initialement la priorité de plusieurs demandes GB, dont la plus ancienne avait été déposée le 15.7.1975. Conformément à la législation brésilienne

sur les brevets, cette demande aurait dû être publiée le 16 .8.1977, mais le demandeur avait renoncé à toutes les priorités revendiquées, ce qui aurait dû retarder la publication de 12 mois. Néanmoins, en dépit de cette renonciation aux priorités, la demande avait été publiée par erreur avant la date de priorité du brevet en litige. La chambre a estimé que lorsqu'une administration publie par erreur une demande de brevet avant la date prévue, il ne s'agit pas nécessairement d'un abus à l'égard du demandeur au sens de l'art. 55(1)a) CBE, si regrettables et préjudiciables qu'en puissent être les conséquences. Les intentions de l'auteur de l'abus sont un élément important à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu abus au sens de l'art. 55(1)a) CBE. La demande brésilienne qui avait été publiée a été considérée comme appartenant à l'état de la technique.

Dans la décision **T 436/92**, la chambre a estimé que pour qu'il y ait abus évident, il faut qu'il y ait eu intention délibérée de porter préjudice à l'autre partie, et il faut probablement aussi que l'auteur de l'abus ait eu connaissance des préjudices que risquait d'entraîner une violation délibérée de l'obligation de confidentialité. Les intentions de l'auteur de l'abus revêtent une importance capitale (ce qui confirme la décision **T 585/92**). La chambre a estimé, en appréciant les probabilités, que le requérant n'avait pas apporté la preuve que la publication avait été effectuée en violation de l'accord tacite de confidentialité. En d'autres termes, cette publication ne constituait pas un abus évident au sens de l'art. 55(1) CBE.

1.6 Accessibilité au public

Est compris dans l'état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public.

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information (**T 444/88**), indépendamment des moyens par lesquels l'invention a été rendue accessible et, dans le cas d'une utilisation antérieure, de la question de savoir s'il y a des raisons particulières d'analyser le produit (**G 1/92**, JO 1993, 27). Cette décision infirme sur ce point les décisions **T 93/89** (JO 1992, 718), **T 114/90** et **T 62/87**. Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait su que le document était accessible au public à cette date ou qu'elle en ait effectivement pris connaissance à cette date (**T 381/87**, JO 1990, 213).

Des problèmes particuliers peuvent se poser suivant la façon dont une information donnée a été rendue accessible au public.

1.6.1 Publication

Dans l'affaire **T 611/95**, un institut de recherche connu des milieux spécialisés disposait d'un **rapport** qui antériorisait l'invention et pouvait être consulté sur demande ou commandé par n'importe qui. Deux articles spécialisés publiés avant la date de priorité faisaient référence à ce rapport et indiquaient où l'on pouvait se le procurer.

La chambre a estimé que ce rapport avait ainsi été rendu accessible au public. S'il est vrai que l'institut ne peut être assimilé à une bibliothèque publique pour ce qui est de l'accessibilité au public, il n'en demeure pas moins que les indications contenues dans les imprimés signalaient aux milieux spécialisés que ce rapport pouvait y être consulté ou

commandé par tout un chacun. L'accès au public était ainsi assuré.

Dans l'affaire **T 842/91**, l'objet de l'invention revendiquée figurait dans un **livre** qui allait être publié. Peu avant la date de priorité, le titulaire du brevet avait autorisé dans les termes suivants l'éditeur à divulguer le contenu du livre: "...j'autorise sans réserve l'éditeur à publier le livre, et renonce à tout droit découlant de cette publication." En outre, l'opposant avait fait valoir qu'un séminaire portant entre autres sur l'objet de l'invention revendiquée ayant été organisé peu après la date de priorité, il se pouvait que l'article en question ait été diffusé avant la date de priorité. De l'avis de la chambre, bien que le titulaire du brevet ait clairement autorisé l'éditeur à mettre l'objet revendiqué à la disposition du public, cette autorisation ne pouvait en elle-même être assimilée à une mise à disposition effective. De même, l'on ne pouvait pas non plus conclure de l'autorisation qui avait ainsi été donnée, ni de la date du séminaire qui avait été organisé que des copies avaient effectivement été distribuées avant la date de priorité.

Dans l'affaire **T 37/96**, la chambre devait décider si certains documents appartenant à l'état de la technique étaient accessibles au public. Deux d'entre eux étaient des **documents typiques émanant de sociétés**.

La chambre a estimé qu'à la différence des revues scientifiques ou techniques, on ne pouvait pas considérer que ces prospectus étaient automatiquement devenus accessibles au public. Bien au contraire, c'est l'existence de circonstances particulières ainsi que les preuves disponibles qui permettront de confirmer le cas échéant qu'il peut effectivement être considéré que ces documents de sociétés ont été rendus accessibles au public à une date déterminée.

Dans l'affaire **T 877/98**, il s'agissait de décider s'il était possible de considérer qu'un **brevet allemand** a été rendu accessible au public du fait de la signification de la décision de délivrance dudit brevet, dans le cas où il n'a pas été publié au préalable de fascicule de demande.

La chambre a considéré que le brevet n'est rendu accessible au public que lorsque la mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin des brevets, puisque ce n'est qu'à partir de cette date que l'inspection publique est possible. La chambre s'est en l'occurrence ralliée à l'avis du Tribunal fédéral allemand des brevets - décision du 23.12.1994, 4W (pat)41/94, BlfPMZ 1995, 324.

Dans l'affaire **T 165/96**, une information technique relative à l'une des caractéristiques de l'invention avait été divulguée avant la date de dépôt de la demande de brevet européen en question dans un encartage d'un **journal de petites annonces**, de petite distribution (24.000 exemplaires), destiné à la banlieue de Copenhague.

Le titulaire du brevet était d'avis que le document en question devait être écarté de la procédure de recours parce que la disponibilité du journal, à savoir une édition restreinte, et le public concerné, à savoir l'homme de la rue de la banlieue de Copenhague ne permettaient pas de considérer ce document comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, car, en fait, à cause du mode de divulgation, l'information était

demeurée confidentielle. Il était aussi d'avis qu'une information d'ordre scientifique ou technique, publiée avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen dans un contexte qui n'est ni celui de la technique considérée, ni même technique ou scientifique en général sans aucune référence ou distinction permettant de la retrouver a posteriori ne doit pas être considérée comme une information accessible directement au public sans difficulté excessive conformément à la décision **G 1/92**.

La chambre a considéré que la forme de la présentation de l'information technique répondait aux exigences nécessaires et suffisantes d'une divulgation opposable au brevet même si la publication de l'article technique dans un journal de petites annonces semble non usuelle aux yeux de la titulaire du brevet. La chambre a confirmé qu'il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information. Il n'est pas nécessaire de respecter des critères spécifiques quant à la forme de la publication ou de la mise en page pour rendre une diffusion valablement opposable à un brevet.

Pour ce qui concerne l'argument de la "difficulté excessive" de la recherche, la chambre a souligné que l'interprétation donnée par la titulaire du brevet à cette notion introduirait un élément subjectif dans l'examen de la nouveauté, ce que la Grande Chambre de recours voulait précisément éviter dans la décision **G 1/92**. Cet argument n'est donc pas valable.

1.6.2 Abrégés de documents

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), le requérant a soulevé des objections contre le fait que la division d'examen fonde en partie son opinion, à propos de l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué, sur **l'abrégé d'un document de brevet japonais** sans présenter le document original et sans en citer certains passages. En ce qui concerne la question de savoir si l'on peut citer un abrégé, la chambre a estimé que l'enseignement de l'antériorité que constitue un abrégé d'un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l'état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu'il ne fait pas partie de l'état de la technique. La charge de la preuve incombe à la partie qui a l'intention de contester que ledit enseignement fait partie de l'état de la technique, en se fondant pour cela sur l'enseignement du document initial. Pour ce qui est de la question de savoir s'il est permis de citer cet abrégé sans le document original dont il est tiré ou si une telle citation constitue un vice de procédure, la chambre a noté qu'il convient d'examiner si une constatation faite sur la seule base de cet abrégé peut être considérée comme motivée au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE. En l'espèce, l'abrégé fournissait un certain nombre d'informations et pour le lecteur averti, rien n'indiquait que ces informations n'étaient pas valables. Le raisonnement de la division d'examen était clair et ne comportait pas de lacune.

Dans la décision **T 243/96**, il a été établi que l'abrégé d'un document sur la base duquel la demande de brevet en litige a été rejetée, constitue à lui seul un état de la technique à part entière. Mais devant l'insuffisance de cette divulgation et les divergences de vues sur l'interprétation de l'abrégé, la chambre a décidé d'introduire dans la procédure de recours le document dans son intégralité par le biais de sa traduction anglaise, étant entendu que le document intégral prime sur le contenu de l'abrégé.

1.6.3 Reproduction d'une divulgation orale

Dans l'affaire **T 86/95**, la chambre a estimé que lorsqu'une divulgation écrite, qui se fonde sur une divulgation orale faite quelques années auparavant à l'occasion d'une conférence publique, est publiée, l'expérience montre que l'on ne saurait simplement partir du principe que la divulgation écrite concorde exactement avec la divulgation orale (cf. aussi **T 153/88**). Il conviendrait au contraire d'avancer et de prouver des faits supplémentaires qui justifient cette conclusion. En l'espèce, la chambre a estimé qu'il y avait concordance, vu que la caractéristique en question était essentielle et qu'il semblait fort improbable que le conférencier l'ait passée sous silence lors de la conférence.

Dans sa décision **T 348/94**, la chambre a confirmé que lorsqu'une publication écrite est supposée se fonder sur un document lu précédemment lors d'une réunion publique tenue quelque temps auparavant (en l'occurrence dix mois), l'on ne saurait partir du principe qu'elle concorde exactement avec la divulgation orale, mais bien qu'elle peut contenir des informations supplémentaires. En ce qui concerne l'étendue de l'exposé oral, la charge de la preuve incombe à l'opposant.

1.6.4 Usage antérieur public

Dans l'affaire **T 84/83**, un miroir angulaire de conception nouvelle avait été monté sur un **véhicule** pendant six mois au moins à **des fins de démonstration**. Selon la chambre, il s'agissait là d'un usage antérieur public, étant donné que pendant un tel laps de temps, le véhicule se trouvait d'habitude aussi dans des lieux de circulation publics, auxquels pouvaient accéder des tiers pour l'y observer.

Dans l'affaire **T 245/88**, plusieurs **pulvérisateurs** avaient été installés sur le terrain clos d'un **chantier naval**. Les tiers ne pouvant accéder librement à ce terrain, la chambre a estimé que les pulvérisateurs n'avaient pas été rendus accessibles au public.

Dans l'affaire **T 327/92**, le titulaire du brevet avait revendiqué un film stratifié agrandi, caractérisé en qu'il était agrandi en étant étiré monoaxialement. Le produit obtenu par le procédé décrit dans une antériorité comprenait un stratifié qui était agrandi dans une direction, puis, pendant un court instant, de nouveau agrandi à angle droit par rapport à cette direction. Avec ce procédé, l'on obtenait, du moins pendant 60 secondes, un stratifié étiré monoaxialement. La chambre a estimé que le **produit intermédiaire** qui a existé pendant quelque 60 secondes seulement avant d'être à nouveau transformé détruisait la nouveauté de l'objet revendiqué par le titulaire du brevet, au motif qu'il répondait à toutes les caractéristiques techniques exigées par la revendication. Elle a toutefois admis une revendication portant sur une utilisation non encore divulguée du stratifié étiré monoaxialement.

En ce qui concerne les conditions nécessaires pour faire valoir un usage antérieur, se reporter aux chapitres "Procédure d'opposition" cf. p. 531 s. et "Degré de conviction de l'instance" cf. p. 402.

1.6.5 Matière biologique

Dans le domaine microbiologique, la chambre a reconnu, dans la procédure **T 576/91**, qu'il pouvait exister à l'intérieur de la communauté scientifique une règle non écrite comme quoi la matière biologique mentionnée dans une publication scientifique peut être librement échangée, mais qu'il ne s'agissait pas là d'une règle s'appliquant obligatoirement, en ce sens que toute matière biologique faisant l'objet d'une publication doit être accessible au public. La chambre a déclaré par ailleurs que lorsque les obligations contractées par des parties conduisent à réserver délibérément l'accès à la matière biologique à un groupe de personnes liées entre elles par un contrat de recherche ou une licence, l'on ne saurait conclure que cette matière a été rendue "accessible au public" au sens de l'art. 54(2) CBE. Dans la décision **T 128/92**, la chambre a déclaré que pour qu'il puisse être considéré qu'un produit biochimique complexe avait été rendu accessible au public, il fallait au moins que la nature exacte de ce produit biochimique ait été clairement établie et que les spécialistes de ce domaine aient été avertis qu'ils pouvaient obtenir sur demande des échantillons du produit.

1.6.6 Définition du terme "public"

Au fil des années, les chambres ont fixé la définition du terme "public": une information est accessible au public même dans l'hypothèse où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre.

Cette opinion a été exprimée par la chambre dans la décision **T 482/89** (JO 1992, 646), selon laquelle une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont effectivement eu connaissance de cet objet.

La vente d'un appareil à un seul acquéreur non tenu au secret envers le vendeur rend l'appareil accessible au public même si l'appareil est destiné à être incorporé dans un prototype industriel qui est en principe tenu secret jusqu'à sa fabrication en série (**T 1022/99**).

Les parties essaient parfois de mettre en question le fait qu'une information était à la disposition du public, en faisant valoir que la personne qui a reçu cette information **n'est pas un homme du métier**.

En général, les chambres estiment qu'une information est devenue publique lorsque la vente a eu lieu avec un homme de la rue, (cf. dans le même sens **T 482/89**, (ABl. 1992, 646), **T 953/90**, **T 969/90** et **T 462/91**). Dans l'affaire **T 809/95**, la chambre n'a pas accepté l'argument du titulaire du brevet selon lequel l'invention n'avait pas été divulguée au cours d'un test, car, même si les personnes participant au test pouvaient emporter chez elles la bouteille selon l'invention, elles n'étaient pas spécialistes dans le domaine concerné. Selon la chambre le mot "public" figurant dans l'art. 54(2) CBE ne désigne pas nécessairement l'homme du métier (cf. aussi **T 482/89**, JO 1992, 646). En outre, les caractéristiques inventives des bouteilles étaient évidentes et ne nécessitaient pas de connaissances techniques pour être reconnues.

Dans l'affaire **T 165/96**, la chambre a été d'avis que le fait que le public de la publication concernée soit constitué par les habitants de la banlieue de Copenhague n'empêche pas qu'il puisse être considéré que ces personnes constituent le public au sens de l'art. 54(2) CBE, car il n'est pas exigé comme condition que le public soit constitué par un minimum de personnes ou ait reçu une certaine formation.

Le mot "public" figurant dans l'art. 54(2) CBE ne désigne pas nécessairement l'homme de la rue selon les décisions **T 877/90** et **T 406/92**: une divulgation orale à un homme du métier rend cette divulgation "publique" en ce sens que l'homme du métier peut comprendre cette divulgation et qu'il est capable éventuellement de la diffuser à nouveau dans le public à d'autres hommes du métier (cf. aussi **T 838/97**).

Pour faire valoir qu'une information n'était pas accessible au public, il est parfois allégué que cette information n'a été communiquée qu'à un **cercle restreint de personnes**, si bien qu'elle n'était pas publique.

On considère qu'une invention est connue du public dès lors qu'une information a été rendue accessible à un groupe limité de personnes **T 877/90** (congrès) ; **T 228/91** (cours) ; **T 292/93** (démonstration dans les locaux d'une entreprise étroitement liée à l'opposant pour un groupe de clients potentiels).

Dans l'affaire **T 398/90**, la chambre a conclu qu'un moteur de bateau a été rendu accessible au public, dès lors qu'il a été monté sur un bateau et est connu des mécaniciens du bord.

D'autre part, dans la décision **T 300/86**, il a été considéré que le fait que le rapport concernant l'invention ait fait l'objet d'une diffusion large, bien que limitée, ne signifie pas à lui seul qu'il ait été rendu accessible au public si les destinataires étaient tous tenus de garder le secret et si rien n'indique qu'ils ne se soient pas conformés à cette obligation.

Dans la décision **T 1085/92**, il a été conclu que le personnel d'une entreprise ne peut normalement pas être assimilé au public au sens de l'art. 54(2) CBE.

De même, il a été confirmé dans la décision **T 11/99** qu'une information est accessible au public dès que ne serait-ce qu'une seule personne du public avait la possibilité d'obtenir cette information et de la comprendre, sans être tenue au secret. Dans cette affaire, l'intimée avait allégué que les 8 700 membres de la société japonaise des ingénieurs chimistes ne pouvaient être considérés comme le public dans un pays comme le Japon.

1.6.7 Obligation de confidentialité

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.

Une information n'a pas été rendue accessible au public lorsque l'obligation de confidentialité découle d'un accord exprès qui a été respecté. Font en revanche problème les accords de confidentialité tacites ou les cas où l'obligation de confidentialité découle des circonstances.

Cette question a fait l'objet d'une abondante jurisprudence.

a) Distribution de prospectus, descriptions techniques etc.

Il a été décidé dans les affaires **T 173/83** (JO 1987, 465) et **T 958/91** qu'une description technique distribuée à la clientèle ne peut être considérée comme une information secrète.

b) Exposition de l'invention

Dans l'affaire **T 87/90**, une machine imprimante offset dotée d'un dispositif de laquage intégré se trouvait librement accessible et non verrouillée dans l'atelier de montage du fabricant peu avant sa livraison à un client. L'invention portait sur le dispositif de laquage. La machine imprimante attira par hasard l'attention d'un autre client venu voir un appareil commandé pour son entreprise. Bien qu'il n'ait pu voir le dispositif en marche, il se fit expliquer son fonctionnement dans les moindres détails. Se fondant sur l'expérience, la chambre a estimé qu'à cette époque, l'intérêt commercial, autrement dit la perspective de nouvelles commandes, devait avoir la priorité sur des considérations de confidentialité, et a reconnu le caractère public de l'invention.

Dans la décision **T 1085/92**, le requérant avait chargé une société tierce de fabriquer un porte-balai sur la base de ses dessins. Celui-ci a ensuite été monté sur une chaîne de production du requérant, qui était accessible aux visiteurs de la société. Il était impossible de déterminer si une obligation de confidentialité avait été expressément convenue en l'espèce, bien qu'il fût indiqué que les dessins ne pouvaient être remis librement. De l'avis de la chambre, il convient de supposer que dans des conditions de passation et d'exécution d'un contrat de ce genre, il y a obligation de confidentialité. En outre, le montage sur la chaîne de production ne permettait pas aux visiteurs de reconnaître l'invention, de sorte qu'il n'y avait aucune utilisation antérieure destructrice de nouveauté (cf. aussi **T 365/93**).

c) Contrats de sous-traitance

Dans l'affaire **T 830/90** (JO 1994, 713), les utilisations antérieures se fondaient sur des entretiens entre le chantier naval chargé de la construction d'un nouveau navire et deux sous-traitants concurrents, à savoir le titulaire du brevet et l'opposant. Ces entretiens avaient pour objet des offres faites au chantier. Les dessins présentés lors des entretiens portaient des tampons bien visibles faisant référence aux art. 18 à 20 de la loi allemande sur la concurrence déloyale et à l'art. 823 du code civil allemand (obligation de payer des dommages-intérêts en cas de délit). Selon les témoins, l'obligation de confidentialité allait de soi. De ce fait, la chambre a estimé qu'un accord de confidentialité avait été conclu au moins par manifestation implicite de la volonté, ce qui est largement suffisant. En outre, elle a considéré qu'il y a lieu d'admettre, d'après l'expérience générale, qu'un tel accord est respecté au moins aussi longtemps qu'il existe un intérêt commun des parties à la préservation du secret. Un tel intérêt persiste au moins pendant la période qui sert à garantir les intérêts des partenaires commerciaux. Il en est ainsi par exemple de la phase de collaboration pendant laquelle il n'y a pas encore de protection juridique ou bien pendant laquelle le nouveau dispositif fait encore l'objet d'un perfectionnement en commun.

Dans l'affaire **T 799/91**, l'opposant avait allégué que l'invention revendiquée avait fait l'objet d'un usage antérieur public en étant fabriquée par une société tierce dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Selon la chambre, cette société tierce n'était pas n'importe quel tiers, puisqu'il y avait lieu de considérer que l'exécution de la commande passée par l'opposant reposait sur une relation de confiance. Il n'y avait donc pas d'usage antérieur public qui, du reste, n'aurait pas pu être prouvé par des témoins.

d) Démonstration pour présenter des produits

Dans l'affaire **T 634/91**, l'allégation d'utilisation antérieure connue du public portait sur la présentation d'une scie circulaire dans les locaux commerciaux d'un opposant, dans le cadre d'entretiens entre le titulaire du brevet et son acheteur potentiel. Sans fournir d'explications détaillées, mais en mentionnant la décision **T 830/90** (JO 1994, 713), la chambre a décidé que de tels entretiens sont soumis à une obligation tacite de confidentialité.

Dans l'affaire **T 292/93**, la chambre a été d'avis qu'une démonstration organisée dans les locaux d'une entreprise strictement liée à l'opposant pour un groupe limité de clients potentiels était en contradiction avec l'existence d'une obligation de garder le secret.

Dans l'affaire **T 478/99** une démonstration avait été organisée chez deux clients potentiels. Il n'avait pas été prouvé qu'une obligation de confidentialité existait. La chambre a été d'avis que l'absence d'une obligation de confidentialité explicite ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'obligation, car une telle obligation peut dériver d'une obligation morale des employés d'une grande entreprise comme celle en question. La chambre a décidé que l'utilisation antérieure n'avait pas été prouvée.

Dans l'affaire **T 823/93**, l'opposant avait vendu à une société une installation de housage avec des caractéristiques semblables à celles de l'installation brevetée. La livraison avait été effectuée après la date de priorité du brevet, mais l'installation avait été présentée à des employés de ladite société avant cette date. L'installation d'emballage avait été développée sur la base d'une commande du client. Cette commande ne concernait pas un produit fini, mais un système complexe devant être adapté aux exigences de l'acheteur. Le développement de l'installation consistait en une solution à un problème technique spécifique envisagé par le client même. La question était de savoir si les employés du client auxquels l'installation avait été présentée étaient ou non soumis à une obligation de confidentialité.

Selon la chambre, le développement d'une installation nouvelle est, dans la pratique courante, souvent gardé secret vis-à-vis des concurrents. Dans le cas d'espèce, le développement de l'installation devait être considéré comme le résultat d'une coopération entre l'opposant et le client. La chambre a estimé que, sur la base de ces faits, on pouvait supposer qu'aucune des parties avait un intérêt à divulguer les informations concernant l'installation et qu'il était probable que les rapports techniques échangés entre les parties étaient soumis à une obligation tacite de confidentialité. La chambre a été en outre d'avis que les conditions générales de commerce, qui étaient devenues des conditions contractuelles et qui imposaient une obligation de confidentialité concernant les propositions, les dessins ainsi que d'autres documents, s'étendaient aussi aux informations verbales ou à celles résultant de la présentation de l'installation. Dans ces circonstances, la chambre a décidé

que les employés auxquels l'installation avait été présentée ne sauraient être considérés comme faisant partie du public au sens de l'art. 54(2) CBE.

e) Présentation du produit par écrit

Dans l'affaire **T 887/90**, l'allégation d'usage antérieur public portait sur la remise de deux offres de vente. Chacune d'elles avait fait l'objet d'un ou de plusieurs entretiens techniques avec les clients potentiels respectifs. Elles concernaient non pas des produits finis mais des systèmes devant être adaptés aux exigences du client. Les dessins, sans lesquels ces offres n'auraient pas été compréhensibles, portaient bien visiblement la mention de l'art.18 de la loi allemande sur la concurrence déloyale. Les clients avaient pris connaissance de cette mention.

Selon la chambre, l'obligation de confidentialité découlait clairement des circonstances. Elle ne voyait aucune raison pour laquelle les destinataires des offres auraient eu intérêt à communiquer le contenu de l'offre à des tiers et, ce faisant, à passer outre à la mention sur les dessins. L'argument selon lequel il n'a pas été question d'une obligation de confidentialité ne suffit pas pour infirmer la supposition qu'il y avait une obligation tacite de confidentialité. De même, l'affirmation selon laquelle des représentants de commerce avaient été également présents ne constitue pas une preuve du contraire.

Dans l'affaire **T 541/92**, une société avait communiqué à son client les dessins d'un projet d'installation que celui-ci lui avait commandé. Selon la chambre, il existe, dans un tel cas, une obligation de confidentialité qui découle de la pratique générale selon laquelle client et fournisseur gardent le secret sur leurs projets. En cas d'allégation du contraire, il y a lieu d'en apporter la preuve convaincante.

Dans l'affaire **T 1076/93**, l'opposant avait, sans qu'aucun accord exprès de confidentialité n'ait été conclu, proposé à une société d'armement un appareil qui antériorisait l'objet de l'invention et mis des dessins à sa disposition. Selon la chambre, cette utilisation antérieure ne détruisait pas la nouveauté, étant donné que la discrétion est de règle dans les usines ou les bureaux de ce genre de fabricants. De plus, les relations commerciales entre l'opposant et la société d'armement étaient limitées à un nombre de personnes restreint. Il convient par ailleurs de relever qu'outre la discrétion due à la nature particulière de cette branche de l'industrie, la quasi-totalité des documents utilisés par le personnel de l'usine sont revêtus d'une recommandation de discrétion. Il a été prouvé que dans cet établissement, la communication d'offres à des tiers était en principe interdite.

Dans l'affaire **T 818/93**, l'état de la technique pertinent était constitué par une déclaration faite par l'inventeur devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, ainsi que par les pièces 1 et 4 mentionnées dans cette déclaration. Plusieurs entreprises avaient été contactées, dans l'espoir (en vain) de les intéresser au développement et au financement de la recherche sur la greffe passant à l'intérieur de la section de passage, présentée brièvement dans la pièce 1. La pièce 4 avait été envoyée au supérieur hiérarchique de l'inventeur, qui était professeur au University of Texas Health Science Center de San Antonio, à la suite de quoi des pourparlers ont été engagés avec ce professeur et un assistant de la recherche travaillant dans cette université, afin d'obtenir l'équipement nécessaire aux

recherches et aux essais portant sur cette greffe, ainsi qu'à la fabrication de celle-ci. De l'avis de la chambre, toutes ces mesures et démarches avaient été entreprises dans le cadre des relations commerciales qu'il était nécessaire de nouer pour que le projet puisse aboutir. De telles négociations étaient par nature confidentielles, les intérêts des parties concernées étant comparables, et elles impliquaient l'existence d'un accord sur la confidentialité. Contrairement à ce que l'intimé avait allégué, la chambre a estimé qu'un accord ne doit pas obligatoirement être passé par écrit pour permettre d'interdire toute participation de tiers, si bien qu'en l'espèce, l'accord sur la confidentialité qui avait été passé implicitement n'avait pas été rompu par les réunions et les négociations qui avaient eu lieu avant la date de dépôt de la demande ayant abouti à la délivrance du brevet en litige.

Dans l'affaire **T 480/95**, le document qu'avait fait valoir la division d'opposition, qui le considérait comme une antériorité décisive pour l'appréciation de l'activité inventive, était une lettre envoyée par l'opposant à un client dans le cadre des relations commerciales existant entre les deux sociétés. Dans cette lettre, l'opposant donnait des conseils sur la manière dont une certaine mémoire programmée résolvait des problèmes de traitement. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'un exemple typique de correspondance confidentielle de par sa nature même, échangée entre des sociétés parties à un contrat.

f) Mise à disposition d'essais

La mise à disposition d'essais est normalement considérée comme étant sujette à l'obligation de confidentialité. Une vente d'un nombre d'exemplaires limité est considéré comme une vente à des fins d'essais, si le produit se vend normalement en grand quantité (cf. **T 221/91**, **T 267/91**, **T 782/92**).

Dans l'affaire **T 602/91**, l'opposant avait, avant la date de priorité, effectué un essai en utilisant l'invention du titulaire du brevet/intimé. A cette occasion, deux employés au moins du requérant étaient présents. Il est établi qu'aucune obligation de confidentialité n'avait été expressément convenue. Les parties n'entretenant pas de relations portant sur l'exécution ou la passation d'un contrat qui justifieraient l'existence d'un intérêt particulier à garder le secret, la chambre a également exclu toute obligation de confidentialité tacite. En outre, il ne saurait y avoir d'accord de confidentialité tacite lorsque la collaboration entre un producteur et un utilisateur potentiel se limite à une seule occasion. De bonnes relations ne suffisent pas pour susciter une telle obligation de confidentialité tacite, d'autant plus qu'en l'espèce, l'opposant avait un intérêt financier à divulguer l'invention aux concurrents de l'intimé.

Dans l'affaire **T 809/95**, le brevet délivré avait notamment pour objet une bouteille en plastique dont les caractéristiques particulières portaient sur le fait qu'elle était pliable. L'un des opposants a fait valoir deux utilisations antérieures. L'une se fondait sur la réalisation, par un institut de marketing, d'une étude relative à l'acceptation de telles bouteilles sur le marché (test de marché), pour le compte de l'entreprise tierce. Le titulaire du brevet a affirmé que les deux utilisations antérieures étaient soumises à une obligation de confidentialité.

S'agissant de l'utilisation antérieure liée à l'étude de marché, la chambre a estimé que le fait que l'entreprise tierce ait choisi un test qui autorisait les participants à emporter chez eux les bouteilles en question montrait déjà qu'elle n'attachait pas une importance particulière à la

confidentialité au sens du droit des brevets. Les circonstances ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une telle obligation de confidentialité, vu que les participants n'étaient aucunement liés à l'institut de marketing par un contrat de travail ou par des relations commerciales. Au contraire, la distribution des bouteilles en vue d'un libre usage domestique plaide plutôt contre l'existence d'une telle obligation de confidentialité.

Dans la décision **T 1054/92** du 20.6.1996, l'opposant avait allégué et prouvé que l'invention revendiquée, à savoir une structure absorbante pour couches, avait été testée au cours d'essais publics effectués par plusieurs centaines de personnes à différents endroits des Etats-Unis, et ce pendant plusieurs semaines. Le requérant/titulaire du brevet avait admis qu'il n'était pas sûr que les tests fussent confidentiels, mais a estimé qu'il appartenait à l'intimé d'apporter la preuve incontestable qu'il n'y avait aucune obligation de confidentialité. En l'absence d'une telle preuve, la chambre devait selon lui conclure, en appréciant les probabilités, que les tests étaient confidentiels. A la lumière de l'expérience générale, la chambre a acquis la conviction qu'il était fort peu probable que ces tests aient été soumis à une obligation de confidentialité, vu notamment que certaines couches usagées n'avaient pas été renvoyées au requérant. Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a confirmé qu'il appartenait au titulaire du brevet de prouver l'existence d'un accord de confidentialité. Comme le titulaire du brevet n'a pas été en mesure de prouver qu'un tel accord avait été conclu avec les participants aux tests en question, la chambre en a conclu que ceux-ci n'étaient pas confidentiels.

g) Conférences

Dans l'affaire **T 739/92**, l'invention avait été décrite oralement lors d'une conférence. La question qui se posait était de savoir si les participants à cette conférence étaient tenus au secret et pouvaient par conséquent ne pas être considérés comme appartenant au public au sens de l'art. 54(2) CBE. La liste des participants avait montré que la conférence était ouverte à tout spécialiste du domaine concerné. Il n'était pas interdit aux participants de transmettre à d'autres les informations qui leur avaient été fournies oralement lors de la conférence, ou de les publier, dans la mesure où ils ne faisaient pas référence à la conférence. Il leur était en revanche interdit d'enregistrer les exposés sur bande magnétique et de photographier les diapositives projetées. Les invités quant à eux ne pouvaient pas assister aux conférences et aux discussions. La chambre a estimé que dans ces conditions, les participants à cette conférence devaient être considérés comme faisant partie du public ordinaire, vu qu'ils n'étaient pas liés par un accord de confidentialité. Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **T 300/86**, les participants n'étaient ni les licenciés des organisateurs, ni soumis par contrat à une interdiction générale de communiquer à des tiers les informations qu'ils avaient obtenues.

Dans l'affaire **T 202/97**, la chambre a conclu qu'une proposition de normalisation accompagnant un ordre du jour envoyé aux membres du groupe de travail d'un comité international de normalisation en vue de la préparation d'une réunion n'est habituellement pas soumise à une obligation de confidentialité, et qu'elle est de ce fait réputée accessible au public. Même si ce n'est qu'un cercle bien déterminé de personnes qui est invité à participer à la réunion relative aux normes, le comité de normalisation a justement pour tâche d'élaborer, avec les milieux spécialisés, des propositions de perfectionnement des normes

harmonisées sur une base qui soit la plus large possible et qui repose sur le niveau de développement actuel. Ce but exclut toute obligation de confidentialité.

Dans l'affaire **T 838/97**, l'invention avait été décrite oralement lors d'une conférence à laquelle avaient pris part environ 100 experts parmi les plus renommés dans les domaines techniques respectifs, y compris des concurrents potentiels. On avait explicitement interdit aux participants d'utiliser les informations acquises lors de la conférence sans autorisation expresse des auteurs. La chambre a été d'avis que dans ces conditions, les participants étaient liés par un accord de confidentialité et que l'invention ne faisait donc pas partie de l'état de la technique.

h) Contrat de coentreprise

Un contrat de coentreprise crée une obligation de confidentialité, même en l'absence de toute clause expresse à cet effet (**T 472/92**).

1.7 Questions relatives à la preuve

1.7.1 Objet de la preuve

Dans l'affaire **T 611/97**, le requérant/opposant avait cité différents systèmes d'alignement pour contrôle de tir dont il avait allégué qu'ils avaient été rendus accessibles au public de différentes façons (offre, fabrication, vente, diffusion de prospectus).

La chambre a constaté qu'il apparaît directement que les différentes opérations, par ex. description dans un prospectus et vente du même système, ont généralement pour effet de rendre un objet différent accessible au public. C'est ainsi par ex. qu'un système qui aurait été rendu accessible au public sans restriction du fait de sa vente apporterait au spécialiste qui le décompose, l'analyse, etc., des informations techniques qui ne sont pas nécessairement décrites dans le prospectus du système. Par conséquent, le fait qu'un état de choses ait soi-disant été rendu accessible par la diffusion de prospectus et la prétendue vente d'un système décrit dans ces prospectus constituent des cas différents de divulgation qu'il convient de démontrer chacun séparément.

1.7.2 Charge de la preuve

C'est en principe à la partie qui prétend que l'information a été rendue accessible au public avant la date de référence qu'il appartient de prouver l'absence de nouveauté (cf. par ex. **T 193/84**, **T 73/86**, **T 162/87**, **T 293/87**, **T 381/87** (JO 1990, 213), **T 245/88**, **T 82/90**).

Selon les décisions **T 766/91** (point 8.1) et **T 919/97** (point 4.4), il n'est nécessaire de présenter les moyens de preuve concernant les connaissances générales que lorsque l'existence de ces connaissances est contestée.

Dans l'affaire **T 743/89** toutefois, la chambre a appliqué la règle du commencement de preuve. Il avait été prouvé en l'espèce qu'un prospectus divulguant l'invention avait été imprimé sept mois avant la date de priorité. En revanche, sa date de diffusion était incertaine.

Nouveauté

Selon la chambre, bien qu'il ne soit plus possible de déterminer cette date, il était néanmoins raisonnable de supposer que le document avait été diffusé dans le courant de ces sept mois. Elle a jugé l'affirmation contraire de l'intimé si peu plausible qu'elle l'a chargé de présenter des preuves.

Dans les décisions **T 73/86**, **T 162/87**, **T 293/87**, **T 708/89**, **T 82/90**, **T 600/90**, **T 267/91**, **T 782/92** et **T 34/94**, les chambres ont considéré qu'il incombait à la partie invoquant l'utilisation antérieure de prouver toutes les circonstances de celle-ci.

Dans l'affaire **T 326/93**, la chambre a estimé que pour apprécier un usage antérieur public, la charge de la preuve incombait à l'opposant. Celui-ci doit montrer, en appréciant les probabilités, tout d'abord que l'invention a été exposée en public avant la date de priorité, et ensuite que l'homme du métier aurait déduit l'enseignement nécessaire de cette exposition (voir aussi **T 472/92** (JO 1998, 161), **T 750/94** (JO 1998, 32) et **T 848/94**).

En ce qui concerne l'usage antérieur public, la chambre a estimé dans l'affaire **T 221/91** que, lorsque l'opposant a apporté la preuve que l'invention a été rendue accessible au public, alors que le titulaire du brevet fait valoir une obligation de confidentialité, il appartient à ce dernier de prouver l'existence d'un accord de confidentialité (également **T 969/90**, **T 1054/92** du 20.6.1996).

Dans l'affaire **T 901/95**, la chambre a décidé que la simple affirmation selon laquelle des générateurs avaient été installés sur des bateaux dans trois **chantiers de construction navale** différents et qu'ils avaient ainsi été rendus accessibles au public ne suffit pas à prouver leur utilisation antérieure. Les chantiers de construction navale sont habituellement considérés comme des zones fermées, et donc inaccessibles au public. Cela vaut à plus forte raison pour les équipements qui y sont installés dans les navires. En outre, on ne saurait exclure que des obligations de confidentialité aient été expressément ou tacitement contractées dans le cadre de la collaboration avec des chantiers de construction navale, afin de préserver les intérêts communs des partenaires en l'absence de toute autre protection. En l'espèce, on pouvait de surcroît se demander, d'une part, si les étapes concernées du procédé et la conception fonctionnelle des dispositifs de montage prévus pouvaient être identifiées par une simple inspection des équipements incorporés et, d'autre part, à quel moment les installations de production d'énergie avaient été mises en service.

Etant donné qu'il n'a pas été administré de preuve par audition de témoins, les deux parties ayant renoncé à la procédure orale, la chambre n'a pas tenu compte des usages antérieurs publics qui avaient été allégués.

Dans l'affaire **T 887/90**, l'obligation de confidentialité a été déduite des circonstances. Selon la chambre, il aurait fallu que l'opposant apporte en l'espèce toute la preuve du contraire. Voir aussi **T 541/92** et chapitre "Droit de la preuve".

Dans la décision **T 472/92** (JO 1998, 161), la chambre a déduit de l'existence d'un contrat de coentreprise une obligation de confidentialité.

1.7.3 Degré de conviction de l'instance

La chambre a constaté, dans l'affaire **T 48/96**, que pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit était en fait disponible à toute personne.

Dans la décision **T 77/94**, la chambre a décidé que l'argument qu'une notice publicitaire a vocation d'être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité.

Dans l'affaire **T 729/91**, l'un des documents pertinents était un périodique mensuel pour hôteliers et restaurateurs, vendu en Afrique du Sud. D'après les preuves présentées en l'espèce, la bibliothèque indiquée avait reçu une copie de ce périodique le 9.8.1984, soit avant la date de priorité (13.8.1984) du brevet contesté. Selon le bibliothécaire, les publications sont "généralement accessibles au public à compter de la date de réception". Il n'était pas absolument certain que tel ait été le cas pour cette publication. De l'avis de la chambre, il appartient à l'OEB d'établir les faits en déterminant ce qui est plus probable de s'être produit que de ne pas s'être produit. En l'espèce, il était manifestement plus probable, selon la chambre, que cette publication était accessible au public à compter de la date de la réception. En l'absence de preuve du contraire, la chambre a considéré que ce qui s'est produit en réalité est, comme l'a dit le bibliothécaire, ce qui se produit "habituellement". La chambre a donc estimé que cette publication avait été rendue accessible au public avant la date de priorité.

Pour plus d'informations sur la question des preuves dans le cas d'un usage antérieur public, voir également le chapitre "Droit de la preuve".

1.7.4 Examen d'office des faits

Dans certaines affaires portant sur une allégation d'utilisation antérieure, les chambres ont été amenées à déterminer l'étendue de l'obligation de procéder à l'examen d'office des faits visée à l'art. 114 CBE. Dans ces affaires, l'opposition avait été retirée lors de la procédure de recours, rendant difficile l'examen des faits pour déterminer l'utilisation antérieure publique, ou bien celle-ci avait été invoquée sans justification.

Dans l'affaire **T 129/88** (JO 1993, 598), la chambre a estimé que l'obligation de procéder à l'examen d'office des faits n'impose pas à l'OEB d'examiner d'office une allégation d'utilisation antérieure, dès lors que la partie qui l'a invoquée s'est retirée de la procédure et que les faits pertinents peuvent difficilement être établis sans sa coopération. Cf. aussi **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 887/90**, **T 420/91**.

Dans l'affaire **T 582/90**, la chambre a décidé qu'il y avait lieu d'examiner un usage antérieur public, dès lors qu'il paraissait pertinent, même s'il n'avait pas été suffisamment justifié.

2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent

Une fois établi ce qui appartient à l'état de la technique, il convient de déterminer quel est son contenu technique et si celui-ci est compréhensible.

Pour pouvoir conclure à l'absence de nouveauté d'une invention donnée, et sur ce point la jurisprudence est unanime, l'objet de ladite invention doit découler clairement, précisément et directement de l'état de la technique (cf. notamment **T 465/92**, JO 1996, 32; **T 511/92**) et toutes les caractéristiques (et pas uniquement les caractéristiques essentielles) doivent être connues de l'état de la technique (**T 411/98**). A cet égard, le contenu de la divulgation est apprécié par référence aux connaissances et à la compréhension du problème que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine en cause (**T 164/92**, JO 1995, 305, corr. JO 1995, 387; **T 582/93**).

Pour déterminer le contenu d'une information, il y a lieu d'interpréter le contenu de l'état de la technique. A ce propos, les chambres ont développé quelques principes qui doivent être respectés lors d'une telle interprétation.

2.1 Règles générales d'interprétation

Dans l'affaire **T 600/95**, la chambre a estimé que l'interprétation d'une divulgation technique contenue dans un document donné ne dépendait normalement pas de **son objectif**, qu'il s'agisse d'une antériorité, d'un document de priorité ou de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 312/94**, la chambre a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier un document, notamment une demande de brevet ou un brevet, afin d'en déterminer le sens véritable et donc le contenu, à savoir ce qu'il divulgue, il convient, conformément à une règle générale d'interprétation, de ne pas interpréter une partie de ce document isolément par rapport au reste du document. Au contraire, chaque partie de ce document doit être interprétée dans le **contexte du document** considéré dans son ensemble. En conséquence, même si une partie d'un document semble revêtir un sens particulier lorsqu'elle est interprétée littéralement et isolément par rapport au reste du document, son véritable sens peut néanmoins être différent lorsque l'on tient compte du reste du document.

Dans l'affaire **T 969/92**, la chambre a jugé que pour déterminer ce qui a été rendu accessible au public et effectivement enseigné dans le document antérieur, il convient d'examiner avec soin non seulement la revendication principale mais aussi le reste d'un **document de brevet**, c'est-à-dire son contenu réel implicite et explicite.

Dans l'affaire **T 158/96**, la division d'examen avait estimé que l'utilisation du composé "sertraline" pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) n'était pas nouvelle eu égard à un document qui divulguait que la sertraline faisait l'objet de tests cliniques pour les TOC peu avant la date de priorité. La division d'examen a souligné qu'aux fins de la divulgation du brevet, il était d'usage courant d'accepter tout test pharmacologique en tant qu'exposé d'un usage médical, tant que ce test était communément admis comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle.

La chambre n'a pas été d'accord avec la conclusion de la division d'examen en cette affaire. Pour reconnaître qu'un document de l'état de la technique porte atteinte à la nouveauté d'un objet revendiqué, on ne peut pas interpréter l'information transmise par ce document sur la base de règles qui, tout en étant par ailleurs valables, ne s'appliquent pas nécessairement à cette situation particulière et peuvent donc donner lieu à des **conclusions spéculatives**.

L'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée, ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si cette information est plausiblement démentie par les circonstances et si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée.

Dans l'affaire **T 943/93**, la chambre a estimé qu'une **hypothétique possibilité** d'opérer dans le domaine revendiqué n'est pas en soi juridiquement suffisante pour porter atteinte à la nouveauté dans ce domaine, notamment lorsque l'homme du métier n'a pas de raison technique et donc pas de besoin pratique de travailler dans ce domaine.

Dans l'affaire **T 378/94**, la chambre a établi qu'il est impossible de discerner immédiatement des faits qui ne peuvent être inférés d'une source d'information que par le biais d'un raisonnement fondé sur le renversement d'une proposition donnée. Un objet ne peut être considéré comme divulgué par une source d'information donnée que s'il peut en être déduit directement, sans la moindre ambiguïté. La chambre a en outre constaté que la proposition générale qui avait été avancée couvrirait également d'autres modes de réalisation. Enfin la chambre a expliqué quel était le lien existant entre l'étendue de la protection conférée par les revendications et le contenu que celles-ci divulguent. Elle a estimé que l'étendue de la protection conférée par une revendication qui indique les caractéristiques techniques de l'invention en utilisant un ou plusieurs concepts, lesquels, dans la plupart des cas, constituent la généralisation d'un ou plusieurs exemples particuliers divulgués dans la description ou les dessins, ne correspond pas au contenu de la divulgation découlant directement du libellé de cette revendication. L'étendue de la protection est liée à la notion d'étendue du ou des concepts définis dans la revendication, c-à-d. à la totalité de chaque objet présentant toutes les caractéristiques de ce ou ces concepts. En revanche, la divulgation est liée au contenu de ce(s) concept(s), c-à-d. à la totalité des caractéristiques qui permettent d'unir mentalement chaque objet. Lorsqu'une revendication porte sur des concepts généraux, elle ne divulgue que ces concepts généraux et non pas tous les exemples spécifiques particuliers que recouvrent ces concepts.

Dans l'affaire **T 464/94**, une antériorité divulguant un essai préliminaire sur la transformation de protoplastes végétaux avec des marqueurs sélectifs était déterminante aux fins de la nouveauté. La division d'opposition avait jugé vraisemblable que cette publication antériorisait l'objet du brevet litigieux.

Selon la chambre, il n'est pas permis de décider, en se fondant sur les **probabilités**, si un document est destructeur de nouveauté. Lorsqu'un brevet est révoqué pour absence de nouveauté, l'instance appelée à statuer sur l'affaire doit être certaine, après avoir apprécié

tous les arguments et faits présentés au cours de la procédure, que ceux-ci justifient la révocation du brevet. En cas de doute, il y a lieu de continuer l'examen des faits, faute de quoi le brevet ne peut pas être révoqué pour défaut de nouveauté.

Dans l'affaire **T 233/90**, la chambre a souligné que lorsque le document compris dans l'état de la technique selon l'art. 54(3) CBE se réfère à une "**manière habituelle**" de préparer un produit, il est permis de consulter des documents de référence tels que des manuels, des encyclopédies ou des dictionnaires afin de déterminer ce que l'homme du métier aurait compris à la date effective de dépôt ou de priorité de ce document antérieur.

2.2 Combinaisons dans un document antérieur

Par la décision **T 305/87** (JO 1991, 429), la chambre a estimé utile de préciser que, 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. L'objet du brevet attaqué était une cisaille. L'opposant avait soutenu que l'ensemble des caractéristiques des deux cisailles décrites dans un catalogue devait être assimilé à un seul état de la technique du fait que lesdites cisailles étaient décrites dans un même contexte technique et dans un seul et même document. Cet ensemble de caractéristiques connues considéré comme un tout antérioriserait l'invention. Mais la chambre saisis l'occasion de préciser qu'il n'était pas permis de combiner entre eux, du seul fait qu'ils étaient divulgués par un seul et même document, **différents éléments appartenant à des modes de réalisation distincts** décrits dans ce même document, à moins bien entendu qu'une telle combinaison n'y ait été plus particulièrement suggérée. Les deux cisailles connues et décrites dans le catalogue étaient donc bien deux entités distinctes formant deux bases de comparaison indépendantes à considérer isolément pour apprécier la nouveauté, et il n'était pas permis de reconstituer artificiellement un état de la technique plus pertinent à partir de caractéristiques appartenant à l'une et/ou à l'autre de ces entités même si elles étaient toutes deux divulguées dans un seul et même document (cf. **T 901/90**, **T 931/92**, **T 739/93**).

Dans la décision **T 332/87**, la chambre a estimé que pour ce qui est de l'appréciation de la nouveauté, différents passages d'un document peuvent être combinés s'il n'y a pas de raison qui empêcherait l'homme du métier de procéder à une telle combinaison. En général, **l'enseignement technique des exemples** peut être combiné avec des éléments divulgués dans d'autres parties du même document, par exemple dans la description d'un document de brevet, pourvu que l'exemple en cause soit effectivement représentatif de l'enseignement technique général divulgué dans le document en cause ou lui corresponde. En l'espèce, la chambre a conclu qu'une composition déterminée indiquée dans un exemple ne correspondait pas à l'enseignement technique général du document antérieur et que, compte tenu de cette différence, l'homme du métier n'aurait pas combiné ledit exposé avec cet exemple.

Dans la décision **T 42/92**, la chambre a expliqué que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, le contenu d'un fascicule de brevet publié antérieurement n'est considéré comme faisant partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE que pour les éléments que l'homme du métier du domaine technique concerné

tire sans conteste de l'ensemble du document. Le contenu d'un fascicule de brevet devant être considéré comme compris dans l'état de la technique ne couvre cependant pas les **combinaisons de caractéristiques** constituées par référence à des caractéristiques isolées qui sont revendiquées séparément pour des raisons tenant au droit des brevets et qui ne trouvent pas d'appui dans la description, voire même sont en contradiction, comme c'était le cas en l'espèce, avec les exemples pratiques donnés dans la description.

Etant donné l'objection d'absence de nouveauté qui avait été soulevée, la question à trancher dans la décision **T 610/95** était de savoir si la solution proposée dans le brevet pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé du document (2) cité qui contenait des **renvois** à l'ensemble du contenu de **trois fascicules de brevets** sans donner la priorité à aucun de ces renvois. Chacun de ces renvois présentait plusieurs options différentes pour préparer des couches de pansements médicaux sensibles à la pression.

La chambre a estimé que, dans ces circonstances, l'on ne pouvait pas affirmer que l'utilisation du produit spécifique agissant comme matière sensible à la pression dans l'invention revendiquée pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la référence tout à fait générale aux trois documents antérieurs différents contenue dans le document cité (2) et qu'elle avait de ce fait déjà été rendue accessible au public.

2.3 Prise en considération de caractéristiques implicites

Dans la décision **T 6/80** (JO 1981, 434), la chambre a observé que l'état de la technique, relatif à un **dispositif** divulgué dans un document, comprend également le mode d'action d'un élément, allant au-delà du mode d'action décrit dans ledit document, lorsqu'il est révélé sans aucun doute à l'homme du métier à la lecture du document.

Toute divulgation de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de cette divulgation, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément divulgué (cf. **T 677/91**, **T 465/92** (JO 1996, 32), **T 511/92**).

Selon la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), par "accessible", il faut manifestement entendre ce qui peut être divulgué en dépassant le cadre d'une description littérale ou schématique et en faisant appel à la communication, explicite ou implicite, d'informations techniques par d'autres moyens également. Par exemple, lorsque la **mise en oeuvre d'un procédé** - décrit de façon spécifique ou littérale dans un document de l'état de la technique - **conduit inévitablement à un produit** différent de la description, on a affaire à une **information accessible dans un document**, qui va au-delà de la description littérale ou schématique. Dans ce cas, le document de l'état de la technique détruit la nouveauté d'une revendication couvrant un produit. C'est donc le contenu plutôt que la forme qui, explicitement ou implicitement, est déterminant en ce qui concerne la nouveauté en général et la nouveauté par "sélection" en particulier (cf. aussi **T 793/93**).

Dans l'affaire **T 518/91**, la chambre a constaté que l'interprétation logique par l'homme du métier de faits techniques indiqués explicitement dans une antériorité - notamment des précisions concernant des caractéristiques de l'état de la technique décrites de manière

générale et allant au-delà des éléments divulgués explicitement dans ce document - ne fait pas partie des données techniques d'un enseignement ressortant implicitement du document dont l'homme du métier prend automatiquement connaissance, lorsqu'elle contredit d'autres données techniques explicites de l'ensemble de la divulgation cohérente en soi de ce document.

Dans la décision **T 624/91**, il a été jugé que les **divulgations précises de compositions d'alliages** appartenant à l'état de la technique doivent être interprétées comme des valeurs moyennes ou nominales comprises à l'intérieur de limites étroites, compte tenu des fluctuations connues de la reproductibilité et des résultats des analyses, à moins que l'on ne dispose de preuves du contraire. La chambre a fait observer que lorsqu'un métallurgiste cherche à produire un alliage correspondant à une certaine composition nominale, il peut arriver que la composition du produit final s'écarte quelque peu de cet objectif, ou même reste indéfinie à l'intérieur de certaines limites étroites. Le processus de production métallurgique n'est pas parfaitement reproductible, et la composition effective de différents lots qui devaient avoir la même composition nominale variera dans certaines limites par rapport à cet objectif. En conséquence, par l'indication de la composition nominale de l'alliage selon l'état de la technique, il n'était pas seulement divulgué cette composition avec ses valeurs ponctuelles, que personne ne serait en mesure de préparer dans la réalité, mais aussi une certaine plage autour de cette composition moyenne ou nominale, plage dans laquelle entraient la plupart des compositions d'alliages censées correspondre à cette composition nominale, qui avaient été préparées avec le soin habituel dans ce domaine lorsqu'il s'agit de produire et d'analyser un alliage.

Dans l'affaire **T 71/93**, il a été décidé qu'une caractéristique qui n'était pas explicitement mentionnée dans un document antérieur, tout en étant largement connue comme moyen de remédier à un inconvénient fréquent dans le même domaine technique, ne pouvait être considérée comme divulguée implicitement s'il ne découlait pas directement de ce document antérieur que l'inconvénient en question était jugé inacceptable et/ou s'il était proposé dans ce document d'autres solutions pour remédier à cet inconvénient.

Dans les décisions **T 572/88** et **T 763/89**, les chambres de recours ont mis en garde contre le risque d'introduire dans l'examen de la nouveauté, du fait de cette référence à une "description antérieure implicite", des considérations qui valent pour l'appréciation de l'activité inventive. L'examen correct de la brevetabilité d'une invention implique une séparation stricte entre la question de la nouveauté et celle de l'activité inventive. Ainsi, dans l'affaire **T 763/89**, la chambre n'a pu retenir l'objection de l'opposante qui avait affirmé qu'un produit comprenant exactement trois couches, tel que celui revendiqué dans le brevet attaqué, avait fait l'objet d'une "description antérieure implicite", puisque l'homme du métier, connaissant le coût élevé des sous-couches supplémentaires et leur intérêt limité pour l'amélioration de la qualité de l'image, aurait compris que le nombre de couches, illimité, si l'on s'en tient à la lettre, équivalait en pratique à "deux ou trois couches". En effet, il s'agissait là d'un argument du type de ceux qui sont avancés dans les discussions concernant l'existence d'une activité inventive.

Dans la décision **T 71/93**, la chambre a estimé qu'une "description antérieure implicite" d'une caractéristique ne pouvait être fondée sur le fait que l'homme du métier aurait connu certains

inconvenients et l'absence d'autres formes d'amélioration d'un élément, ceci constituant un des critères d'appréciation de l'activité inventive.

2.4 Prise en considération de caractéristiques intrinsèques

Dans la décision **T 59/87** (JO 1991, 561), l'intimé soutenait que le contenu intrinsèque d'un document (2) divulguait l'invention revendiquée et en détruisait par conséquent la nouveauté. Toutefois, la chambre a souligné que selon la décision **G 2/88** (JO 1990, 93, corr. 469), la question qui se pose est de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non pas ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. De plus, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'enseignement contenu dans une description écrite donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement, il convient dans chaque cas "d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible et ce qui reste ignoré ou n'est pas rendu accessible d'une autre manière". Par conséquent, la chambre a décidé que si un effet technique non divulgué auparavant se produit nécessairement lorsqu'un enseignement technique divulgué antérieurement dans une description écrite est mis en oeuvre, la question de savoir si cet effet a été rendu accessible au public grâce à l'enseignement contenu dans la description écrite est une question de fait sur laquelle il convient de statuer compte tenu des circonstances propres à chaque espèce.

Il a été en outre précisé dans l'avis **G 1/92** (JO 1993, 277), qu'en soi, un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre 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 afin d'obtenir un effet ou 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, et ne peuvent de ce fait être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public.

A la suite de cette décision, la chambre a estimé dans l'affaire **T 977/93** (JO 2001, 84) qu'un produit rendu accessible au public n'est pas reproductible au sens où l'entend l'avis **G 1/92** et ne fait donc pas partie de l'état de la technique si l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir que le produit une fois reproduit est identique au produit disponible dans le commerce, parce que les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du produit existant dans le commerce ne peuvent être déterminées et risquent fort de se modifier lors de la reproduction.

2.5 Prise en considération d'équivalents

Il se dégage de la jurisprudence des chambres de recours un concept de nouveauté étroit, c'est-à-dire que le contenu de l'exposé figurant dans l'antériorité n'englobe pas les équivalents des caractéristiques implicites ou explicites; les équivalents ne sont pris en considération que lors de l'examen de l'activité inventive (cf. **T 517/90**). Ce concept étroit de la nouveauté excluant les équivalents est notamment d'importance dans le cadre de l'art. 54(3) CBE. Dans la décision **T 167/84** (JO 1987, 369), il a été précisé à ce sujet que les demandes interférentes au sens de l'art. 54(3) CBE entrent dans l'état de la technique uniquement du point de vue de la nouveauté, mais considérées dans leur "contenu global"

(whole contents). Afin d'atténuer les effets rigoureux du principe du "contenu global", cette approche ne s'applique que pour l'appréciation de la nouveauté (cf. art. 56 CBE, deuxième phrase). En outre, il a toujours été considéré qu'il convenait d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté afin de réduire le risque d'"autocollision". Pour cette raison, il est précisé expressément dans les Directives (C-IV, 7.2) qu'en ce qui concerne la nouveauté, "il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas divulgués dans le document: cela est une question d'activité inventive". En conséquence, la chambre a estimé que le "contenu global" d'un document antérieur n'englobe pas également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans un document postérieur (cf. aussi **T 928/93**).

2.6 Prise en considération de dessins

Dans la décision **T 896/92**, la chambre a souligné que selon la décision **T 169/83** (JO 1985, 193), des conditions supplémentaires doivent être remplies au regard de la divulgation d'une caractéristique présentée uniquement dans un dessin. A cet égard, il ne suffit pas que la structure de la caractéristique apparaisse clairement dans le dessin, encore faut-il que l'on puisse comprendre quelle est sa fonction technique (cf. aussi **T 241/88**).

Dans la décision **T 204/83** (JO 1985, 310), la chambre a observé que des caractéristiques représentées exclusivement par un dessin font partie de l'état de la technique lorsque l'homme du métier peut lire en elles un enseignement technique, en l'absence de toute autre description. Des dimensions qui ne résultent que de mesures effectuées sur une représentation schématique dans un document ne font pas partie de la divulgation (cf. **T 857/91**, **T 272/92**).

Dans la décision **T 56/87** (JO 1990, 188), la chambre a observé qu'une caractéristique technique déduite de dimensions tirées d'une représentation schématique telle qu'elle figure dans ce document, ou fondée sur ces dimensions et qui contredit du point de vue technique l'enseignement de la description correspondante, ne fait pas partie de la divulgation de ce document.

2.7 Prise en considération d'exemples

Dans la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), la chambre a remarqué que l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par l'homme du métier (cf. **T 562/90**). Dans la décision **T 424/86**, la chambre a déclaré que les éléments divulgués par un document ne doivent pas uniquement être interprétés sur la base des exemples qu'il donne; au contraire, il convient de tenir compte de l'ensemble du document (cf. aussi **T 373/95**). Dans la décision **T 68/93**, la chambre a estimé que l'on ne peut prendre un exemple déterminé hors contexte. Dans la décision **T 12/90**, la chambre a décidé que les éléments divulgués par un document antérieur susceptibles de porter atteinte à la nouveauté d'une revendication ne se limitent pas nécessairement aux exemples de réalisation spécifiques, mais comprennent également tout enseignement technique reproductible décrit dans le document (voir également **T 658/91** et **T 247/91**).

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), la chambre a observé que ce qui a "été rendu accessible au public" par des exemples spécifiques détaillés figurant dans un document ne se limite pas forcément aux détails mêmes donnés dans ces exemples, mais dépend dans tous les cas de l'enseignement technique qui a été "rendu accessible" à l'homme du métier. La modification d'une revendication par un "disclaimer" portant sur ces exemples spécifiques détaillés ne saurait conférer de nouveauté à l'objet de cette revendication.

Dans l'affaire **T 365/89**, la chambre a estimé que l'art. 54(1) CBE n'exige pas qu'un enseignement technique soit divulgué en détail, par exemple au moyen d'exemples de réalisation. Ainsi, peu importe que l'on dispose ou non d'informations détaillées pour savoir si les éléments divulgués dans un document déterminé appartiennent ou non à l'état de la technique.

Dans la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), l'intimé a déclaré que les exemples de l'antériorité sortaient du cadre de la revendication et que la divulgation générale qu'il contenait ne pouvait être considérée comme antériorisant cette revendication. En conséquence, seuls les exemples fournis dans un document devraient être considérés comme compris dans l'état de la technique. La chambre a remarqué que l'intimé n'a pas tenu compte de la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle il faut prendre en considération l'ensemble du contenu d'une antériorité pour l'examen de la question de la nouveauté. L'application de ce principe nécessite donc que l'examen ne se borne pas à une comparaison de l'objet revendiqué avec uniquement les exemples fournis dans une antériorité, mais qu'il s'étende à toute l'information contenue dans ce document.

2.8 Appréciation des usages antérieurs

Un grand nombre de décisions porte sur le contenu des informations fournies par un usage antérieur.

Dans l'affaire **T 245/88**, deux pulvérisateurs avaient été installés sur le terrain clos d'un chantier naval. En ce qui concerne la possibilité de les examiner depuis l'extérieur du terrain, la chambre doutait que l'homme du métier eût pu, sans connaître l'objet revendiqué du brevet incriminé, reconnaître l'enseignement qui s'y rapporte ainsi que le problème à résoudre, et constater la distance revendiquée en raison du grand nombre de mesures et des rapports de mesures qui découlent d'un pulvérisateur à tubes multiples.

Dans l'affaire **T 363/90**, un appareil équipé d'un dispositif d'alimentation feuille par feuille correspondant à l'invention revendiquée avait été exposé et présenté à des foires. La chambre a conclu que les caractéristiques techniques et les fonctions du dispositif exposé ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, être reconnues par l'homme du métier, ni être exploitées sur la base d'autres informations, de manière à lui permettre de le construire voire de le perfectionner. (Voir aussi **T 461/88** (JO 1993, 295)).

Dans l'affaire **T 87/90**, la chambre avait considéré que les caractéristiques et le mode de fonctionnement d'une machine exposée avait été rendus accessibles au public, étant donné que des renseignements détaillés avaient été donnés sur la machine et que des brochures d'information avaient été distribuées.

Dans la décision **T 208/88** (JO 1992, 22), la chambre a considéré qu'un effet qui n'avait pas été décrit jusque-là (en l'occurrence la régulation de la croissance), mais qui se produit effectivement lors de la mise en oeuvre d'un enseignement connu (à savoir l'utilisation en tant que fongicide), et sur lequel une invention d'utilisation est censée se fonder n'a en tout état de cause pas été rendu accessible au public si, lors de cette mise en oeuvre, l'effet en question ne se manifeste pas de façon suffisamment claire pour révéler directement, au moins en puissance, l'essence de l'invention à un nombre indéfini d'hommes du métier.

Pour qu'un enseignement technique, par exemple la structure interne ou la composition d'un produit déjà utilisé, soit reconnaissable, il est souvent nécessaire d'analyser le produit qui incarne cet enseignement technique. Les chambres de recours ont à plusieurs reprises statué sur la question de savoir s'il est techniquement possible d'analyser un produit mis sur le marché.

Dans la décision **T 461/88** (JO 1993, 295), il avait été indiqué qu'un programme de commande n'est pas réputé divulgué lorsqu'il est mémorisé sur un microprocesseur, que son étude pourrait prendre plusieurs années de travail et que, pour des motifs économiques, il est très peu probable que l'unique acheteur de la machine commandée par ce système procède à une telle étude (la décision **T 969/90** parvient à la même conclusion dans un obiter dictum).

Dans l'affaire **T 390/88**, la chambre a rejeté l'argument selon lequel un film n'a pas été rendu accessible au public parce qu'il n'avait été présenté lors d'une conférence de presse que trois semaines avant la date de priorité et que ce bref laps de temps ne permettait pas à l'homme du métier d'établir la composition de ce film.

Dans l'affaire **T 406/86** (JO 1989, 302), la composition d'un produit mis sur le marché avant la date de priorité avait été incluse dans l'état de la technique, au motif qu'il pouvait être analysé sans difficulté particulière. Dans les décisions **T 953/90** et **T 969/90**, il avait été constaté que la structure interne d'un produit déjà utilisé avait été rendue accessible au public, parce que l'homme du métier se trouvait en mesure de l'analyser à l'aide des moyens d'examen habituels.

A cet égard, la Grande Chambre de recours a rendu dans l'affaire **G 1/92** (JO 1993, 277) précitée la décision suivante (texte officiel anglais): "Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art". ("Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique.").

Dans l'affaire **T 952/92** (JO 1995, 755), la chambre a considéré qu'une utilisation antérieure connue du public a pour effet de rendre accessible tout ce que l'homme du métier peut découvrir à partir d'une analyse du produit déjà utilisé, effectuée selon des procédés d'analyse appartenant à l'état de la technique. La question de la difficulté excessive de l'analyse est sans importance pour déterminer si la composition d'un produit a été rendue accessible au public. La chambre a motivé cette conclusion comme suit: la mention de la

difficulté excessive dans l'avis **G 1/92** est grammaticalement équivoque dans le texte original anglais, car elle peut se rapporter soit aux deux membres de la phrase ("découvrir la composition ou la structure interne du produit" et "reproduire") soit uniquement à "reproduire". Etant donné que cette mention n'est pas absolument indispensable pour répondre à la question de droit qui fait l'objet de cette décision, l'on ne saurait l'interpréter de manière à modifier la conception juridique actuelle de l'état de la technique. La reproduction sans difficulté excessive est un problème qui se pose dans le contexte de l'art. 83 CBE. Une interprétation de la notion de "undue burden" ("difficulté excessive") introduirait en outre un élément subjectif dans l'examen de la nouveauté, ce que la Grande Chambre de recours voulait précisément éviter dans l'affaire **G 1/92**.

La chambre a, par ailleurs, statué sur la question de savoir si, pour que la composition d'un produit utilisé antérieurement soit "rendue accessible", il doit être possible de l'analyser entièrement de manière à pouvoir le reproduire exactement, comme l'a fait valoir le titulaire du brevet. Selon la chambre, la nouveauté d'une invention revendiquée est détruite par l'utilisation antérieure du produit, dès lors que l'analyse d'un produit à l'aide de techniques analytiques disponibles est de nature à informer l'homme du métier d'un mode de réalisation du produit compris dans la revendication du brevet.

Dans l'affaire **T 472/92**, le problème que l'objet du brevet litigieux se proposait de résoudre consistait à fournir un stratifié pour la fabrication d'un manchon thermorétractable de manière à recouvrir des bouteilles, la surface extérieure du stratifié devant avoir une bonne aptitude à l'impression. Dans le brevet en litige, ce problème était résolu par l'utilisation de polystyrène. Un autre élément de la solution était la fabrication du stratifié à deux couches par extrusion. Le requérant/opposant a allégué que les stratifiés en polystyrène coextrudés avaient été livrés à un client, et qu'un homme du métier se serait rendu compte de leur bonne aptitude à l'impression et aurait été incité à remplacer, dans les stratifiés connus de l'état de la technique, la couche non cellulaire à base d'une composition de polymère d'éthylène par une couche en polystyrène qui ne forme pas de mousse. Se référant à l'avis **G 1/92**, point 3, la chambre a conclu que l'imprimabilité des matériaux n'était pas une propriété qui avait pu être divulguée au public du simple fait de la livraison de ces matériaux, étant donné qu'il s'agissait manifestement d'une caractéristique extrinsèque supposant une interaction avec des conditions externes spécifiquement choisies. En conséquence, une telle caractéristique ne pouvait pas être considérée comme ayant déjà été rendue accessible au public (cf. aussi **T 267/92**).

Dans l'affaire **T 301/94**, le brevet portait sur des bouteilles en verre de couleur verte ayant un pouvoir filtrant élevé pour la lumière ultraviolette et une composition définie. Il était prouvé que l'intimé (opposant) avait vendu et livré des bouteilles dotées des caractéristiques revendiquées à un client, avant la date de priorité. Le requérant a soutenu que les bouteilles en verre produites avec ladite composition par l'intimé n'avaient pas été rendues accessibles au public, notamment pour les raisons suivantes:

1) la teneur en sulfure du verre était un secret ou une caractéristique "cachée" au sens des décisions **G 1/92** et **G 2/88**, car le fait qu'un verre de couleur verte ayant un pouvoir élevé d'absorption des UV puisse contenir une très faible teneur en sulfure ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier à la date de priorité. Aussi, l'homme du

métier qui aurait analysé ce verre n'aurait-il prêté aucune attention à la teneur en sulfure, de fortes concentrations en sulfure étant uniquement connues dans le cas du verre ambré; 2) se fondant sur les connaissances générales disponibles à la date de priorité, l'homme du métier n'aurait pas été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans devoir fournir un effort excessif, étant donné qu'il aurait dû réaliser une très grande quantité d'expériences pour trouver la température et les conditions de réduction nécessaires à l'obtention des propriétés optiques voulues dans le cadre d'une production continue en usine.

La chambre a estimé que les paramètres optiques représentaient des caractéristiques intrinsèques de la composition du verre, qui ne dépendaient pas d'une utilisation ou d'une application particulière du verre. La situation examinée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 2/88** était différente de la présente affaire, dans la mesure où il était question d'une revendication qui portait non pas sur le composé lui-même, mais sur une utilisation nouvelle d'un composé connu, cette utilisation traduisant un nouvel effet technique. C'est ce nouvel effet technique qui constituait la caractéristique cachée ou secrète, et non la composition en elle-même ou l'un de ses composants. La chambre a également déclaré que le requérant avait en fait introduit une exigence supplémentaire pour apprécier si la composition chimique avait été rendue accessible au public, à savoir que l'homme du métier devait, sur la base des connaissances générales à la date de priorité, reconnaître de prime abord les composants susceptibles d'entrer dans la composition du produit disponible sur le marché, et ce dans quelle quantité. Une telle exigence supplémentaire ne serait pas conforme à l'essence de l'avis **G 1/92**, selon lequel il suffit qu'un produit disponible sur le marché puisse être analysé et reproduit pour que sa composition chimique soit considérée comme comprise dans l'état de la technique.

La chambre a également estimé que l'homme du métier aurait été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans effort excessif, ce qui était suffisant pour satisfaire à l'exigence de reproductibilité énoncée dans l'avis **G 1/92**. Ce qui est exigé dans cet avis, ce n'est pas que l'on puisse produire l'objet de manière continue et à l'échelle industrielle sans effort excessif, mais que l'homme du métier ayant connaissance de la composition ou de la structure interne du produit soit en mesure de préparer ce produit sans effort excessif, en se fondant sur ses connaissances techniques générales, et ce quelle que soit l'échelle de production (laboratoire, projet-pilote ou échelle industrielle).

Dans l'affaire **T 515/98**, l'invention concernait un appareil d'épilation. Au cours de la procédure, il avait notamment été allégué une utilisation antérieure.

Selon la chambre, de même qu'il faut considérer comme un tout l'enseignement technique d'un document faisant partie de l'état de la technique et qu'il n'est pas admissible de détacher des parties de ce document de leur contexte pour en déduire des informations techniques qui s'écartent de l'enseignement global du document, de même il convient de considérer dans son ensemble un appareil qui a fait l'objet d'une utilisation antérieure. Là non plus, il n'est pas permis d'ignorer certains éléments qui, dans la conception de base de l'appareil, jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement normal voulu par le fabriquant.

En l'espèce, la requérante/opposante a elle-même expliqué que l'épilateur utilisé antérieurement ne présentait toutes les caractéristiques revendiquées dans la revendication 1 qu'à condition que certains de ses composants soient supprimés, ce qui modifiait la

cinématique de ses éléments de fonctionnement.

De l'avis de la chambre de recours, la requérante reconnaissait ainsi implicitement que ce n'était pas l'épilateur tel qu'il existait sur le marché qui était identique à l'appareil selon l'invention, mais une version modifiée de cet épilateur, qui avait été reconstruite avec une partie seulement des éléments originaux, de sorte que les éléments dépilatoires des deux versions différaient de par leur structure et leur cinématique. Etant donné que l'homme du métier devait accomplir plusieurs actes (démontage de l'appareil existant sur le marché, suppression d'éléments, reconstruction partielle) pour passer de l'appareil utilisé antérieurement à l'appareil selon l'invention, et que ces actes ne faisaient pas partie de l'utilisation normale de l'appareil existant dans le commerce, l'objet de la revendication 1 ne pouvait être déduit directement et clairement de l'enseignement de cette utilisation antérieure.

2.9 Revendications larges

Dans l'affaire **T 607/93**, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu, lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, d'interpréter de manière restrictive, en s'appuyant sur la description, une revendication rédigée en termes trop généraux, lorsqu'il ne s'agissait pas de rendre plus intelligibles des concepts difficiles à comprendre, mais d'examiner l'objet d'une demande de brevet rédigée en termes trop généraux par rapport à l'état de la technique.

2.10 Divulgaration défectueuse

Des erreurs contenues dans un document ne constituent pas en elles-mêmes un état de la technique susceptible de faire obstacle à la délivrance d'un brevet.

Dans l'affaire **T 77/87** (JO 1990, 280), un résumé publié dans la revue "Chemical Abstracts" ne reproduisait pas fidèlement le contenu du document original. La chambre a été d'avis que le document d'origine était la première et principale source permettant d'accéder à l'enseignement technique divulgué. Lorsqu'il existe une discordance fondamentale entre le document d'origine et le résumé qui en est tiré, il est évident que c'est le document d'origine qui doit prévaloir, car c'est lui qui fournit la plus forte preuve de ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier; la divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsqu'il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreur et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer.

De même, dans la décision **T 591/90**, un document antérieur contenait des erreurs. La chambre a établi une distinction entre cette décision et la décision **T 77/87** (JO 1990, 280) qui concernait un cas spécial et a considéré qu'un document fait en tout état de cause partie de l'état de la technique même lorsque le contenu de sa divulgation est entaché d'erreur. Mais pour apprécier la divulgation faite dans cet état de la technique, il faut partir de l'idée que ce qui intéresse l'homme du métier, c'est avant tout "la réalité technique". Grâce à ses connaissances générales en la matière et aux ouvrages de référence qu'il peut consulter, l'homme du métier peut déceler l'inexactitude des indications qui ont été données. On peut estimer que l'homme du métier s'efforce de rectifier les erreurs qu'il a pu déceler, mais pas qu'il considère la divulgation erronée comme une incitation à résoudre un problème

technique existant.

Dans l'affaire **T 412/91**, la chambre a estimé qu'au regard de l'art. 54 CBE, l'enseignement erroné du document 1 n'était pas compris dans l'état de la technique. Elle a déclaré qu'en principe, le contenu de la divulgation d'un document appartenant à l'état de la technique n'est pas seulement défini par les mots effectivement utilisés dans l'exposé, mais également par ce que le document publié révélait comme réalité technique à l'homme du métier. Si une déclaration est manifestement erronée, que ce soit parce qu'elle est en elle-même improbable, ou parce que d'autre matériel révèle qu'elle est erronée, elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, même si elle est publiée. En revanche, si l'homme du métier ne pouvait s'apercevoir qu'un enseignement est faux, cet enseignement ferait partie de l'état de la technique.

Dans la décision **T 89/87**, la chambre a constaté que, dans le document antérieur, "0,005 mm" (= 5 nm) était une erreur d'impression et que le chiffre exact était "0,0005 mm" (= 0,5 nm). La chambre a estimé que l'homme du métier corrigerait naturellement de lui-même.

2.11 Divulgation fortuite

Dans la décision **T 161/82** (JO 1984, 551), la chambre a constaté que le document antérieur portait sur la solution d'un problème totalement différent de celui indiqué dans la demande litigieuse et a conclu que, dans les cas où une divulgation est le fait du hasard, en ce sens que ce qui est divulgué dans un document antérieur pourrait être fortuitement couvert par la formulation d'une revendication dont la nouveauté doit être examinée sans qu'il n'y ait de problème technique commun, il convient de comparer très soigneusement les éléments pouvant à juste titre être considérés comme étant couverts par la formulation de la revendication et ce qui est effectivement montré dans le document (cf. aussi **T 986/91**).

La décision **T 601/92** portait sur une divulgation fortuite. La demande revendiquait un ventilateur radial caractérisé en ce que les roues de ventilateur sont montées axialement sur l'arbre de ventilateur avec un tel angle périphérique de décalage mutuel que les rayons d'une roue sont disposés, vus dans le sens de l'axe, en quinconce avec les rayons de l'autre roue. L'état de la technique était constitué par des ventilateurs qui étaient montés sans que l'on tienne compte de l'écart angulaire entre les rayons de chaque roue. La probabilité que ces ventilateurs comportant par hasard la disposition des rayons revendiquée aient été vendus était très élevée. La chambre a estimé que cela prouvait qu'il y avait eu utilisation antérieure du produit revendiqué détruisant sa nouveauté. La chambre a expliqué que dans le cas d'une divulgation antérieure due au hasard, lorsqu'un problème technique commun fait défaut, il convient d'examiner avec grand soin ce qui pourrait être considéré comme étant couvert par la revendication et ce qui ressort de l'antériorité. Contrairement à l'affaire **T 161/82** (JO 1984, 551), dans laquelle l'objet revendiqué avait la même structure que l'antériorité mais une fonction différente, on ne rencontrait aucune différence de fonction en l'espèce. L'affaire **T 208/88** (JO 1992, 22) n'est pas comparable, car l'objet revendiqué était un produit et non une nouvelle utilisation d'un produit connu reposant sur un effet ou une fonction jusqu'alors inconnus. La requête subsidiaire portait sur un procédé de fabrication d'un ventilateur radial faisant peu de bruit, caractérisé en ce que les roues étaient méthodiquement fixées sur l'arbre du ventilateur avec un tel angle de décalage que les rayons d'une roue étaient

disposés, dans le sens de l'axe, en quinconce avec les rayons de l'autre roue. La chambre a estimé que cette revendication différait sensiblement de l'état de la technique en raison de la caractéristique "méthodiquement". Il était clair que cette caractéristique concernait une étape du procédé et ne pouvait avoir une importance comme caractéristique distinctive essentielle par rapport à l'état de la technique que dans une revendication de procédé. Le fait que la revendication portant sur le procédé de fabrication comprenne principalement des caractéristiques de produit constitue une suite logique du lien étroit qui existe entre le produit et le procédé et ne porte pas atteinte à sa recevabilité.

Dans la décision **T 608/96**, la chambre a déclaré qu'une divulgation "détruit fortuitement la nouveauté" si l'homme du métier, confronté au problème qu'entend résoudre l'objet de la demande ou du brevet, ne la prendrait pas en considération, parce que ce document cité appartient à un domaine technique éloigné de celui de l'invention, ou parce que son objet ne contribue pas à résoudre le problème posé. Cela signifie également qu'une divulgation ne "détruit fortuitement la nouveauté" que si elle ne présente aucune importance pour l'appréciation de l'activité inventive.

2.12 Possibilité de mise en oeuvre

Le contenu d'une divulgation n'est destructeur de nouveauté que si l'enseignement technique qu'il contient peut être mis en oeuvre.

Dans la décision **T 206/83** (JO 1987, 5), la chambre a considéré notamment qu'un document (dans le cas d'espèce une demande de brevet européen en instance en même temps) ne saurait constituer une divulgation suffisante d'un composé chimique, même s'il spécifie sa structure et les étapes du procédé par lequel il est produit, si l'homme du métier n'est pas en mesure de trouver, en se fondant sur ce document ou en faisant appel à ses connaissances générales de base, comment obtenir les produits de départ ou les produits intermédiaires voulus. Une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base. Cette nécessité d'une divulgation permettant la reproduction de l'invention vaut également, conformément au principe posé à l'art. 83 CBE, pour les demandes de brevet européen, qui doivent, aux termes dudit article, exposer l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". Les exigences concernant le caractère suffisant de l'exposé de l'invention sont donc les mêmes dans tous ces cas.

Dans le domaine des inventions de sélection (cf. p. 82 s.), la condition selon laquelle la divulgation doit permettre la reproduction joue également un rôle important. Dans la décision **T 26/85** (JO 1990, 22), la chambre a expliqué que toute chose comprise dans l'état de la technique ne peut être considérée comme rendue accessible au public que si les renseignements donnés à l'homme du métier sont suffisants pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière. Dans le cas d'espèce, les plages de valeurs d'un certain paramètre telles que définies dans la revendication étaient comprises dans les plages plus larges indiquées pour ce même paramètre dans un document antérieur. Conformément à la conclusion mentionnée ci-dessus, la chambre a considéré que pour apprécier de façon réaliste lors de l'examen la nouveauté de l'invention

par rapport à l'état de la technique, dans le cas d'un recoupement entre les plages de valeur d'un certain paramètre, l'on pourrait se demander si l'homme du métier, connaissant les faits techniques, aurait envisagé sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune; si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, il faut conclure qu'il n'y a pas de nouveauté. Ce n'était pas le cas en l'occurrence, puisqu'il existait dans l'état de la technique un énoncé argumenté dissuadant clairement l'homme du métier d'utiliser cette plage de valeurs au-dessous d'une certaine valeur, et la plage de valeurs commune se situait également en dessous de cette valeur; en conséquence, la plage de valeur revendiquée a été considérée comme nouvelle.

Dans la décision **T 447/92**, la chambre a estimé que le document cité n'indiquait pas quand ou dans quelle mesure une pièce mobile de l'invention revendiquée (un disjoncteur à air libre) pouvait se mouvoir, ou la manière dont elle fonctionnait pour empêcher l'effet de ressort d'un levier. Aucun mouvement s'y rapportant n'était décrit ou présenté dans les dessins, et il fallait imaginer comment les parties pertinentes coopéraient. La chambre a jugé qu'il aurait pu être évident pour l'homme du métier que l'indent coopérait avec l'arbre de la manière définie dans les revendications du brevet litigieux, mais que cela signifiait uniquement que l'exposé de l'invention le rapprochait suffisamment de la solution pour qu'il fasse le reste lui-même. Cela ne signifiait pas que le document lui divulguait entièrement l'invention en cause. Ainsi, les caractéristiques du disjoncteur selon la revendication 1 de la demande ne pouvaient être comprises sans ambiguïté à partir des dessins d'une demande de brevet européen antérieure.

Dans l'affaire **T 310/88**, la chambre a été confrontée à une divergence entre la réalité technique et la description de l'invention dans une publication antérieure. Selon la description dans la publication antérieure, la composition chimique décrite dans celle-ci ne contenait pas un certain composant qui était essentiel pour l'invention ; en réalité, une composition correspondant à celle revendiquée résultait de la reproduction de l'enseignement de la publication antérieure. Néanmoins, la chambre n'a pas considéré cette publication antérieure comme destructrice de nouveauté, vu qu'on ne pouvait pas trouver dans ce document un enseignement suffisamment clair permettant une telle conclusion. L'homme du métier, suivant l'enseignement du document, était amené dans une direction qui l'écartait clairement de l'objet revendiqué parce qu'il était indiqué que la composition telle qu'obtenue ne comprendrait pas un composant donné de la composition revendiquée. Cet objet était nouveau même si, en reproduisant les exemples décrits dans ledit document, l'homme du métier obtenait inévitablement une composition correspondant à la composition revendiquée et comprenant le composant en question. Dans un tel cas, selon la chambre, l'enseignement du document antérieur devait être interprété comme comprenant nécessairement une étape supplémentaire d'élimination du composant supplémentaire.

Dans l'affaire **T 491/99**, la chambre a décidé que si, par suite de la terminologie utilisée, un document de brevet antérieur paraît de prime abord suggérer l'invention de produit revendiquée, ce document antérieur n'est pas susceptible d'en affecter la brevetabilité dès lors que l'homme du métier ne peut matériellement réaliser le produit en question qu'ultérieurement, à partir du procédé et de la machine décrits pour la première fois dans le brevet européen en cause.

3. Constatation de différences

Une fois que l'état de la technique a été déterminé selon les critères décrits ci-dessus et son contenu établi, il convient pour finir d'examiner si l'invention en question se distingue de l'état de la technique.

3.1 Comparaison avec chaque document de l'état de la technique pris isolément

L'invention doit être comparée avec l'état de la technique établi conformément aux critères décrits ci-dessus. Lors de l'examen de la nouveauté, il importe que la comparaison soit effectuée avec un seul document de l'état de la technique considéré dans son ensemble (cf. **T 153/85**, JO 1988, 1; **T 124/87**, JO 1989, 49; **T 233/90**, **T 904/91**).

Toutefois, lorsqu'une antériorité (le "document principal") fait explicitement référence à une autre antériorité, il se peut que lors de l'interprétation du document principal (c'est-à-dire lorsque l'on détermine son contenu pour l'homme du métier), tout ou partie de la seconde antériorité doive être considérée comme faisant partie de l'exposé du document principal (cf. **T 153/85**, JO 1988, 1; **T 645/91**; **T 942/91**; **T 422/92**; **T 239/94**).

Dans la décision **T 291/85** (JO 1988, 302), la chambre a noté que l'exposé d'un document antérieur englobe non seulement bien sûr ce qu'il décrit comme étant l'enseignement de l'invention, mais aussi l'état de la technique auquel ce document fait référence. De l'avis de la chambre, si toutefois, lors de l'examen de la nouveauté, l'on en vient à interpréter un exposé tout à fait général de l'état de la technique en se servant des indications spécifiques données dans la description de l'invention figurant dans le même document, il s'agit là d'une combinaison qui ne peut être admise systématiquement, mais seulement à la condition que l'homme du métier en ait effectivement trouvé l'idée dans ledit document. Tel serait le cas par exemple si l'exposé de l'état de la technique était accompagné d'une indication des sources et si l'on pouvait trouver dans le document source une divulgation spécifique et pertinente, ou si, dans l'exposé de l'état de la technique, il était fait directement référence au passage correspondant de la description de l'invention. Une telle combinaison entre une caractéristique spécifique figurant dans la description de l'invention et l'exposé général de l'état de la technique pourrait, le cas échéant, s'imposer à l'évidence pour l'homme du métier qui lirait le document en faisant appel à ses connaissances techniques générales. De l'avis de la chambre, sauf dans de tels cas ou des cas similaires, il n'est pas possible d'admettre que l'homme du métier aurait trouvé dans ledit document l'idée d'une telle combinaison. La chambre en conclut que si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis, lors de l'examen de la nouveauté, de combiner lesdites indications générales avec ces indications spécifiques, données uniquement dans le but d'expliquer le perfectionnement apporté, dès lors que l'homme du métier n'aurait pas trouvé dans l'antériorité l'idée de cette combinaison.

Dans l'affaire **T 288/90**, les requérants avaient fait valoir que la prétendue invention n'était pas nouvelle en se fondant sur le document 1 pris isolément ou en association avec le document 12 considéré comme étant représentatif des connaissances techniques générales du spécialiste lisant le document 1. La chambre a considéré que le document 12 était en soi

assez représentatif des connaissances techniques générales dont on disposait à la date en cause, car il n'avait été publié que quinze mois avant la date du document 1. La chambre a observé que s'il n'est habituellement pas légitime de lire deux documents ensemble aux fins de l'appréciation de la nouveauté, il est cependant nécessaire d'avoir les connaissances techniques générales à l'esprit lorsque l'on interprète un document unique et, pour ce faire, il faut consulter la littérature technique représentative qui contribue à l'interprétation correcte de tout terme technique rencontré.

Dans l'affaire **T 866/93**, il convenait de trancher la question de savoir si le document 1 antériorisait l'invention. Dans la partie de ce document concernant l'art antérieur que l'invention se proposait d'améliorer, il y avait une référence à un autre document (document 16). Ce document n'était toutefois pas cité dans le contexte de la description de l'invention revendiquée.

La chambre a décidé que même s'il est vrai que le contenu effectif d'un document (le document "primaire") peut englober le contenu d'un autre document (le document "secondaire") si le document "primaire" contient une référence à ce document "secondaire", cette référence doit néanmoins être faite dans le contexte approprié.

Dans la décision **T 56/87** (JO 1990, 188), la chambre a souligné qu'il convenait d'apprécier l'enseignement technique d'un document de façon globale, comme le ferait l'homme du métier, et qu'il n'était pas justifié d'en isoler arbitrairement certaines parties pour en déduire une information technique qui serait différente de l'enseignement intégral du document, ou qui serait même en contradiction avec celui-ci. C'est pourquoi, elle a considéré qu'une caractéristique particulière relative au positionnement des électrodes externes d'une chambre à transmission ionique de façon qu'elles se trouvent partiellement dans l'ombre d'un collimateur pour la mise en oeuvre d'un procédé de correction des erreurs d'alignement d'un faisceau de rayonnement divergent n'était pas divulguée par un document antérieur qui, pourtant, comportait une figure sur laquelle un tel positionnement était reconnaissable. En effet, la figure en question constituait manifestement une illustration schématique ne reproduisant ni les proportions, ni les dimensions de l'appareil réel. Le technicien devait par conséquent, pour pouvoir l'interpréter correctement, faire appel aux autres figures et à la description écrite figurant dans le document; de cette manière, il aurait toutefois déduit que les électrodes externes devaient être positionnées entièrement dans le champ de radiation, et non partiellement dans l'ombre des collimateurs telle que définie dans les revendications examinées (cf. **T 332/87**, **T 441/91**, **T 657/92**).

3.2 Caractéristiques distinctives

Dans la décision **T 4/83** (JO 1983, 498), la chambre a observé que lorsqu'on procède à l'examen de la nouveauté, il faut tenir compte de ce que toute information contenue dans un document de brevet qui transmet à l'homme du métier un enseignement technique fait partie du contenu de la divulgation, indépendamment du fait qu'elle entre ou non dans le cadre des revendications et quelle qu'en soit la finalité.

3.2.1 Autre formulation

Dans la décision **T 114/86** (JO 1987, 485), la chambre a estimé qu'une simple différence de formulation ne suffit pas à établir la nouveauté (cf. **T 12/81** (JO 1982, 296), **T 198/84** (JO 1985, 209), **T 248/85** (JO 1986, 261)). Dans l'affaire **T 565/90**, le requérant a fait valoir que seuls les plages ou les exemples préférés constituaient une divulgation technique détruisant la nouveauté d'une invention et que les divulgations génériques ne pouvaient porter atteinte à la nouveauté de l'enseignement plus spécifique du brevet litigieux. La chambre n'a pas été de cet avis et a confirmé la jurisprudence antérieure, selon laquelle la définition d'une invention ne différant de l'état de la technique que par sa formulation ne suffisait pas à établir la nouveauté. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'établir si l'état de la technique rendait ou non l'objet de l'invention accessible à l'homme du métier sous la forme d'un enseignement technique.

Dans l'affaire **T 917/94**, la chambre a déclaré que l'ajout d'une caractéristique technique superflue, dans la mesure où elle ne modifie pas l'objet revendiqué, ne confère pas un caractère de nouveauté à un objet connu.

Dans l'affaire **T 826/94**, la chambre a estimé qu'un appareil de mesure revendiqué, qui présente toutes les caractéristiques de construction d'un appareil de mesure connu et ne s'en distingue que par la dénomination, c'est-à-dire en l'occurrence par l'indication de ce qui est à mesurer, est nouveau au sens de l'art. 54 CBE, lorsqu'il n'est possible de conclure que les deux appareils de mesure appartiennent à la même famille qu'après avoir comparé en théorie les principes fondamentaux de ces deux appareils.

Dans l'affaire **T 870/95**, la chambre a décidé que le **concept général de "bases"** détruit la nouveauté du concept particulier "permanganates en solution aqueuse", s'il est démontré que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, n'aurait pas pu interpréter le concept général utilisé dans les documents cités autrement que comme le concept particulier.

Dans l'affaire **T 79/96**, un extrait de manuel (D1) divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, hormis l'utilisation d'un "classificateur gaz/gravité à contre-courant". Par conséquent, en ce qui concerne la nouveauté, il fallait simplement décider si un bain fluidisé vibrant avec un flux de gaz ascendant à travers le bain de particules tel que décrit dans D1 devait être considéré comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant. La définition d'un classificateur gaz/gravité à contre-courant a été donnée dans un extrait tiré d'un autre manuel de base de chimie industrielle (D3). Le titulaire du brevet estimait que la définition figurant dans le document D3 était trop large et que l'homme du métier ne considérerait pas un bain fluidisé, qui est un séparateur plutôt inefficace, comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a considéré qu'en appréciant la nouveauté de l'objet revendiqué, il fallait donner aux expressions figurant dans une revendication leur signification techniquement la plus large. Sur cette base, n'importe quel classificateur gaz/gravité, y compris le bain fluidisé, répondait aux exigences de séparation de la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, l'objet en cause était dénué de

nouveauté par rapport à D1.

3.2.2. Différences de valeurs

Dans la décision **T 686/96**, la revendication 1 portait sur une composition dont la caractéristique iv) exigeait une valeur d'abrasion Perspex® se situant dans la marge comprise entre environ 12 et environ 20 PAV. Un document de l'état de la technique divulguait dans son exemple 2 une composition présentant les caractéristiques i à iii de la revendication 1. En ce qui concerne la nouveauté, il fallait décider si la composition connue avait, elle aussi, une valeur d'abrasion telle que requise par la caractéristique iv de la revendication 1. La chambre a établi que la valeur d'abrasion de la composition connue était quelque peu en deçà de la valeur inférieure indiquée dans la caractéristique iv) de la revendication. Puisque la limite inférieure mentionnée dans la revendication 1 était définie par "environ 12", une interprétation s'imposait. La chambre a considéré que pour décider de la nouveauté de l'objet d'une revendication, il fallait tenir compte de l'interprétation de la revendication qui a la signification technique la plus large. De l'avis de la chambre, l'étendue de la revendication 1 devait s'interpréter de telle façon que la limite inférieure indiquée correspondait à la valeur exposée dans l'état de la technique. La revendication 1 a été jugée dénuée de nouveauté.

Dans la décision **T 262/96** concernant la question de la nouveauté, le requérant/opposant a prétendu que la matière ZN40 était disponible dans le commerce avant la date de priorité et que ces produits avaient la composition, la microstructure et les propriétés indiquées dans la revendication 1 du brevet attaqué. La teneur en silice de cet échantillon de matière ZN40 était en deçà de la limite inférieure de 0,05 % en poids indiquée à la revendication 1 du brevet litigieux. L'argument du requérant selon lequel la différence entre lesdites valeurs numériques n'était que de 0,007, et donc insignifiante, n'a pas convaincu la chambre. Puisque la teneur en silice de cette matière ZN40 est elle-même relativement faible, cette différence représente en fait 16 %. Une différence de 16 % de teneur en silice suffit à faire la distinction entre deux produits si ces faibles teneurs en silice peuvent être déterminées avec suffisamment de précision par la méthode de mesure utilisée. Le requérant n'a pas donné d'informations sur l'écart type ou le degré de précision de la méthode utilisée. Au contraire, il a fait valoir au cours de la procédure orale que la valeur de 0,043 % en poids était en fait inférieure à la valeur réelle, puisque l'analyse avait été effectuée sur le corps fritté, et qu'une telle analyse posait davantage de difficulté qu'une analyse effectuée sur la poudre de départ, en raison des composants supplémentaires constitués pendant le frittage. De l'avis de la chambre, le fait qu'une analyse puisse être plus compliquée sur le produit fritté ne signifie pas pour autant que le résultat de l'analyse est forcément trop bas. En outre, l'affirmation du requérant selon laquelle la teneur en silice mesurée dans le corps fritté est inférieure à la valeur effective n'est étayée par aucune preuve et a été contestée par l'intimé. S'il avait été supposé, à titre d'exemple, que la valeur indiquée pour la matière ZN40 était trop basse, le requérant aurait encore dû prouver que la valeur effective était comprise dans la marge revendiquée de 0,05 à 0,5 % en poids. Le requérant n'a pas fourni de preuve à cet effet, bien que la charge de la preuve lui ait incombé. Dans ces circonstances, la chambre considère qu'en l'absence de preuve du contraire, la teneur en silice divulguée se situe en dehors de la marge revendiquée et qu'elle ne détruit pas la nouveauté des corps céramiques revendiqués.

3.2.3 Différence dans la composition

Dans l'affaire **T 80/96** (JO 2000, 50), la revendication 3 de la requête principale était la suivante : "Préparation contenant de la L-carnitine, notamment pour l'application entérale sous la forme de comprimés, gélules, poudres ou granulés, caractérisée par une teneur en L-carnitine-L-tartrate, avec une/des substance(s) auxiliaire(s) et, le cas échéant, une ou plusieurs autres substances actives." L'état de la technique contenait la description d'une solution aqueuse du composé de tartrate revendiqué.

La chambre a décidé que si une substance active, connue en tant que telle pour être soluble dans l'eau est décrite ou revendiquée comme solution, l'homme du métier ne peut conclure pour autant qu'il a été ajouté ou modifié quelque chose dans la définition de cette substance. La simple mention, sans autres spécifications, dans une revendication de l'état solide ou liquide comme caractéristique d'un solvant ou d'un diluant ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la revendication.

De même, dans une revendication qui porte sur une préparation d'une substance active connue, de structure définie, comprenant au moins une substance auxiliaire, et dans laquelle la caractéristique "avec une/des substance(s) auxiliaire(s)" signifie que quelque chose est ajouté à la substance active, l'adjonction dans le mélange d'une substance auxiliaire indéterminée ne peut, compte tenu du nombre illimité des substances entrant en ligne de compte, être considérée comme un complément concret, à caractère distinctif, venant s'ajouter à cette substance active, aussi longtemps que cette caractéristique nécessaire pour que la nouveauté de l'invention soit reconnue n'est pas une caractéristique concrète permettant à l'homme du métier de constater ce qui doit être ajouté à cette substance active. La revendication n'est dès lors pas nouvelle.

3.2.4 Produits inévitablement obtenus

Dans l'affaire **T 270/97**, la division d'opposition et l'intimé ont considéré que l'agent de contraste nécessairement obtenu par la reproduction des exemples 1 et 2 d'un document appartenant à l'état de la technique faisait obstacle à la nouveauté du produit revendiqué.

La chambre a toutefois jugé que la méthode divulguée dans le texte de l'exemple 2 impliquait une façon de procéder qui n'avait pas été envisagée dans la méthode selon le brevet attaqué. Dans les tentatives qu'elles ont faites pour démontrer que les particules obtenues selon l'exemple 2 étaient, ou n'étaient pas, identiques aux produits selon le brevet attaqué, les parties ont abouti à des résultats totalement contradictoires. Par conséquent, tout ce que la chambre a pu conclure, c'est qu'il pouvait être obtenu des produits différents si l'on se plaçait dans des conditions expérimentales non divulguées dans l'exemple 2. L'application de la méthode selon l'exemple 2 ne conduisait donc pas nécessairement au produit revendiqué. Pour ce qui est de l'exemple 1, la chambre a estimé qu'il ne divulguait pas une caractéristique essentielle de la méthode suivie pour la fabrication du produit selon le brevet attaqué. Dans ces conditions, il ne pouvait être soutenu que la reproduction de l'exemple 1 conduisait nécessairement au produit selon le brevet en litige.

3.2.5 Caractéristiques fonctionnelles

Dans l'affaire **T 500/89**, ce ne fut qu'en raison de l'approche du contenu global qu'une antériorité a pu être considérée comme ne détruisant pas la nouveauté, parce que le procédé décrit dans l'antériorité se distinguait du procédé revendiqué par une caractéristique fonctionnelle. L'objet de l'invention était un procédé permettant de déposer simultanément plusieurs couches de produits de revêtement photographique fluides pour la fabrication de produits photographiques. Dans l'antériorité étaient indiquées les plages de valeurs pour l'épaisseur des couches, la viscosité, la vitesse de dépôt etc. utilisées dans le procédé revendiqué. Pourtant l'invention était nouvelle. En effet, ce qu'enseignait l'antériorité, c'était que les plages de valeurs devaient être choisies de manière à ce que deux couches déterminées se mélangent. Le brevet attaqué énonçait une autre règle de mesure puisque, selon ses revendications, le dépôt des couches devait être effectué "sensiblement sans aucun mélange". L'indication dans l'antériorité du résultat à atteindre, le "mélange", n'était pas une simple indication de but ne pouvant faire partie des caractéristiques techniques du procédé décrit, c'était bel et bien une caractéristique fonctionnelle au sens d'une règle de mesure, et cette caractéristique constituait une part essentielle de l'enseignement de ce document.

3.2.6 Divulcation générique

Dans l'affaire **T 651/91**, la chambre a, en les approuvant, cité les Directives (C-IV, 7.4), confirmant qu'une divulgation générique ne détruit pas normalement la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation. La chambre a précisé qu'une divulgation peut être générique même lorsqu'elle laisse simplement le choix entre deux possibilités. En revanche, dans la décision **T 508/91**, la chambre saisie de l'affaire, citant également les Directives (C-IV, 7.4), a estimé que la divulgation, dans le document antérieur, du domaine partiel "légumes" avait détruit la nouveauté du domaine plus large "fruits et plantes".

3.2.7 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé

Dans les affaires **T 815/93** et **T 141/93**, les revendications comportaient à la fois de pures caractéristiques de produits ainsi que des caractéristiques de procédé d'obtention. Dans les deux cas, l'invention ne se démarquait de l'état de la technique que par ces caractéristiques de procédé. Suivant en cela la jurisprudence relative à la nouveauté de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, la chambre a constaté que les caractéristiques de procédé qui n'avaient pas été divulguées auparavant ne pouvaient permettre de considérer le produit revendiqué comme nouveau que si elles avaient pour effet de lui conférer des propriétés autres que celles que présentaient les produits connus. Dans ces deux affaires, le titulaire du brevet/demandeur n'a pas été en mesure d'apporter une telle preuve.

4. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

Il arrive fréquemment que l'état de la technique comprenne des documents contenant des enseignements techniques décrits au moyen de notions générales, qui incluent eux-mêmes un certain nombre d'enseignements techniques particuliers. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la

nouveauté d'un objet relevant d'une telle notion générale comprise dans l'état de la technique, la question se pose de savoir si l'objet revendiqué était en tout ou partie accessible au public par cette notion générale. Autrement dit, il importe de savoir si la notion générale employée dans le document cité de l'état de la technique divulgue déjà l'objet défini par une notion particulière dans la revendication. Dans un tel cas, il y a lieu d'établir soigneusement ce qui a été divulgué par le document en question. C'est principalement en chimie que l'on rencontre de telles notions générales dans la littérature spécialisée, et c'est la raison pour laquelle la jurisprudence en la matière concerne essentiellement ce domaine.

A cet égard, on peut distinguer deux types de cas :

a) l'appréciation de la nouveauté de substances ou de groupes de substances chimiques par rapport à des formules générales (formules de Markush) dans lesquelles elles sont comprises (cf. point I.C.4.1 infra), et

b) l'appréciation de la nouveauté de produits ou de procédés définis par des domaines de paramètres par rapport à des produits ou des procédés connus caractérisés par des domaines de paramètres plus larges ou qui se recoupent (cf. chapitre I.C.4.2 infra).

Si ces cas diffèrent pour l'essentiel sur le plan technique, les principes de droit des brevets qui leur sont applicables sont néanmoins identiques. C'est pourquoi les chambres de recours ont adopté les mêmes approches pour examiner ces questions.

4.1 Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de substances

Une décision fondamentale à laquelle il est régulièrement fait référence dans la jurisprudence sur la nouveauté dans le domaine de la chimie est la décision **T 12/81** (JO 1982, 296). Dans cette décision, la chambre explique que l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par l'homme du métier. Lorsqu'une substance ne peut être caractérisée par une **formule structurale** suffisamment exacte, il est admissible de préciser la définition par des paramètres additionnels tels que le point de fusion, l'hydrophilie, les constantes de couplage RMN ou le procédé de fabrication (revendications de produits caractérisés par leur procédés d'obtention). Il en résulte que des documents de brevet qui contiennent de telles définitions détruisent la nouveauté de demandes revendiquant la même substance sous une autre forme, peut-être mieux définie. Dans l'affaire **T 12/81**, on a affaire à un cas de ce genre. La chambre a conclu que, lorsque dans une publication antérieure on cite, entre autres, l'une des formules de constitution correspondant à la substance chimique décrite, la forme stéréospécifique particulière de celle-ci, bien que non mentionnée expressément, sera considérée comme faisant obstacle à la nouveauté si cette forme s'avère être, sans qu'on le sache, 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**.

Le demandeur avait allégué que la nouveauté reposait sur une sélection. Il s'agissait de la combinaison d'une substance de départ choisie dans une liste de plus de vingt substances et de l'une des cinq variantes de procédé indiquées. La chambre n'a pas partagé cette opinion, mais elle a saisi l'occasion pour développer des **principes applicables aux inventions de sélection**, qui furent repris fréquemment plus tard:

Nouveauté

- 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 à la/aux substance(s) de départ. Cependant, en l'espèce, on n'avait pas affaire à une telle sélection dans un domaine délimité, mais encore inexploré de l'état de la technique.

- Lorsque l'antériorité désigne expressément la substance de départ, outre le processus réactionnel, on se trouve normalement en présence d'une description antérieure du produit final; en effet, grâce à ces données, le produit final est défini de façon immuable.

- Si par contre la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de substances de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'une substance obtenue par réaction d'un couple particulier de substances provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considérée comme nouvelle.

Toutefois, la combinaison d'une substance de départ et d'une variante de procédé se situe sur un autre plan que celle de deux substances de départ et elles ne sont donc pas comparables. Si dans le cas le plus simple, on considère les substances de départ comme étant des fragments du produit final, chaque combinaison possible d'une substance de départ déterminée provenant de la première liste avec n'importe quelle substance de départ contenue dans la seconde liste constitue une modification matérielle véritable de cette substance de départ; en effet, de combinaison en combinaison, cette dernière est complétée à chaque fois par le fragment différent correspondant à la deuxième substance de départ de façon à donner un produit final sans cesse différent. Chaque produit final s'avère donc être le résultat de deux paramètres variables.

Toutefois, la combinaison d'une substance de départ déterminée provenant d'une liste appropriée et de l'une des méthodes de préparation énumérées n'apporte aucune modification matérielle véritable de la substance de départ mais seulement une modification "identique". En l'espèce, par ex., l'application à une substance de départ déterminée d'un quelconque des cinq procédés décrits de façon détaillée avait toujours pour conséquence la formation du produit d'hydrogénation correspondant, lequel se distinguait de la cétone de départ par deux atomes d'hydrogène supplémentaires. Du point de vue du produit final, le paramètre du procédé n'était donc pas un paramètre variable qui aurait pu conduire à une croissance logarithmique du domaine des possibilités, de sorte que, dans le cas présent, le produit final n'était absolument pas le résultat de deux paramètres variables.

4.1.1 Antériorisation de composés particuliers

a) Définition d'une substance par sa formule structurale ou par d'autres paramètres

Dans la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), la chambre explique qu'il est admissible de préciser la définition d'une substance chimique par des paramètres additionnels tels que le point de fusion, l'hydrophilie, les constantes de couplage RMN ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, lorsqu'un tel produit ne peut être caractérisé par une **formule structurale** suffisamment exacte. Il en résulte que des documents de brevet

qui contiennent de telles définitions détruisent la nouveauté de demandes revendiquant la même substance sous une autre forme, peut-être mieux définie.

Dans l'affaire **T 352/93**, il a été décidé que la nouveauté d'une revendication portant sur un composé ionique (un sel), défini uniquement par des paramètres structuraux, à savoir les formules de structure du cation et de l'anion formant le composé, est détruite par un document de l'état de la technique divulguant une solution aqueuse contenant une base correspondant au cation et un acide correspondant à l'anion.

Dans l'affaire **T 767/95**, le brevet portait sur de l'interleukine-1 purifiée ayant un poids moléculaire, un pl et une séquence d'acides aminés spécifiés. Le requérant/opposant n'a pas pu démontrer que la substance divulguée dans le document (1) de l'état de la technique et l'interleukine-1 revendiquée étaient la même protéine. La chambre a indiqué a) qu'il existait des différences dans le poids moléculaire, b) qu'une comparaison entre les pl de la substance décrite dans le document (1) et de la substance revendiquée n'était pas possible compte tenu des circonstances, et c) que le document (1) suggérait un mélange de protéines. La nature semi-purifiée de la composition divulguée dans le document (1) était confirmée par des articles parus dans la littérature scientifique. Cela constituait donc un obstacle pour l'homme du métier devant séquencer la matière divulguée dans ce document. Que cet obstacle soit dû à la nature semi-purifiée de ces préparations ou au fait que le procédé n'ait produit que des traces de la protéine, il était le signe que l'enseignement contenu dans le document (1) ne permettait pas de rendre accessible au public une protéine ayant la séquence d'acides aminés spécifiée dans le brevet contesté. En conclusion, étant donné qu'il n'a pas été démontré devant la chambre que la substance indiquée dans le document (1) présentait les caractéristiques de la revendication 1 du brevet attaqué, la chambre a estimé que ce document n'affectait pas la nouveauté de l'interleukine-1 purifiée.

b) Sélection des substances de départ à partir de listes différentes

Dans l'affaire **T 401/94**, la chambre a de nouveau adopté l'un des critères s'appliquant aux inventions de sélections défini dans la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), selon lequel si la préparation du produit final nécessite deux catégories différentes de substances de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une certaine longueur, on peut admettre que la substance obtenue par la réaction d'un couple particulier de substances provenant des deux listes constitue une sélection au regard du droit des brevets et peut donc être considérée comme nouvelle. La chambre a appliqué ce critère à l'affaire en cause et a indiqué que, bien que cette affaire concerne la synthèse d'un produit chimique et qu'il s'agisse ici d'un **mélange**, l'objet revendiqué était défini dans les deux cas à partir de deux entités chimiques choisies chacune dans une liste de composés, de sorte que les critères énoncés dans la décision **T 12/81** étaient applicables dans le cas d'espèce. Par analogie, la chambre a estimé qu'en l'espèce, la composition revendiquée devait être considérée comme une sélection, et donc comme nouvelle, car elle correspondait à une combinaison particulière de constituants choisis chacun dans une liste d'une certaine longueur. En conclusion, il ne saurait y avoir de divulgation implicite du mélange de ces constituants.

Dans la décision **T 427/86**, le document antérieur décrivait un procédé de synthèse dont les caractéristiques étaient d'une part, les substances de départ, et d'autre part, le système

catalytique comprenant le constituant métallique et le promoteur. Compte tenu du nombre d'alternatives dans la liste des constituants métalliques et dans la liste des promoteurs figurant dans ce document, le nombre de combinaisons possibles permettait d'obtenir 36 systèmes catalytiques différents. L'invention revendiquée visait à améliorer l'activité du système catalytique. A cet effet, on retenait un nombre très restreint d'alternatives (respectivement 1 et 2) dans la liste des constituants métalliques et dans la liste des promoteurs selon le document antérieur, dont la combinaison n'était mentionnée nulle part dans ce document. La chambre a considéré qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant de deux listes constituait une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et pouvait être considéré comme nouveau, parce que la combinaison concrète choisie dans l'éventail très large des possibilités offertes n'avait pas été divulguée par l'antériorité. La chambre a d'autre part ajouté que, eu égard à la décision **T 198/84** (cf. I.C.5.2.1), la lecture objective du document antérieur suggérait comme constituants du système catalytique des substances différentes de celles revendiquées, et que, de ce fait, il ne pouvait pas s'agir non plus d'une divulgation implicite de la combinaison revendiquée. La chambre a conclu qu'il était satisfait à l'exigence de nouveauté.

Dans l'affaire **T 366/96**, le brevet concernait une composition de détergent comprenant une peroxydase, du peroxyde d'hydrogène et un surfactant. Le document (12) de l'état de la technique divulguait une composition de détergent comprenant des surfactants, des enzymes et un agent de blanchissage. Les peroxydases figuraient sur la liste des enzymes appropriées. La liste des agents de blanchissage pouvant convenir mentionnait le peroxyde inorganique.

La chambre a constaté que l'enseignement technique contenu dans le document (12) portait sur une composition de détergent comprenant une peroxydase et un agent de blanchissage. Comme cela est généralement connu dans l'état de la technique, les peroxydases agissent sur le peroxyde d'hydrogène comme un substrat, ce qui signifie que s'il était fait mention de la présence de peroxydases, le peroxyde d'hydrogène devait lui aussi être présent. En d'autres termes, même en faisant valoir que dans le document (12), la peroxydase figure sur une liste (c'est-à-dire celle des enzymes) et le peroxyde d'hydrogène sur une autre (c'est-à-dire celle des agents de blanchissage), il n'était pas nécessaire, pour parvenir aux compositions du brevet contesté, de procéder à une "double" sélection dans deux listes, susceptible de rendre nouvelle la combinaison de caractéristiques qui en résulte. Au contraire, dès que l'homme du métier envisage une composition de détergent contenant de la peroxydase, il doit aussi envisager les précurseurs du peroxyde d'hydrogène également divulgués dans le document (12), afin que le peroxyde d'hydrogène soit bien présent comme substrat nécessaire de la peroxydase. Si des impératifs techniques incontestables rendent obligatoire la présence d'un second composant particulier dès que le premier composant a été choisi, ceci ne peut être considéré comme une "double" sélection susceptible de rendre nouvelle la combinaison qui en résulte.

c) Sélection à partir d'une formule générale

Il est essentiel là aussi de déterminer ce que divulgue le document de l'état de la technique. Dans l'affaire **T 181/82** (JO 1984, 401), la chambre a indiqué qu'appartenaient à l'état de la technique les produits de procédés qui découlent nécessairement d'une description

antérieure des substances de départ et du mode opératoire correspondant. C'est également valable lorsque l'un des deux participants à la réaction apparaît comme individu chimique (en l'occurrence le bromure d'alkyle en C_1) faisant partie d'un ensemble de composés définis sous la forme d'un domaine (bromure d'alkyle en C_1-C_4). La chambre a toutefois estimé que la description de la réaction d'une substance de départ avec des bromures d'alkyle en C_1-C_4 ne divulguait que le produit substitué en C_1 , mais qu'un substituant donné du butyle n'était pas divulgué, au motif qu'il y avait quatre isomères correspondant au groupe butyle.

Dans l'affaire **T 7/86** (JO 1988, 381), certains arguments cités dans l'affaire **T 12/81** (JO 1982, 296) ont été également repris. Le principe selon lequel on peut considérer comme nouvelle une substance obtenue par réaction d'un couple particulier de substances provenant des deux listes, peut s'appliquer non seulement dans le cas des réactions chimiques, mais également dans le cas de produits chimiques polysubstitués, dans lesquels les différents substituants doivent être sélectionnés dans deux ou plusieurs listes d'une longueur déterminée, comme dans la présente espèce.

Faisant suite à l'affaire **T 181/82** (JO 1984, 401), il a été considéré dans la décision **T 7/86** que si une classe de composés chimiques, dont seule la structure (décrite par une réaction chimique) est définie avec précision, et ne comportant qu'un seul substituant défini sous une forme générique, ne représente pas une divulgation antérieure de tous les composés pouvant théoriquement résulter d'un choix arbitraire quant à la définition du substituant, il en va à l'évidence de même pour ce qui concerne un groupe de substances chimiques dont la formule générale comporte deux groupes variables. Par conséquent, une classe de composés chimiques définie uniquement par une formule générale de constitution et qui comporte au moins deux groupes variables, ne divulgue pas spécifiquement chacun des composés pouvant résulter de la combinaison de toutes les variantes possibles à l'intérieur de tels groupes.

Dans la décision **T 258/91**, il était question d'un choix à partir de deux listes de composés de départ. Le composé (formule VI) cité comme portant atteinte à la nouveauté du brevet litigieux différait du composé revendiqué (formule I) par le reste méthyle dans le groupe amino en position 4. Selon la chambre, ces informations ne suffisaient pas pour constituer une divulgation du composé de formule I sous la forme d'un enseignement concret et réalisable permettant une mise en oeuvre technique par l'homme du métier. La chambre a estimé que le document cité ne contenait pas d'enseignement impliquant la modification du composé, qui était mentionné uniquement à titre d'exemple. Il n'était divulgué que la préparation d'une classe de composés et non d'un composé particulier donné.

Dans l'affaire **T 658/91**, la chambre a estimé qu'il n'était pas conforme à la jurisprudence des chambres de ne reconnaître l'existence d'une divulgation spécifique d'un composé chimique que dans le cas où ce composé est nommément indiqué ou même décrit dans un exemple. Il suffit, au contraire, que le composé puisse être identifié sans ambiguïté comme étant envisagé individuellement dans le document en cause, car l'art. 54(2) CBE vise à exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité.

4.1.2 Nouveauté de groupes de substances

La jurisprudence concernant la nouveauté dans le domaine des groupes de substances et des exemples particuliers issus de tels groupes a été résumée dans la décision **T 12/90**. La chambre a eu à apprécier la nouveauté d'une famille très vaste de composés chimiques définie par une formule générale de constitution, dans un cas où l'art antérieur divulguait une famille également très vaste, également définie par une formule générale de constitution, les deux familles comprenant un nombre important de produits communs.

La chambre a expliqué qu'on doit distinguer deux situations:

a) Si l'invention a pour objet un composé défini alors que l'art antérieur divulgue une famille de composés définie par une formule générale de constitution qui couvre le composé défini mais ne le décrit pas explicitement, alors l'invention doit être considérée comme nouvelle (cf. **T 7/86, T 85/87, T 133/92**).

b) Si, l'art antérieur étant le même, l'invention a cette fois pour objet une seconde famille de composés qui recouvre partiellement la première, alors l'invention n'est plus nouvelle (cf. **T 124/87**).

En ce qui concerne le cas a) la chambre a précisé: "**Ce cas** n'est pas comparable à la présente espèce où il s'agit de statuer sur la nouveauté d'un groupe de substances décrit par une formule générale par rapport à un autre groupe de substances qui recouvre partiellement le premier et qui est décrit par une autre formule générale, car la **notion d'individualisation** ne convient que pour définir structurellement un composé spécifique, mais non une famille de composés".

Le cas b) a été examiné en détail dans la décision **T 124/87** (JO 1989, 491). Cette décision portait sur l'appréciation de la nouveauté d'une classe de composés définie à l'aide de paramètres compris dans des plages de valeurs. Le brevet attaqué revendiquait une classe de composés définis à l'aide de paramètres compris dans des plages de valeurs, tandis que le document antérieur décrivait un procédé permettant de préparer une classe de composés - y compris ceux revendiqués par le brevet attaqué - présentant la combinaison de paramètres exigée dans la revendication principale dudit brevet.

Dans ce cas particulier, l'exemple spécifique décrit dans le document antérieur ne divulguait pas la préparation des composés particuliers appartenant à la classe définie dans les revendications du brevet attaqué. Cependant, il avait été admis par le titulaire du brevet qu'un homme du métier pourrait sans difficulté préparer ce type de composé appartenant à la classe définie par les revendications du brevet litigieux, en ayant recours au procédé décrit dans le document antérieur ainsi qu'à ses propres connaissances générales, de sorte que l'exposé du document antérieur devait être considéré comme n'étant pas uniquement limité aux composés particuliers dont la préparation était décrite dans les exemples, mais aussi comme englobant également la classe générale de composés divulgués à l'homme du métier par cet enseignement technique, même si seuls certains composés appartenant à cette classe avaient été décrits comme ayant été préparés. Etant donné que les composés définis dans les revendications du brevet attaqué constituaient la majeure partie de cette classe

générale, ils étaient compris dans l'état de la technique et ne présentaient de ce fait aucun caractère de nouveauté.

Dans l'affaire **T 133/92**, la question qui se posait au regard de la nouveauté était celle de savoir si la sélection du groupe alkyle tel que défini dans la revendication 1 du brevet attaqué avait été rendue accessible au public au sens de l'art. 54 CBE, eu égard à la divulgation d'un document antérieur. Citant la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), l'intimé, qui était le titulaire du brevet, a affirmé que l'approche juridiquement correcte pour déterminer si la sélection était nouvelle était la même que celle employée pour trancher la question de l'évidence ou en était très proche. Il a notamment fait valoir que, dans le cas de plages de composés se recoupant, une revendication portant sur une plage plus étroite qu'une plage indiquée dans une antériorité était toujours nouvelle, s'il était possible de démontrer que la plage étroite était inventive par rapport à la plage plus large. La chambre a cependant observé que, dans la décision citée, la chambre de recours avait souligné à plusieurs reprises que la nouveauté par sélection n'était pas différente des autres types de nouveauté au regard de l'art. 52 CBE et de l'art. 54 CBE, de telle sorte que l'approche adéquate consistait à examiner l'accessibilité à la lumière d'un document déterminé. La chambre a donc considéré qu'un groupe de composés revendiqué, résultant essentiellement de l'omission des parties d'un groupe de composés plus large que l'homme du métier aurait d'emblée considérées comme moins intéressantes, ne peut être nouveau du fait de la sélection. De plus, la chambre a estimé qu'eu égard à ces considérations, l'homme du métier aurait sérieusement envisagé d'appliquer l'enseignement technique de cette antériorité dans la plage de composés se recoupant.

4.1.3 Nouveauté d'énantiomères

D'après la décision **T 296/87** (JO 1990, 195), la divulgation des racémates ne détruit pas la nouveauté des isomères qu'ils renferment, dans la mesure où, dans l'état de la technique, selon l'interprétation effectuée par l'homme du métier des formules de structure qui y sont données et des noms scientifiques, seuls des racémates sont décrits. Du fait de la présence de l'atome de carbone asymétrique dans la formule, les substances concernées peuvent se présenter sous la forme de plusieurs configurations concevables (énantiomères D et L) mais, ces configurations ne sont pas divulguées pour autant sous une forme individualisée. Le fait qu'il existe des méthodes permettant de séparer les racémates en énantiomères, fait partie des réflexions qui ne jouent un rôle que dans le cadre de l'activité inventive.

Dans la décision **T 1048/92**, la chambre a observé que le fait que la divulgation de l'antériorité ne couvre pas plus de deux formes stériques possibles ne portait pas atteinte à la nouveauté de la forme déterminée revendiquée dans la demande, car elle n'était visée sans ambiguïté par aucun enseignement technique. La nouveauté d'une telle forme chimique individuelle ne peut être écartée que si celle-ci a été divulguée sans aucune ambiguïté sous la forme d'un enseignement technique. Il ne suffit donc pas que la forme appartienne d'un point de vue conceptuel à une catégorie de formes possibles divulguée sans indication d'un élément déterminé.

Dans l'affaire **T 1046/97**, la revendication portait sur un énantiomère pur. La division d'examen a constaté que le document (B) divulguait un composé de même formule que celui

revendiqué par le demandeur mais ne fournissait aucune indication quant à sa forme stéréochimique. Elle a toutefois considéré aussi que toutes les formes optiquement actives des composés qui y étaient décrits étaient comprises dans son enseignement technique. Etant donné que l'homme du métier peut identifier ces mélanges et les séparer en se basant sur ses connaissances générales, la division d'examen a conclu que l'énantiomère revendiqué n'était pas nouveau.

La chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'un homme du métier n'établirait pas un lien entre la divulgation de ce composé et la référence à ses formes racémique, méso et optiquement actives. Cependant, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la nouveauté d'un composé chimique individuel ne peut être écartée que si le composé en cause a été divulgué directement et sans aucune ambiguïté sous la forme d'un enseignement technique (cf. **T 181/82**, JO 1984, 401 ; **T 296/87**, JO 1990, 195). Il ne suffit donc pas, pour nier la nouveauté, que l'énantiomère revendiqué appartienne d'un point de vue conceptuel au groupe de formes possibles optiquement actives qui sont divulguées dans le document (B), sauf si un indice laisse supposer l'existence de l'élément spécifique dans le groupe en question. Etant donné que l'énantiomère spécifique revendiqué n'était manifestement ni un racémate, ni une forme méso, l'appréciation de la nouveauté dépendait de la question de savoir si l'on pouvait le déduire directement et sans ambiguïté de la divulgation du composé en se référant aux formes optiquement actives.

La chambre a considéré que les termes "formes optiquement actives" devaient être interprétés comme couvrant toute forme stéréochimique des composés divulgués dans le document (B), que cette propriété ait été obtenue par un isomère stéréochimique pur ou par un mélange quelconque d'isomères. Etant donné que l'antériorité (B) ne donnait aucune information sur une éventuelle forme stéréochimique spécifique, elle devait être considérée comme indifférenciée, si bien que la référence à "toutes les formes optiquement actives des composés qui y étaient décrits" ne pouvait être assimilée à une divulgation individualisée d'un énantiomère spécifique. La chambre a donc estimé que la forme spécifique de l'énantiomère revendiqué ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'enseignement contenu dans le document (B) et que, par conséquent, la nouveauté n'était pas détruite.

4.1.4 Obtention d'un degré de pureté plus élevé

Dans l'affaire **T 990/96** (JO 1998, 489), il y avait lieu d'examiner si la caractéristique litigieuse, qui représentait en fait un **degré spécifique de pureté chimique** (pureté diastéréoisomérique notamment) constituait un "élément nouveau", conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté.

La chambre a déclaré qu'il était bien connu que, pour différentes raisons, tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, pour des raisons de thermodynamique, il n'est pas possible d'obtenir un composé absolument pur - au sens strict du terme -, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis. Les méthodes classiques de purification des produits

de réactions organiques de faible poids moléculaire, qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, font partie des connaissances générales de l'homme du métier. Il en résulte donc que, d'une manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'art. 54 CBE, et ce **dans tous les degrés de pureté** souhaités par l'homme du métier.

Il peut exister des circonstances exceptionnelles justifiant une conclusion différente. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'il a été prouvé que selon toutes probabilités, toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué.

Dans l'affaire **T 728/98** (JO 2001, 319), le demandeur/requérant avait fait valoir l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de la décision **T 990/96**. Selon lui, la composition pharmaceutique revendiquée se distinguait de l'état de la technique, car le degré particulièrement élevé de pureté du composé qu'elle contenait ne pouvait pas être obtenu par les méthodes classiques.

La chambre a toutefois relevé que le demandeur, auquel incombait la charge de la preuve, n'avait pas apporté la preuve de cette allégation. En effet, l'enseignement du document cité de l'état de la technique permettait d'obtenir des quantités faibles mais non négligeables du composé pratiquement pur au moyen des méthodes classiques de purification. Par conséquent, c'était la règle générale qui s'appliquait, à savoir que l'obtention d'un degré de pureté particulièrement élevé d'un composé connu ne constitue pas une caractéristique susceptible de rendre nouveau un tel produit par rapport à l'état de la technique.

4.2 Sélection à partir de domaines de paramètres

4.2.1 Sélection à partir d'un vaste domaine

Les principes de jurisprudence constante appliqués par les chambres de recours pour la nouveauté des inventions de sélection ont été développés en particulier dans la décision **T 198/84** (JO 1985, 209). Dans la décision **T 279/89**, ils sont résumés de manière concise: un sous-domaine de valeurs numériques dans un domaine plus large est nouveau s'il est satisfait à chacun des critères suivants:

- a) le sous-domaine choisi doit être étroit ;
- b) il doit être suffisamment éloigné du domaine connu préféré qui a été illustré surtout par des exemples ;
- c) la zone choisie ne doit pas être prise au hasard dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'un simple mode de réalisation de l'invention faisant l'objet de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

Les trois postulats pour la nouveauté d'une partie sélectionnée d'un domaine reposent sur le principe que la nouveauté est un concept absolu. C'est pourquoi, une définition de

l'invention qui ne se distingue de l'état de la technique que par sa formulation n'est pas suffisante. Il convient au contraire de s'assurer, lors de l'examen de la nouveauté, si l'état de la technique est propre à servir de véhicule au **contenu** de l'invention, sous la forme d'un enseignement technique utilisable par l'homme du métier (**T 198/84** (JO 1985, 209), cf. aussi **T 12/81** (JO 1982, 296), **T 181/82** (JO 1984, 401), **T 17/85** (JO 1986, 406)).

En ce qui concerne la troisième condition, la chambre a soutenu, dans l'affaire **T 198/84**, que cette façon d'envisager la nouveauté se traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu. Il n'en va pas ainsi si l'effet qui consiste, par exemple, en une amélioration importante de rendement, ne se produit selon toute vraisemblance qu'à l'intérieur du domaine choisi, et non dans l'ensemble du domaine connu (sélection effectuée dans un certain but).

Afin d'éviter toute équivoque, la chambre a souligné, dans la ligne de la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), que le domaine limité, choisi dans un domaine plus grand, ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste, mais doit être nouveau en soi. Un tel effet n'est donc pas une condition de la nouveauté ; il permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieurement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

Dans l'affaire **T 17/85** (JO 1986, 406), la nouveauté du domaine revendiqué n'a pas été reconnue parce que la plage de valeurs préférée d'un document antérieur empiétait en partie sur la plage revendiquée. Une plage n'est en tout état de cause plus nouvelle lorsque les valeurs indiquées dans les exemples de réalisation de l'invention figurant dans le document antérieur ne sont qu'à peine en dehors de la plage revendiquée et permettent à l'homme du métier de conclure qu'il peut travailler à l'intérieur de toute cette plage.

Dans la décision **T 247/91**, la chambre a souligné que pour apprécier la nouveauté d'une invention, il convient non seulement de tenir compte des exemples, mais aussi d'examiner si la divulgation d'un document antérieur considéré dans son ensemble constitue un enseignement technique qui rend accessible à l'homme du métier l'objet pour lequel la protection est demandée. La chambre a relevé que le requérant/titulaire du brevet avait admis qu'un homme du métier qui aurait lu le document cité n'aurait eu aucune raison, lors de la mise en oeuvre de l'invention divulguée dans l'antériorité, d'exclure la plage de 85 à 115° revendiquée dans le brevet litigieux. Dans ces conditions, l'enseignement du document antérieur n'était manifestement pas limité à l'utilisation des températures indiquées dans les exemples, mais s'étendait à l'ensemble de la plage de températures de 80 à 170° qui avait été rendu accessible à l'homme du métier sous la forme d'un enseignement technique, si bien que l'objet du brevet contesté était dénué de nouveauté.

Dans la décision **T 406/94**, la chambre a estimé que bien que proche numériquement du

domaine revendiqué, le domaine de valeurs de pourcentage mentionné dans l'état de la technique cité ne pouvait pas être invoqué pour contester la nouveauté de l'objet revendiqué, parce que le pourcentage cité dans l'état de la technique avait été calculé à partir de matériaux de départ différents.

Dans l'affaire **T 209/94**, bien qu'il y ait eu recoupement des plages de température des opérations de pyrolyse destinées à fabriquer des fibres ("température supérieure à $\pm 1600^{\circ}\text{C}$ " selon l'invention en question et "température située entre 900 et 1800°" selon le document de l'art antérieur), la limitation fonctionnelle de la pyrolyse introduite dans les revendications 1 et 2 de la demande litigieuse ("pendant un temps suffisant pour réduire la teneur en oxygène et/ou en azote des fibres à moins de quelque 0,5% en poids") a permis de distinguer le procédé revendiqué du procédé selon l'antériorité. En effet, la chambre a conclu de ce dernier document que la présence d'une certaine quantité d'azote (et de bore) dans les fibres était essentielle à leur stabilité thermique. L'amélioration de la stabilité thermique des fibres étant le but même de l'invention divulguée dans l'état de la technique, une fibre ne répondant pas à cette condition ne pouvait être considérée comme couverte par l'enseignement de ce document. Il s'ensuivait implicitement qu'une fibre ayant une teneur en oxygène et/ou en azote trop peu élevée pour présenter la stabilité thermique souhaitée ne tombait pas dans le champ de l'invention divulguée dans l'état de la technique : la valeur la plus faible divulguée dans le document antérieur était de 3,89%, alors que selon la demande litigieuse, la valeur maximale permise était de 0,5%.

Dans la décision **T 610/96**, le titulaire du brevet/intimé revendiquait un matériau magnétorésistant comprenant de fines couches de film métallique magnétiques et amagnétiques. La chambre a estimé que les plages de valeurs revendiquées définissant la composition desdites couches devaient être considérées comme une sélection limitée de l'enseignement générique du document antérieur D10 qui ne se recoupait pas avec les sous-plages de valeurs préférées dans le document D10 et qui en outre retenait une couche amagnétique spécifique choisie dans un groupe de couches possibles. Cette sélection était aussi suffisamment éloignée des exemples spécifiques donnés dans le document D10. De plus, le matériau revendiqué présentait différentes caractéristiques de la variation de la magnétorésistance, de sorte que la sous-plage de valeurs spécifique n'était pas qu'une simple partie arbitraire de l'enseignement générique du document D10, mais qu'elle était bien d'une nature différente et, de ce fait, nouvelle. Les critères applicables aux inventions de sélection qui ont été fixés dans la décision **T 279/89** étaient donc remplis. De surcroît, puisqu'un passage du document D10 pouvait être considéré comme un énoncé dissuadant l'homme du métier d'appliquer le concept du document D10 à la sous-plage de valeurs du brevet attaqué, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de mettre en application l'enseignement du document D10 dans cette plage de valeurs (cf. **T 26/85**, JO 1990, 22).

4.2.2. Recoupement de domaines

Dans l'affaire **T 666/89** (JO 1993, 495), la chambre s'est prononcée sur la question de la nouveauté dans le cas d'un recoupement de plages de valeurs. Le brevet portait notamment sur un shampoing contenant de 8 à 25 % d'un surfactif anionique et de 0,001 à 0,1% d'un polymère cationique. Une demande de brevet antérieure exposait un shampoing composé de 5 à 25% d'un surfactif anionique et de 0,1 à 5,0% d'un polymère cationique.

La chambre a jugé que l'invention n'était pas nouvelle. Elle a estimé qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre l'examen de la nouveauté dans des cas de "recoupement" ou de "sélection" et l'examen de la nouveauté dans les autres cas, bien qu'il puisse être utile d'examiner, afin de vérifier les résultats préliminaires de l'examen de la nouveauté dans des cas de recoupement, si un effet technique particulier est ou non attaché à l'étroite plage de valeurs en cause. Il convient toutefois de souligner qu'un tel effet particulier n'est pas une condition de la nouveauté et qu'il ne confère pas non plus en tant que tel un caractère de nouveauté: l'existence de cet effet peut uniquement servir à confirmer que l'invention est bien nouvelle. Il est évident que le terme "accessible" utilisé à l'art. 54(2) CBE ne désigne pas uniquement l'accès donné à une information du fait d'une description par des textes ou des schémas, et désigne toute communication explicite ou implicite d'informations techniques, éventuellement par d'autres moyens. Ainsi, il est clair qu'un objet caché, non pas parce qu'il est dissimulé délibérément, mais plutôt parce qu'il est enfoui dans un document, n'a pas été "rendu accessible" au sens indiqué ci-dessus. Dans le cas où il y a recoupement entre les plages de valeurs de paramètres physiques divulguées dans une revendication et celles divulguées dans l'état de la technique, il sera souvent utile, pour distinguer ce qui est "caché" de ce qui a été rendu accessible, de se poser la question de savoir si l'homme du métier aurait ou non des difficultés à mettre en oeuvre l'enseignement de l'état de la technique dans la plage où les valeurs se recoupent. Une approche similaire consisterait à examiner si l'homme du métier "envisagerait sérieusement", compte tenu de toutes les données techniques à sa disposition, de mettre en application dans la plage de valeurs commune l'enseignement technique du document antérieur.

Constatant que le critère qu'elle utilisait, à savoir examiner si l'homme du métier "envisagerait sérieusement" de passer d'une plage large à une plage étroite (la recoupant), paraissait similaire à l'un des critères appliqué par les chambres pour l'appréciation de l'activité inventive, à savoir examiner si l'homme du métier auquel s'adressait en principe l'exposé de l'invention "aurait essayé, avec des chances raisonnables de succès" de combler l'écart technique existant entre un élément donné de l'état de la technique et l'objet d'une revendication dont on apprécie s'il implique une activité inventive, la chambre de recours a ajouté que ce critère qu'elle appliquait pour l'appréciation de la nouveauté était fondamentalement différent du critère appliqué pour l'appréciation de l'activité inventive, car dans le cas de l'examen de la nouveauté, l'on ne peut se référer à un écart technique du type de celui qui vient d'être mentionné. La nouveauté du domaine sélectionné a été examinée dans les décisions **T 366/90** et **T 565/90** en se basant sur des réflexions similaires.

Dans la décision **T 26/85**, la chambre a déclaré à propos de l'exigence de la "divulgaration d'un enseignement technique" qu'il y avait lieu de se demander si l'homme du métier, connaissant les données techniques, **envisagerait sérieusement** de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune. Si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, il faut conclure qu'il n'y a pas de nouveauté. Cette forme d'interrogation a été reprise dans les décisions, **T 279/89**, **T 666/89**, **T 255/91** (JO 1993, 318), **T 369/91** (décision du 7 octobre 1992), **T 631/92**, **T 660/93**.

Dans l'affaire **T 751/94**, la chambre a considéré qu'il était clair que la méthode exposée dans le document cité ne devait pas être mise en oeuvre dans la plage de recoupement, et que par conséquent la nouveauté de l'invention n'était pas détruite par ce recoupement. De plus,

la combinaison de paramètres selon l'invention revendiquée n'était pas divulguée dans le document cité, et il n'était pas évident non plus qu'elle pouvait être déduite de ce document.

4.2.3 Sélection multiple

Dans l'affaire **T 245/91**, le requérant/titulaire du brevet a contesté l'objection d'absence de nouveauté faite par les intimés à la lumière de la divulgation d'une antériorité, soutenant que l'objet de la revendication¹ revenait à sélectionner délibérément un domaine étroit de la divulgation particulièrement large dudit document. La chambre a relevé que la plupart des plages de la revendication¹ du brevet litigieux pouvaient être obtenues en réduisant de 25 à 80% environ les plages selon l'antériorité citée et en les limitant à leur partie centrale, et que dans une situation comme en l'espèce, où plusieurs plages de paramètres demandaient à être examinées, il y avait lieu de procéder à une comparaison minutieuse pour déterminer si l'objet de l'invention revendiquée avait été rendu accessible à l'homme du métier. Il convenait d'éviter strictement toute considération concernant ce qui était évident. Renvoyant à la décision **T 666/89** (JO1993, 495), la chambre a souligné qu'en vertu de la CBE, la nouveauté doit être appréciée par rapport à l'ensemble des informations contenues dans un document cité. De l'avis de la chambre, le lecteur averti n'aurait pas envisagé sérieusement la combinaison des caractéristiques pertinentes, à laquelle il n'a pu accéder, étant donné que ces caractéristiques ne ressortaient pas de l'antériorité et ne conduisaient pas, de ce fait, à une divulgation claire et implicite. Par ailleurs, il importait d'examiner le nombre de paramètres utilisés pour définir l'objet revendiqué, chacun des polymères de l'éthylène étant caractérisé par plusieurs paramètres. La chambre a estimé que même si la plupart des plages pour ces paramètres correspondaient à une partie plus ou moins centrale de la plage qui limitait le paramètre correspondant dans la composition selon D8, la portée des mélanges revendiqués était en réalité assez restreinte par rapport à la largeur de la définition de la composition connue, en raison du nombre de paramètres utilisés, supérieur à 10. Pour cette raison aussi, l'argument selon lequel le document en question donnait une description implicite de cette sélection restreinte a été rejeté.

Dans l'affaire **T 653/93**, le requérant/demandeur, dont le brevet avait été rejeté par la division d'examen, a fait valoir que le procédé selon la revendication 1 était nouveau parce qu'il portait sur une combinaison de trois caractéristiques de procédé ayant des plages spécifiques avec des caractéristiques de produits spécifiquement limitées, combinaison non divulguée dans le document de l'état de la technique considéré.

La chambre a souligné qu'en pareil cas, la question de la nouveauté ne peut être tranchée en examinant séparément les plages des différents paramètres. Cela constituerait, selon la chambre, une approche artificielle et injustifiée, car ce ne sont pas les plages spécifiques des trois paramètres pris individuellement ou associés qui constituent l'objet de la revendication 1, mais le groupe de procédés définis par la combinaison de ces plages, lequel est plutôt étroit comparé au groupe de procédés divulgué dans le document antérieur.

Par conséquent, le groupe revendiqué de procédés, caractérisés par la combinaison de trois paramètres spécifiques de procédé, n'était pas explicitement divulgué dans le document antérieur et pouvait donc être considéré comme résultant d'une "sélection multiple (triple)". L'homme du métier, en appliquant l'enseignement du document antérieur précité, n'aurait eu

aucune raison de se concentrer sur les combinaisons de sous-plages définies à la revendication 1, notamment parce qu'il se serait rendu compte que les parties omises des plages, divulguées dans le document antérieur étaient les moins intéressantes. En l'absence d'indication en ce sens, il ne ressortait pas du document antérieur que la "sélection combinée" était implicitement divulguée pour l'homme du métier.

La nouveauté de l'enseignement technique de la revendication 1 était corroborée par des expérimentations prouvant que les produits obtenus par les procédés revendiqués n'auraient pas pu l'être par d'autres procédés qui, pour être proches, n'étaient pas moins en dehors de la plage des procédés revendiqués. En outre, la combinaison de propriétés des produits obtenus par les procédés revendiqués ne découlait pas inéluctablement du procédé divulgué par le document antérieur, mais résultait seulement de la combinaison spécifique des paramètres. La chambre a donc considéré que l'objet de la revendication 1 n'était pas divulgué par le document en question de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 65/96**, le document D2 appartenant à l'état de la technique ne mentionnait pas de copolymère renforcé au caoutchouc présentant la combinaison de caractéristiques qui constituait la solution du problème technique à la base de l'invention dans le brevet faisant l'objet de l'opposition. La chambre a fait savoir qu'elle ne pouvait retenir l'argument du requérant (opposant) selon lequel tous les paramètres pertinents avaient été mentionnés "en quelques lignes", car le fait que des paramètres aient été divulgués dans un document ne suffisait pas en soi pour montrer le véritable lien contextuel existant entre les paramètres, et encore moins pour prouver qu'ils étaient exposés en combinaison, comme cela était exigé pour pouvoir résoudre le problème technique. De toute façon, l'un des paramètres était cité dans une section tout à fait distincte de l'exposé.

En outre, un examen plus attentif du document D2 permettait de constater que les paramètres concernant la quantité de caoutchouc et la taille des particules de caoutchouc n'étaient divulgués que sous la forme de domaines de valeurs indépendants, et qu'il n'était pas indiqué comment ils pouvaient varier entre eux, ni même s'il était possible de les faire varier les uns par rapport aux autres. Bien que l'intimé ait reconnu lors de la procédure orale que le document D2 divulguait des domaines de valeurs de paramètres qui se recoupaient partiellement avec ceux qui étaient définis dans la solution proposée pour le problème technique, cette solution impliquait la présence simultanée de trois valeurs des mêmes paramètres.

La chambre a conclu que la solution revendiquée n'était pas arbitraire, puisque, comparée avec les produits selon le document D2, elle résolvait un problème technique spécifique. Par conséquent, en admettant même que cette solution recouvrait l'enseignement général de D2, elle constituait une sélection limitée de cet enseignement et remplissait toutes les conditions requises pour pouvoir être considérée comme une véritable sélection (cf. **T 198/84**, JO 1985, 209).

4.3 Classe d'objets

La décision **T 763/89** portait sur une sélection à partir d'une classe définie en termes génériques de matériaux multicouches. Le brevet concernait un produit photographique pour

films inversibles, dont les trois couches, de sensibilité chromatique différente, comportaient trois sous-couches de même sensibilité chromatique, mais de sensibilités photographiques différentes. L'état de la technique le plus proche était un produit inversible ayant "au moins deux" (sous-)couches. L'opposant estimait que les produits multicouches divulgués dans cet état de la technique comprenaient également le produit à trois couches revendiqué et portaient donc atteinte à sa nouveauté. La chambre a cependant confirmé que ce produit était nouveau: il est vrai que l'expression "au moins deux" est une expression désignant des produits multicouches et fixant une limite inférieure logique du nombre de couches, à savoir les produits à deux couches ; elle décrit la catégorie des produits multicouches quels qu'ils soient, sans fixer de limite supérieure pour le nombre de couches possible. Toutefois, il n'avait été cité comme exemple de produits multicouches que des produits comportant deux couches. Il n'était mentionné nulle part dans le document cité, ne fût-ce que de manière allusive, un produit comportant trois couches. Si un produit comportant trois couches appartient en théorie à la catégorie des produits multicouches visée dans ledit document, il n'est pas pour autant exposé dans celui-ci, mais constitue un nouveau produit appartenant à cette catégorie et choisi parmi les éléments qu'elle comporte.

La chambre a établi un rapprochement à ce propos avec la jurisprudence constante concernant les inventions de sélection dans le domaine des produits chimiques. Selon cette jurisprudence, les enseignements techniques qui portent atteinte à la nouveauté sont ceux qui divulguent un produit se présentant sous une forme individualisée, c'est-à-dire pouvant être clairement distingué d'autres produits de structure similaire. Ce critère, qui avait été élaboré dans le cas des produits chimiques pour l'appréciation de la nouveauté des différents éléments par rapport à un groupe, était transposable à l'examen de la nouveauté d'objets tels que le produit photographique en cause, que l'on pouvait clairement distinguer des autres éléments du même groupe, décrit de manière générique.

5. Nouveauté de l'utilisation

5.1 Première application thérapeutique

5.1.1 Introduction

En vertu de l'art. 52(4) CBE, première phrase, ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (ci-après dénommées "méthodes thérapeutiques"). Il résulte de l'art. 54(5) CBE que les dispositions générales relatives à la nouveauté - art. 54(1) à (4) CBE - ne s'opposent pas à la brevetabilité, pour une utilisation dans un des procédés (méthodes) visés à l'art. 52(4) CBE, de substances ou de compositions faisant partie de l'état de la technique, si une telle utilisation n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique. Cette disposition introduit, outre le concept général de nouveauté (art. 54(1) à (4) CBE) pour des substances et des compositions utilisées pour les méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, un **concept de nouveauté particulier**, inconnu dans d'autres domaines de la technique (T 128/82, JO 1984, 164).

L'art. 54(5) CBE prévoit une forme particulière de revendication (revendication de substance proposée à une fin spécifique) pour la première application thérapeutique d'une substance connue. Dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), la Grande Chambre de recours a observé que l'inventeur d'une première indication médicale peut obtenir une protection de la substance liée à son utilisation médicale pour des substances ou compositions connues sans être limité à des substances ou compositions préparées dans une forme appropriée en vue d'une application thérapeutique déterminée. Il bénéficie ainsi d'une protection très large, sans risquer d'entrer en conflit avec les dispositions de l'art. 57 CBE relatives à l'application industrielle.

5.1.2 Portée d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique

Dans la décision **T 128/82** (JO 1984, 164), la chambre a examiné la question de la première application thérapeutique (première application thérapeutique d'une substance connue) en tenant compte de la portée de la revendication de substance proposée à une fin spécifique. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'art. 52(4) CBE et à l'art. 54(5) CBE du fait qu'elle n'était pas limitée à l'application thérapeutique spécifique, divulguée pour la première fois, des composés connus. La chambre a dû examiner si la version étendue des revendications était admissible au regard de l'art. 54(5) CBE, et surtout si la Convention sur le brevet européen offre une base pour l'indication d'une application thérapeutique limitée à interpréter dans un sens restrictif. De l'avis de la chambre, la Convention ne contient aucune disposition interdisant ou exigeant l'indication d'une application illimitée. La chambre a énoncé que, conformément à l'art. 54(5) CBE, une revendication de substance proposée à une fin spécifique et ayant une portée thérapeutique générale est admissible et a fait observer que lorsqu'est revendiquée une substance connue faisant pour la première fois l'objet d'une application thérapeutique, le seul fait qu'une application particulière est révélée dans la demande ne limite pas obligatoirement à cette application la revendication de substance proposée à une fin spécifique (cf. aussi **T 36/83** (JO 1986, 295), **T 43/82**). La chambre a ensuite observé que la pratique suivie jusque là par l'Office européen des brevets montre en tout cas que, pour des composés à activité thérapeutique, les revendications de substance et de médicament non limitées à des applications spécifiques sont admises, bien qu'en règle générale il ne soit fait état que de certaines activités spécifiques. Cette pratique concerne normalement des composés nouveaux. De l'avis de la chambre, on ne peut pas déduire de la Convention que des composés déjà connus et néanmoins brevetables selon l'art. 54(5) CBE doivent en principe recevoir un traitement différent. Dès lors que l'on accorde à l'inventeur une protection absolue pour la substance utilisée dans la préparation d'un nouveau produit chimique à activité thérapeutique, le principe de l'égalité de traitement commande de récompenser en conséquence l'inventeur qui présente pour la première fois comme médicament un produit connu, en admettant une revendication de substance proposée à une fin spécifique en vertu de l'art. 54(5) CBE, et qui s'étend à l'ensemble du domaine thérapeutique. Un traitement différent ne se justifierait que si l'art. 54(5) CBE contenait l'interdiction absolue d'une protection étendue. Le fait que l'art. 54(5) CBE ne prévoit pas explicitement une protection étendue ne constitue pas une raison suffisante pour dénier une telle protection. D'une manière générale, il convient de se conformer à la pratique couramment suivie pour les composés nouveaux. D'autre part, la simple absence d'indications concernant d'autres applications thérapeutiques possibles ne justifie pas une limitation à l'application

thérapeutique explicitement mentionnée. Cela ne s'accorderait pas avec la pratique générale de l'Office européen des brevets en ce qui concerne les composés dotés de propriétés thérapeutiques.

La chambre a noté que, conformément à l'art. 54(5) CBE, un composé connu, mais non encore utilisé en thérapeutique, est considéré comme nouveau. La nouveauté n'est cependant pas détruite par le simple fait que cette application thérapeutique spécifique fait partie de l'art antérieur; elle l'est aussi par la publication de toute autre application thérapeutique spécifique et la divulgation de chaque application spécifique a toujours les mêmes conséquences pour la nouveauté. Il paraît donc équitable d'admettre une revendication de portée étendue qui couvre la substance, quelles que soient les applications thérapeutiques nouvelles qu'on peut lui découvrir.

5.1.3 Protection d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée ("kit-of-parts")

Dans la décision **T 9/81** (JO 1983, 372), la chambre a observé que, sous réserve que les revendications soient rédigées conformément à l'art. 54(5) CBE, une 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). La revendication 1, qui avait été établie sous la forme indiquée à l'art. 54(5) CBE, concernait une association médicamenteuse qui comprenait une oxazaphosphorine cytostatique et le sel de sodium de l'acide 2-mercaptoéthanesulfonique comme substances à effet thérapeutique. Le composant du produit cité en premier lieu était connu ; le second était un agent mucolytique connu. D'après l'état de la technique matérialisé par les documents mis à la disposition de la chambre, les deux principes actifs n'avaient cependant jamais été appliqués ensemble pour un **nouvel effet commun**, et ils étaient **inconnus en tant que mélange**. Les substances actives administrées de préférence simultanément conformément à l'invention ne constituaient donc pas non plus une simple agrégation d'agents connus, mais une nouvelle combinaison dotée d'une propriété intéressante et inattendue grâce à laquelle étaient évités, du fait de l'activité détoxifiante du 2-mercaptoéthanesulfonate de sodium, les effets secondaires néfastes qui accompagnent habituellement l'administration des agents cytostatiques.

La revendication 1 concernait un produit limité à une application simultanée, séparée ou étalée dans le temps, en thérapie cytostatique. De l'avis de la chambre, il découlait de cette indication d'usage que les constituants n'étaient plus nécessairement présents sous la forme d'une combinaison, par exemple en mélange, car sinon les constituants ne seraient plus disponibles pour une application séparée ou étalée dans le temps. La chambre a observé qu'en tant que collection ("**kit-of-parts**"), elle n'était cependant pas encore nécessairement une combinaison véritable, étant donné que ses constituants individuels étaient séparés physiquement. Le simple fait d'associer de manière lâche des constituants connus ne suffit pas à conférer à ceux-ci une unité fonctionnelle, dans laquelle une interaction nécessaire et directe entre les composants est une condition préalable de l'application envisagée (voir, à titre d'exemples, une serrure et une clef, une allumette et un frottoir, une colle à deux composants). Même si les constituants de la combinaison revendiquée n'exerçaient pas

entre eux une telle interaction directe, la finalité de la thérapie combinée pouvait rétablir l'unité du produit au sens d'une fusion fonctionnelle de ses deux constituants, lorsque cette finalité représentait une véritable limitation à l'application indiquée. Dans la mesure où les constituants ne pouvaient pas produire indépendamment l'un de l'autre l'effet avantageux conforme à l'invention, cet effet obtenu en commun établissait l'unité de l'association médicamenteuse, par suite des limitations apportées par l'indication d'usage du produit à l'étendue de la revendication dans les conditions prévues à l'art. 54(5) CBE, même lorsque les constituants étaient juxtaposés et non pas unis. Comme chacun des constituants du produit de combinaison selon les présentes revendications avait déjà en soi des applications thérapeutiques connues, ces revendications, qui incluaient expressément la présentation séparée de ces constituants, devaient en fait être considérées comme limitées à l'utilisation conjuguée des produits de combinaison, si bien que les applications individuelles selon l'état de la technique étaient exclues.

5.2 Deuxième (autre) application thérapeutique

5.2.1 Formulation des revendications

a) Utilisation d'une substance ou d'une composition pour fabriquer un médicament

La question de droit qui a été soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 6/83** (JO 1985, 67) (voir également les décisions **G 1/83**, JO 1985, 60 et **G 5/83**, JO 1985, 64) portait principalement sur l'exclusion de la brevetabilité des "méthodes de traitement du corps humain ou animal", instituée à l'art. 52(4) CBE, première phrase, et l'exception à la condition de nouveauté édictée à l'art. 54(5) CBE. Dans le domaine des inventions médicales ou vétérinaires, la **revendication d'utilisation** de type classique est exclue par l'art. 52(4) CBE. Cependant, l'art. 54(5) CBE prévoit expressément une exception aux dispositions générales relatives à la nouveauté (art. 54(1) à (5) CBE) pour la première indication d'une substance ou d'une composition dans le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire, en admettant les revendications relatives à des substances ou compositions faisant l'objet d'une telle indication.

La Grande Chambre de recours n'a pas accepté les revendications relatives à l'utilisation d'une substance connue X pour le traitement d'une maladie Y étant donné qu'une telle revendication porterait sur une méthode thérapeutique, ce à quoi l'art. 52(4) CBE s'oppose. Toutefois, elle a accepté des revendications du type "utilisation d'une substance X pour la production d'un médicament pour le traitement thérapeutique Y". Selon la Grande Chambre de recours, la nouveauté de telles revendications se dégage de leur unique caractère nouveau, c'est-à-dire la nouvelle utilisation pharmaceutique de cette substance connue. La Grande Chambre de recours a jugé que l'on ne peut déduire des termes de la Convention sur le brevet européen aucune intention d'exclure les secondes (et autres) indications médicales de la protection par brevet. En conséquence, la Grande Chambre estime justifié d'admettre des revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive, ceci même lorsque le procédé de préparation lui-même en tant que tel ne se distingue pas d'un procédé connu mettant en oeuvre la même substance active.

b) Procédé pour fabriquer un médicament

Dans la décision **T 51/93**, la chambre a estimé que le document 4 portait atteinte à la nouveauté de la revendication de procédé 1 inscrite dans le jeu de revendications pour AT, ES et GR, dans la mesure où la nouveauté de l'utilisation prévue du produit ne pouvait être prise en considération comme une caractéristique technique limitant la revendication, que si la revendication avait la forme d'une revendication d'utilisation telle qu'admise dans la décision **G 6/83**. La revendication d'utilisation telle qu'approuvée dans la décision **G 6/83** souligne que l'utilisation prévue est une caractéristique **technique** dont il convient de tenir compte pour apprécier la nouveauté, et qui limite la revendication. La chambre a déclaré que normalement, dans une revendication portant sur un "procédé d'obtention de X pour une utilisation Y comprenant les étapes ...", la revendication de procédé est interprétée comme couvrant le procédé particulier d'obtention de X, que X soit ou non destiné à l'utilisation Y. Ainsi, dans une telle revendication de procédé, les termes "pour une utilisation Y" doivent être entendus non pas comme une caractéristique technique, mais comme un simple **exemple** de l'utilisation qui peut être faite de X. Par conséquent, la chambre a estimé que dans la revendication de procédé 1 pour AT, GR et ES, les termes "pour une utilisation dans le traitement par voie sous-cutanée..." devaient être interprétés selon la pratique habituelle comme constituant uniquement un exemple et non pas une caractéristique technique restrictive, susceptible de créer la nouveauté. La chambre a ajouté qu'aux fins de l'appréciation de la nouveauté dans les procédures devant l'OEB, une revendication doit être interprétée de la même manière, quels que soient les Etats contractants pour lesquels la revendication est déposée. Le fait que les Etats contractants en cause (AT, ES et GR) aient eu pendant un certain temps une législation limitant les objets susceptibles d'être revendiqués, ne peut pas, lorsque l'état de la technique est le même pour tous les Etats désignés, faire qu'une revendication soit interprétée comme nouvelle et admissible pour ces Etats, si elle n'est pas nouvelle et admissible pour l'ensemble des autres Etats contractants. Ainsi, le fait que la revendication de procédé 1 ne soit déposée que pour AT, ES et GR n'a pas été en faveur du requérant.

Dans la décision **T 893/90**, une chambre de recours est cependant parvenue à une conclusion différente. Les revendications étaient formulées sous la forme de revendications de méthode, à savoir une méthode d'obtention d'une composition pharmaceutique permettant de maîtriser les saignements chez des mammifères non hémophiles, caractérisée par le mélange de deux composants dans des quantités et des proportions définies de manière fonctionnelle. La chambre a estimé que, dans leur formulation, lesdites revendications ne différaient pas substantiellement de revendications d'utilisation, c'est-à-dire de revendications portant sur l'utilisation du mélange de deux composants dans des quantités et des proportions définies de manière fonctionnelle en vue d'atteindre l'objectif indiqué, à savoir l'obtention d'une composition pharmaceutique permettant de maîtriser les saignements chez des mammifères non hémophiles. A cet égard, il a également été observé que, selon la revendication 1, le mélange excluait d'autres matières physiologiquement actives ; donc, ledit mélange était bien défini par ses composants. La chambre a conclu que les revendications étaient conformes à la jurisprudence établie de l'OEB, selon laquelle les revendications sont admissibles lorsqu'elles portent sur l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour l'obtention d'un médicament ayant une application thérapeutique nouvelle et inventive déterminée, même si le procédé d'obtention en tant que tel ne diffère pas des

procédés connus utilisant le(s) même(s) ingrédient(s) actif(s) (cf. **G 6/83**).

Dans la décision **T 958/94** (JO 1997, 242) la division d'examen avait rejeté les revendications pour l'Espagne et la Grèce, estimant qu'elles n'étaient pas rédigées sous la forme de revendication du type "deuxième indication thérapeutique" indiquée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), puisque formulées comme procédé et non comme application ou utilisation. Elle avait considéré que la nouveauté de "l'application d'une substance pour obtenir un médicament" était liée à des exigences de forme et que, selon le dispositif de la décision **G 6/83** pour la protection de la deuxième indication thérapeutique d'un médicament, seules des revendications **d'application**, et non de **procédé**, satisfaisaient à ces exigences. Le requérant/déposant a formé un recours contre cette décision, requérant l'annulation de la décision de rejet.

La chambre a noté que les décisions **G 1/83**, **G 5/83** et **G 6/83** de la Grande Chambre ne font pas mention d'exigences de forme ou de catégorie en ce qui concerne les revendications destinées à protéger la deuxième indication thérapeutique d'un médicament. Pour la chambre, l'expression "revendications ayant pour objet", utilisée dans la décision **G 6/83**, ne vise pas l'aspect formel de la catégorie d'une revendication, mais plutôt le fond de celle-ci, c'est-à-dire la définition de l'invention revendiquée par ces caractéristiques essentielles. En effet, dans les décisions parallèles en langues allemande et anglaise, **G 1/83** et **G 5/83**, les termes "Patentansprüche gerichtet auf" et "claims directed to", et non pas les termes "Gegenstand" ou "subject matter" sont utilisés, ce qui démontre également que le fond de la revendication, donc la caractéristique technique qui fait l'essence de l'invention revendiquée (utilisation de la substance en question) est déterminante et non pas le choix de l'expression ou de la catégorie de la revendication. Cette interprétation est confirmée par les motifs des décisions **G 1/83**, **G 5/83** et **G 6/83**.

Au premier paragraphe du point 11 de la décision **G 6/83**, la Grande Chambre a estimé que lorsqu'une invention avait trait à une activité, il relevait en principe de l'appréciation du déposant de qualifier cette activité d'application ou d'utilisation d'une entité physique dans un but déterminé, par exemple pour obtenir un résultat technique, ou de la qualifier de méthode ou de procédé d'obtention du même résultat en utilisant la même entité physique. La mise en oeuvre des deux types de revendications impliquait également une série de démarches qui aboutissaient à l'effet final. Par conséquent, quant à la mise en oeuvre, les deux types de revendications étaient objectivement de même valeur. Cette règle générale s'applique aussi dans le domaine de la thérapie. En effet, aucune différence quant au fond ne saurait être envisagée entre une revendication d'application d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal et une revendication portant sur une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal. La différence réside uniquement dans la rédaction, comme l'a souligné la Grande Chambre au point 13 de la décision **G 6/83**. Ainsi, la préparation d'un médicament impose une série de démarches communes et obligatoires, indépendamment de la forme des revendications qui englobent cette préparation, qu'il s'agisse de revendications d'"application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" ou de revendications de "procédé d'obtention d'un médicament destiné à la nouvelle application caractérisé en ce que l'on met en oeuvre la substance". Nonobstant le fait que la substance active en tant que telle ainsi que le médicament et le procédé d'obtention du médicament

étaient déjà connus, la Grande Chambre, dans les décisions **G 1/83**, **G 5/83** et **G 6/83**, a accepté une revendication qui englobe la préparation du médicament en question dans un état lui permettant d'agir selon la nouvelle indication thérapeutique et qui a pour objet l'application de la substance pour obtenir le médicament destiné à cette nouvelle indication thérapeutique. Il serait dès lors injustifié de considérer dans les mêmes conditions, à savoir le manque de nouveauté de la substance active ainsi que du médicament et du procédé d'obtention de ce médicament, qu'il y ait un obstacle à la brevetabilité de l'objet d'une revendication du type "procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle indication thérapeutique", étant donné l'équivalence quant au fond entre une revendication d'application d'une substance pour obtenir un médicament destinée à une nouvelle utilisation thérapeutique et une revendication de procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle application caractérisée en ce que l'on met en oeuvre la même substance. Avec cette décision, la chambre a confirmé la direction déjà amorcée par la décision **T 893/90** du 22 juillet 1993.

c) Autres questions relatives aux revendications portant sur une deuxième application thérapeutique

Dans la décision **T 570/92**, la chambre a admis une revendication portant sur une deuxième application thérapeutique d'une substance connue, dans laquelle il était fait référence à une substance qui n'avait pas jusque là été décrite en termes concrets. Comme dans l'affaire **G 6/83**, il était revendiqué l'utilisation de ladite substance en vue de la fabrication d'un médicament à effet persistant, destiné au traitement de l'hypertension, à prendre par voie buccale à raison de une à deux doses par jour. Cette dernière précision concernant l'administration du médicament n'a pas entraîné l'exclusion de la brevetabilité en application de l'art. 52(4) CBE, car cette formulation avait été utilisée non pas pour indiquer au médecin la posologie réelle à respecter lors du traitement d'un patient, mais seulement pour signaler que la réussite du traitement était assurée si le médicament n'était pas administré plus de deux fois par jour.

Dans l'affaire **T 143/94** (JO 1996, 430), la chambre a affirmé qu'une revendication portant sur l'utilisation d'une substance ou d'un mélange de substances en vue de la fabrication d'un médicament destiné à une application thérapeutique, ne va pas à l'encontre des art. 52(4) ou 57 CBE (cf. décisions **G 1/83**, **G 5/83**, **G 6/83**), et cela quel que soit l'objectif poursuivi par la revendication (protection d'une première indication médicale d'une substance ou d'un mélange de substances, ou protection d'une autre indication médicale). Pour que ce type de revendication puisse être admis dans une demande de brevet, il n'est donc pas nécessaire de prouver au préalable qu'il existe une autre indication médicale.

Dans la décision **T 4/98** (JO 2002, ***) les revendications indépendantes avaient été rédigées de manière à relever de la catégorie revendications "telles qu'admises en Suisse". Toutefois, la chambre pouvait difficilement admettre, comme l'a estimé la division d'opposition que ces revendications correspondaient en fait à une seconde indication médicale (ou à toute autre indication médicale ultérieure), et que certaines caractéristiques des revendications constituaient une application thérapeutique spécifique qui permettaient de conclure à la nouveauté de ces revendications, en application des principes qui ont été posés dans la décision **G 5/83** (JO 1985, 64). La chambre a décidé que conformément aux principes posés

dans la décision **G 5/83** et dans la jurisprudence ultérieure, il ne peut être question de "seconde indication médicale" (ou de toute indication médicale ultérieure) que dans le cas de revendications portant sur l'utilisation de substances ou de compositions pour la préparation d'un médicament destiné à être utilisé dans une méthode visée à l'art. 52(4) CBE. La chambre a observé que les termes "thérapie" ou "application thérapeutique" couvrent notamment le traitement d'une maladie ou d'une affection particulières par administration d'une substance ou d'une composition chimique déterminée à un sujet humain ou animal déterminé qui a besoin d'un tel traitement. S'il n'est pas possible d'identifier au moins (i) la maladie ou l'affection à traiter ou le trouble à soigner ou (ii) la nature du composé thérapeutique utilisé pour le traitement ou la guérison de l'affection, ou encore (iii) le sujet à traiter, il n'est pas possible de voir dans une simple caractéristique de procédé la définition d'une méthode particulière de traitement ou d'application thérapeutique au sens de l'art. 52(4) CBE (cf. motifs, points 8.1 et 8.2). La chambre a conclu que les revendications indépendantes avaient pour objet une activité technique non thérapeutique (procédé).

5.2.2 Nouveauté de la nouvelle application thérapeutique

a) Identification du sujet à traiter

Dans l'affaire **T 19/86** (JO 1989, 25), la chambre de recours a appliqué les principes posés dans la décision **G 6/83**. Elle a eu à déterminer si l'application d'un médicament connu pour le traitement prophylactique de la **même maladie** dans une population d'animaux de même espèce mais **différents au point de vue immunologique** peut être considérée comme une nouvelle application thérapeutique dont on peut revendiquer la nouveauté. Elle a considéré que la question de savoir si une nouvelle utilisation thérapeutique est conforme aux principes posés dans la décision **G 6/83** ne doit pas être tranchée exclusivement en fonction de la maladie à soigner, mais également en fonction de la nature du sujet à traiter (en l'espèce, le nouveau groupe de porcelets). Une application thérapeutique est incomplète si le sujet à traiter n'est pas identifié ; seule la divulgation de la maladie **et** du sujet à traiter constitue un enseignement technique complet. La solution proposée par la demande afin de protéger des animaux qui ne pouvaient l'être auparavant contre la maladie en question, en leur administrant par voie intra-nasale un sérum connu, ne saurait être considérée comme connue et constitue par conséquent une application thérapeutique nouvelle conformément à la décision susmentionnée de la Grande Chambre (cf. aussi **T 893/90**).

b) Distinction entre des groupes de sujets

Dans l'affaire **T 233/96**, la chambre a estimé que si l'utilisation d'un composé est connue pour le traitement ou le diagnostic d'une maladie affectant un groupe de sujets particulier, le traitement ou le diagnostic de la même maladie à l'aide du même composé peut néanmoins représenter une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique, pour autant qu'ils soient effectués sur un nouveau groupe de sujets distincts du groupe antérieur sur le plan physiologique ou pathologique (**T 19/86**, JO 1989, 25, **T 893/90**). Ce n'est toutefois pas le cas si le groupe choisi se recoupe avec le groupe traité précédemment ou si le choix du nouveau groupe est arbitraire, en d'autres termes qu'il n'existe aucune relation fonctionnelle entre l'état physiologique ou pathologique de ce groupe de sujets (en l'occurrence des êtres humains incapables de fournir un effort physique suffisant) et l'effet thérapeutique ou pharmacologique

obtenu.

c) Différence dans le régime d'administration de deux médicaments

Dans l'affaire **T 317/95**, le problème de la nouveauté concernait d'une part la question de savoir si une simple différence du moment auquel sont administrés deux médicaments pouvait conférer un caractère de nouveauté à la revendication 10, et d'autre part les objections à l'encontre de cette revendication, qui semblaient soulever la question de la brevetabilité aux termes de l'art. 52(4) CBE. L'invention portait sur le traitement de la même catégorie de patients, ledit traitement consistant à leur administrer séparément deux médicaments rigoureusement identiques déjà dans le commerce, à une concentration, une posologie et sous une forme identiques, en vue de traiter la même maladie, à cette seule différence près que les modalités d'administration prescrites pour ce traitement étaient légèrement modifiées (le BNS et la cimétidine étaient administrés au patient à cinq minutes d'intervalle).

La chambre a fait observer que selon la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), l'exclusion de la brevetabilité des traitements médicaux prévue à l'art. 52(4) CBE vise à exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. La chambre n'a pas contesté l'argument du requérant (titulaire du brevet), selon lequel l'industrie pharmaceutique s'efforce d'optimiser l'utilisation des médicaments en recherchant le régime d'administration optimal, afin d'obtenir le meilleur effet thérapeutique possible. Elle a cependant fait observer que la détermination de la meilleure thérapeutique individuelle, qui consiste notamment à prescrire et à modifier le régime d'administration d'un médicament donné, afin de répondre aux besoins spécifiques d'un patient, semblait faire partie des activités et tâches typiques du médecin dans l'exercice de sa profession, qui vise à guérir, prévenir ou alléger les symptômes de la souffrance et de la maladie. Il s'agit là d'activités médicales typiques, qui ne sont ni commerciales ni industrielles, et qui sont censées être exclues par l'art. 52(4) CBE des restrictions susmentionnées. La chambre a constaté qu'avant la date de priorité du brevet contesté, le praticien savait qu'il était possible de traiter certains troubles gastro-intestinaux en combinant les médicaments en question conformément à la revendication 10. Celui-ci était également en mesure de prescrire un régime d'administration efficace pour traiter chaque patient selon ses besoins particuliers. Au vu de ce qui précède, il est apparu douteux à la chambre que la caractéristique en question puisse être considérée comme une indication médicale nouvelle sur la base des principes énoncés dans la décision **G 6/83**. En tout état de cause, elle n'impliquait aucune activité inventive.

d) Différence dans le mode d'administration

Dans l'affaire **T 51/93**, une demande de brevet européen concernant l'utilisation de HCGgonadotrophine chorionique humaine pour la fabrication d'un médicament administré par voie sous-cutanée a été rejetée par la division d'examen, au motif que l'antériorité D1 divulguait implicitement l'administration par voie sous-cutanée, et que l'administration par voie sous-cutanée de la HCG constituait l'alternative évidente de l'administration intramusculaire. Le document D4 (cité par la chambre) divulguait des ampoules d'injection contenant de la HCG et un produit diluant, obtenu en mélangeant la HCG avec un véhicule et/ou un diluant.

L'unique différence entre l'invention telle que revendiquée et le document D4 était que l'invention portait sur une méthode d'administration par voie sous-cutanée. La revendication était rédigée sous la forme approuvée dans la décision **G 6/83** pour les revendications dont la nouveauté repose uniquement sur l'utilisation prévue, de telle manière que la seule question qui se posait était de savoir si une différence dans le mode d'administration d'un médicament pouvait être considérée comme une nouvelle application thérapeutique. Se fondant sur la décision **T 290/86**, la chambre a observé que le mode d'administration peut constituer un facteur déterminant dans un traitement médical, et qu'il n'y a pas de raison d'interdire **a priori** de se fonder sur une telle différence pour établir une distinction par rapport aux antériorités. On devrait plutôt considérer que la brevetabilité dépend uniquement du fait que la modification en cause est nouvelle et inventive. Ainsi, l'on pouvait reconnaître la nouveauté de l'invention en cause par rapport au document D4 (voir **T 143/94**, JO 1996, 430).

e) Nouveauté fondée sur un effet technique différent

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), la chambre a eu à se prononcer sur la nouveauté d'une revendication rédigée sous la forme d'une deuxième application thérapeutique. La revendication avait pour objet l'utilisation d'un sel de lanthane pour la préparation d'une composition destinée à l'élimination de la plaque dentaire (l'élimination de la plaque dentaire ayant elle-même pour effet, d'après le titulaire du brevet, de prévenir la formation des caries), et l'art antérieur le plus proche révélait des compositions comprenant des sels comportant certains éléments, parmi lesquels le lanthane, pour diminuer la solubilité de l'émail des dents dans les acides organiques et, par conséquent, prévenir également la formation des caries. La chambre a estimé que l'invention ainsi revendiquée était nouvelle. Elle a motivé sa décision comme suit, à savoir que lorsqu'un document antérieur et une invention revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain ayant le même but thérapeutique, l'invention revendiquée a trait à une autre indication médicale, au sens de la décision **G 6/83** par rapport au document antérieur, si elle se fonde sur un effet technique différent, à la fois nouveau et inventif par rapport à l'exposé du document antérieur. En l'espèce, l'effet technique considéré comme nouveau était l'élimination de la plaque dentaire, alors que l'état de la technique ne divulguait que la diminution de la solubilité de l'émail dans les acides organiques.

f) Indication du but

Dans la décision **T 227/91** (JO 1994, 491), la chambre a fait valoir qu'à elle seule, une utilisation dans un but chirurgical ne peut rendre nouveau l'objet d'une revendication portant sur l'utilisation des composants d'un instrument connu aux fins de la fabrication, c'est-à-dire de l'assemblage de cet instrument. La revendication concernée avait pour objet l'utilisation, dans la fabrication d'un instrument de chirurgie au laser destiné à intercepter le rayon laser, des moyens comme substrat et des moyens comme revêtement. L'indication du but poursuivi, c'est-à-dire l'interception du rayon laser, était une caractéristique concernant l'utilisation chirurgicale de l'instrument qui n'affectait pas la structure ou la composition de l'instrument lui-même. Normalement, ce genre de référence d'ordre fonctionnel ne peut conférer de nouveauté à un article connu par ailleurs, à moins que la fonction en question n'implique nécessairement une modification de l'article lui-même.

Dans les affaires **T 303/90** et **T 401/90**, les revendications principales portaient sur une composition contraceptive comprenant certains composés déjà connus comme produits pharmaceutiques. La chambre a considéré que la composition telle que revendiquée ne pouvait être considérée comme nouvelle et que le mot "contraceptive" qui avait été ajouté ne changeait pas la revendication de produit en une revendication d'utilisation. Ce n'est que dans le cas d'une première application thérapeutique que l'adjonction d'une caractéristique concernant cette utilisation à cet effet peut conférer un caractère de nouveauté à une revendication de produit, si ce produit en tant que tel est connu dans d'autres domaines techniques.

g) Découverte d'une propriété jusque-là inconnue d'un composé

Dans l'affaire **T 254/93** (JO 1998, 285), la division d'examen avait rejeté une demande relative à l'utilisation d'un composé rétinolique en association avec l'utilisation de corticostéroïdes dans la prévention de l'atrophie cutanée.

La chambre a fait observer que la décision **G 2/88** énonçait comme principe fondamental que le fait de reconnaître ou de découvrir une propriété jusque-là inconnue d'un composé, cette propriété produisant un effet technique nouveau, pouvait constituer un apport utile et inventif en matière technique. C'était apparemment la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours avait accepté que l'usage lié à une telle propriété pût être considéré comme une caractéristique technique appropriée pour établir la nouveauté. La chambre a déclaré qu'elle n'avait aucune difficulté à admettre que la prévention de l'atrophie cutanée devait être considérée comme une caractéristique pharmaceutique et que, conformément aux conclusions de la Grande Chambre de recours, l'effet à la base de cette caractéristique n'avait pas été rendu accessible au public par écrit dans la littérature citée. La question qui se posait néanmoins était de savoir si, en l'espèce, cet effet représentait un **effet technique** au sens des décisions **G 2/88** et **G 6/88**, qui permettait d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique, conformément à l'art. 54(1) CBE. Même si elle concernait un aspect spécifique de l'utilisation connue, l'utilisation spécifiée dans la revendication 1 (prévention de l'atrophie cutanée) n'était pas différente de l'utilisation connue (traitement des dermatoses). La chambre a observé qu'on ne saurait voir dans l'obtention de l'effet final ou dans la préparation de la composition un quelconque problème technique, lorsqu'une deuxième indication médicale est revendiquée en relation avec l'emploi d'un constituant dans la préparation d'une composition connue et que l'effet final apparaît lorsque l'on utilise la composition connue dans le but connu. La seule question que l'on pourrait encore se poser serait de savoir comment s'explique le phénomène sous-jacent au traitement selon le procédé connu. Cependant, le simple fait d'expliquer qu'un effet est obtenu lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, et ce, même si cette explication porte sur un effet pharmaceutique dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, ne saurait conférer un caractère de nouveauté à un procédé connu, si l'homme du métier a déjà constaté que l'effet désiré se produisait lorsque l'on appliquait le procédé connu.

5.2.3 Activité inventive de la nouvelle application thérapeutique

Dans l'affaire **T 913/94**, le requérant avait soutenu que la gastrite et l'ulcère étaient des

maladies distinctes, qui se caractérisaient par une pathologie différente. Selon lui, il n'existait aucune classe de médicament, à l'exception des antiacides, susceptible de traiter les deux maladies. En fait, les principaux médicaments contre l'ulcère gastroduodénal n'étaient pas utilisés par le corps médical pour traiter la gastrite.

Dans le cadre de l'appréciation de l'**activité inventive** de l'utilisation revendiquée de la GGA en vue de traiter la gastrite, la chambre a conclu que l'ulcère ne se développait pas indépendamment de la gastrite et selon un mécanisme exclusif qui se traduirait par la survenue d'un ulcère, sans que celui-ci soit précédé d'une gastrite, mais qu'au contraire les deux maladies se développaient selon le même mécanisme, du moins en ce qui concerne certains des premiers stades, la gravité des symptômes augmentant progressivement en fonction de la virulence de l'agent pathogène. La chambre a également constaté qu'à la date de priorité de la demande, l'homme du métier savait que les anti-ulcéreux majeurs les plus fréquemment employés, à savoir les antiacides et les antagonistes des récepteurs H2 de l'histamine, étaient également efficaces dans le traitement de la gastrite. Tout en admettant que la GGA représentait une classe différente d'anti-ulcéreux, la chambre a estimé que cela était sans importance. Selon elle, ce qui était décisif, c'était de tirer au clair le mécanisme d'action de la GGA. Aussi a-t-elle conclu que la GGA était connue pour le traitement de l'ulcère expérimental et qu'en conséquence son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'impliquait aucune activité inventive (voir Chapitre D.6.18).

5.3 Deuxième (autre) application non thérapeutique

5.3.1 Critères de nouveauté pour des revendications portant sur une application non thérapeutique

a) Questions générales tranchées par la Grande Chambre de recours

D'une manière générale, la Convention sur le brevet européen admet aussi bien les revendications de procédé (ou de méthode) que les revendications d'application. Il relève en principe de l'appréciation du déposant de qualifier une activité soit de procédé d'exécution - comportant une série de démarches - soit d'utilisation ou d'application d'une substance dans un but déterminé pouvant également inclure une série de démarches. Pour l'Office européen des brevets, les deux types de revendications sont objectivement de même valeur (**G 6/83**, JO 1985, 67).

Deux questions soumises à la Grande Chambre de recours portaient sur la question générale de la nouveauté d'une deuxième application non médicale, sans lien avec les problèmes spécifiques des revendications d'utilisation dans le domaine médical.

Les revendications d'utilisation dans le domaine non thérapeutique sont recevables et ne sont soumises à aucune condition particulière. L'affaire **T 231/85** (JO 1989, 74) concernait un cas particulier de nouveauté d'une deuxième application non thérapeutique. La chambre a été d'avis que le fait qu'une substance soit connue n'est pas opposable à la nouveauté d'une utilisation inconnue jusque-là de cette substance, même si la nouvelle utilisation ne requiert pas d'autre réalisation technique que celle nécessaire à une utilisation connue de la même substance. En l'espèce, l'utilisation comme régulateur de croissance était connue,

tandis que l'utilisation, maintenant revendiquée par le déposant, comme fongicide était nouvelle. La réalisation technique était dans les deux cas une aspersion de plantes utiles.

Plus tard, la même chambre, composée différemment, a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une revendication portant sur l'utilisation d'une substance dans un but non thérapeutique déterminé est nouvelle, au sens où l'entend l'art. 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de cette même substance dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel la substance est utilisée. Le problème spécifique dans ce cas était que l'utilisation connue au préalable de cette substance, bien que déclarée pour un autre but, aurait **intrinsèquement** compris l'utilisation revendiquée dans la nouvelle application (**T 59/87** (JO 1988, 347), **T 208/88** du 20.7.1988).

La Grande Chambre de recours a rendu deux décisions, à savoir les décisions **G 2/88** (JO 1990, 93) et **G 6/88** (JO 1990, 114) dans lesquelles elle a déclaré que la brevetabilité d'une deuxième application non thérapeutique d'un produit avait été clairement admise en tant que telle dans la décision **G 6/83** qui traite du problème de la deuxième application thérapeutique d'une substance. Cependant, dans cette autre décision, l'exclusion de la brevetabilité de méthodes thérapeutiques et diagnostiques avait amené la Grande Chambre de recours à ne permettre qu'un certain type de revendication. De telles difficultés n'existent pas dans le domaine non médical : là il s'agit d'une question de caractère général, portant essentiellement sur l'interprétation de l'art. 54(1) et (2) CBE. Dans les décisions **G 2/88** et **G 6/88**, il a donc été souligné que pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique **essentielle**. Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte. La Grande Chambre de recours a considéré qu'une revendication dont l'énoncé définit clairement la nouvelle utilisation d'une substance connue sera interprétée normalement comme comportant comme caractéristique technique l'obtention d'un nouvel effet technique sous-tendant la nouvelle utilisation. Ainsi, lorsqu'on se trouve en présence d'une telle revendication d'utilisation et qu'il est décrit dans le brevet un effet technique particulier sous-tendant une telle utilisation, l'interprétation correcte de cette revendication nécessiterait que la revendication comporte implicitement comme caractéristique technique une caractéristique d'ordre fonctionnel; il sera dit, par exemple, que le composé produit réellement l'effet particulier.

La Grande Chambre de recours a cité à titre d'exemple les faits de la décision **T 231/85** (voir supra) pour expliquer qu'une revendication portant sur l'utilisation d'une substance (qui était connue comme régulateur de croissance) en tant que fongicide comprenait intrinsèquement un caractère **fonctionnel** technique, c'est-à-dire que la substance, quand elle est utilisée conformément au mode de réalisation décrit, a effectivement un effet (c-à-d. une fonction) fongicide. La revendication ne doit pas être interprétée littéralement comme comportant pour seules caractéristiques techniques "le composé" et "le mode de réalisation permettant de parvenir au but" ; il convient de l'interpréter (le cas échéant) comme comportant également comme caractéristique technique la fonction qui consiste en la réalisation du but (ce qui constitue le **résultat technique**). En ce qui concerne la nouveauté, la question décisive de savoir ce qui a été rendu accessible au public est une question de fait qui se pose à chaque

fois. Il convient d'établir une distinction entre ce qui a été effectivement rendu accessible au public, et ce qui est resté ignoré ou n'a pas été rendu accessible d'une autre manière. A cet égard, il convient également de souligner la différence qui existe entre l'absence de nouveauté et l'absence d'activité inventive: une information équivalant à l'invention revendiquée peut avoir été "rendue accessible" (absence de nouveauté), ou peut ne pas l'avoir été, mais être évidente (nouveauté, mais absence d'activité inventive), ou encore ne pas avoir été rendue accessible et ne pas être évidente (nouveauté et existence d'une activité inventive). Il en découle donc en particulier que ce qui est resté ignoré peut néanmoins être évident. En vertu de l'art. 54(2) CBE, la question n'est pas de savoir ce qui pouvait être "contenu intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible au public. Selon la CBE, l'utilisation non révélée du fait qu'elle n'a pas été mise à la disposition du public ne constitue pas un motif permettant de remettre en cause la validité d'un brevet européen. A cet égard, les dispositions de la CBE peuvent différer de celles des législations nationales antérieures de certains Etats contractants et même des législations nationales actuelles de certains Etats non contractants. En conséquence, la question du "contenu intrinsèque" ne se pose pas en tant que telle dans le cadre de l'art. 54 CBE. La question des droits fondés sur l'utilisation antérieure d'une invention relève du droit national.

La Grande Chambre de recours a donc décidé que dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un composé connu, cette nouvelle utilisation peut correspondre à l'obtention d'un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une **caractéristique technique fonctionnelle** indiquée dans la revendication (par ex. l'obtention de cet effet technique dans le contexte particulier). Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'art. 54(2) CBE, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu intrinsèquement au cours de la mise en oeuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public. Dans les décisions finales **T 59/87** (JO 1991, 561) et **T 208/88** (JO 1992, 22), les inventions d'utilisation qui étaient revendiquées ont été considérées comme nouvelles et inventives.

b) Traitement non thérapeutique d'animaux

Dans la décision **T 582/88**, la chambre a appliqué les principes qui avaient été posés par la décision **G 2/88** dans des circonstances tout à fait différentes. L'invention avait pour objet une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux en vue d'améliorer leur production de lait, méthode consistant à leur administrer par voie orale un antibiotique de glycopeptide en une quantité augmentant la production de proprionate. La chambre a estimé que l'effet technique produit par l'invention - en l'espèce, l'amélioration de la production de lait - était nouveau et devait être considéré comme une nouvelle caractéristique technique suffisante pour conférer un caractère de nouveauté à l'invention. L'objet de la revendication était une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux et non - comme dans la décision **G 2/88** - l'utilisation d'un produit connu en vue d'obtenir un effet nouveau.

c) Application non thérapeutique susceptible d'être distinguée de l'application thérapeutique connue

Dans l'affaire **T 469/94**, la division d'examen avait rejeté une demande de brevet européen sur la base d'un jeu de revendications visant à obtenir une protection pour la deuxième application thérapeutique de la choline ou d'un dérivé de la choline, au motif que le traitement à base de choline des rigidités et des maladies musculaires, équivalait, voire correspondait au traitement en vue de diminuer la fatigue musculaire revendiqué dans la demande litigieuse. En réponse à une notification de la chambre, il a été déposé un nouveau jeu de revendications, qui étaient cette fois formulées de façon à obtenir une protection pour la deuxième application non thérapeutique du produit.

Lors de l'examen de l'affaire, la chambre est parvenue à la conclusion que la capacité de la choline à diminuer la sensation de fatigue n'avait pas été rendue accessible au public. La première application thérapeutique de la choline était connue dans deux antériorités. La chambre a estimé qu'une invention indépendante pouvait se fonder sur l'effet qui venait d'être découvert, si un tel effet se traduisait par une nouvelle application technique, que l'on pouvait clairement distinguer de l'application connue. En effet, ces antériorités décrivaient l'application de la choline à des groupes de patients qui souffraient manifestement d'épilepsie ou encore de lésions ou de maladies musculaires. De même, en ce qui concerne l'application de la choline à des fins prophylactiques, telle que décrite dans l'une des antériorités, en vue de prévenir les rhumatismes ou les troubles musculaires consécutifs à certaines maladies thyroïdiennes, le traitement prophylactique consistait à prévenir non pas la maladie en elle-même, mais simplement la phase aiguë d'une maladie chronique. La chambre a fait observer que la fatigue provoquée par un effort physique important n'était pas de nature pathologique et que le fait même d'accomplir un tel effort était tout à fait incompatible avec les situations envisagées dans les antériorités, notamment dans le cas des lésions musculaires. Aussi l'application non thérapeutique de la choline selon l'invention était-elle indépendante et distincte de l'application thérapeutique connue, étant donné qu'elle **s'adressait à une catégorie distincte de personnes**. En conséquence, la chambre a estimé que l'objet de la revendication en litige était nouveau.

d) Découverte d'une utilisation nouvelle d'un appareil connu

Dans l'affaire **T 15/91**, il a été jugé que, conformément à la jurisprudence de la chambre de recours, le fait de découvrir qu'un appareil connu peut être utilisé d'une façon non décrite auparavant, n'établit pas la nouveauté dudit appareil, si l'utilisation inconnue jusqu'alors n'a nécessité aucune modification de la conception technique de l'appareil connu (cf. **T 523/89**). Dans la décision **T 215/84**, la chambre a estimé que le fait de découvrir qu'un appareil connu peut être utilisé d'une façon nouvelle, ne peut pas rendre nouveau l'objet en tant que tel. Dans l'affaire **T 958/90**, la chambre a affirmé qu'un effet connu ne peut être nouveau au seul motif qu'il était présent dans le brevet dans une mesure jusque là inconnue.

Dans l'affaire **T 637/92**, la chambre a, suivant la jurisprudence constante, décidé que l'indication de la finalité d'un dispositif (ou produit) revendiqué devait être interprétée comme signifiant que le dispositif est adapté à la finalité indiquée, et qu'un dispositif connu visant une autre finalité, mais possédant au demeurant toutes les caractéristiques répertoriées dans la revendication du brevet, ne porte pas atteinte à la nouveauté de l'objet de la revendication, si le dispositif connu n'est pas adapté à la finalité visée dans la revendication (cf. Directives (C-III, 4.8), et point 2.2 des motifs de la décision **T 287/86**). En l'espèce, ces conditions

n'étaient toutefois pas réunies, puisqu'il manquait au dispositif connu dans l'antériorité une des caractéristiques selon la revendication 1.

e) Nouvelle caractéristique fonctionnelle d'un procédé connu tenant à son utilisation

Dans la décision **T 848/93**, la demande revendiquait un procédé qui ne se distinguait de l'état de la technique que par son utilisation. La division d'examen avait compris la revendication en ce sens que le procédé revendiqué se prêtait à l'utilisation décrite, et elle avait estimé qu'elle n'était pas nouvelle, étant donné que le procédé connu de l'état de la technique convenait également à cette utilisation, même si elle n'était pas indiquée expressément.

La chambre n'a pas été de cet avis : si une revendication concerne par exemple un dispositif qui ne diffère d'un dispositif connu par une publication antérieure qu'en ce que son utilisation est indiquée, cette utilisation ne constitue pas une caractéristique du dispositif. Cela signifie que les deux dispositifs sont identiques quant à leur structure. Si le dispositif connu se prête à l'utilisation revendiquée, il n'y a pas nouveauté. Il en va de même pour la revendication d'un objet, d'une substance ou d'une composition. Or, la situation est toute différente lorsque la revendication a trait à un procédé. Dans ce cas, la caractéristique tenant à l'utilisation est en effet une caractéristique fonctionnelle du procédé qui, rien qu'en raison de sa catégorie, est comparable aux autres caractéristiques (étapes) du procédé. L'enseignement de la décision **T 69/85** ou du point C-III, 4.8 des Directives ne peut dès lors s'appliquer à la présente espèce.

f) Revendication portant sur l'utilisation d'un procédé connu dans un but précis

Dans la décision **T 210/93**, la division d'examen avait considéré que le procédé initialement revendiqué de fabrication d'un produit en caoutchouc était dénué de nouveauté en raison de la divulgation dans D1 de la plage de températures revendiquée. Se référant aux décisions **G 2/88** et **G 6/88**, le demandeur a revendiqué l'utilisation de ce procédé connu pour fabriquer ledit produit en caoutchouc avec une certaine proportion maximale du constituant X. Il a fait valoir qu'en l'absence d'une divulgation dudit rapport molaire dans D1, il s'agissait d'"un objectif technique particulier consistant à obtenir un arrangement structurel chimique auparavant inconnu". La chambre a relevé que les décisions **G 2/88** et **G 6/88** avaient trait à des revendications portant sur l'utilisation d'un **composé** connu dans un but précis, alors que la revendication du requérant portait sur l'utilisation d'un **procédé** connu dans un but précis, qui est la préparation d'un produit donné résultant naturellement de ce procédé. Selon la chambre, l'utilisation d'un procédé afin d'obtenir le ou les produits en résultant n'est rien d'autre que le procédé d'obtention du produit, de sorte que l'étendue de la protection serait la même, qu'il s'agisse d'une revendication portant sur le procédé en tant que tel ou d'une revendication portant sur son utilisation.

g) Découverte de propriétés d'un produit connu

Dans l'affaire **T 279/93**, la division d'opposition avait révoqué une revendication concernant l'utilisation d'un premier composé dans un procédé visant à préparer un second composé. Les revendications portaient en particulier sur l'utilisation d'alcanolamines en vue de réduire la formation d'impuretés d'isomélanine. De l'avis du requérant, même si cet objectif pouvait

intrinsèquement être atteint en suivant l'enseignement d'une antériorité, il rendait néanmoins nouveau l'objet des revendications, étant donné qu'en application de la décision **G 2/88**, le contenu "intrinsèque" ne détruit pas la nouveauté d'une utilisation nouvelle, laquelle doit être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle des revendications.

Selon la chambre, l'utilisation d'un composé dans un procédé pour la préparation d'un autre composé en vue de réduire la formation d'impuretés ne constitue pas forcément une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision **G 2/88**, et ne confère donc pas en toutes circonstances un caractère de nouveauté à l'objet de la revendication y relative. Les faits de l'espèce différaient considérablement de ceux sur lesquels se fonde la décision **G 2/88**. La chambre n'a pas été en mesure de trouver dans la revendication un quelconque but ou effet technique nouveau au sens requis dans la décision précitée. Elle a donc estimé que le fait qu'un ancien produit avait la propriété de produire moins d'impuretés d'isomélanine était une simple découverte. Pour transformer cette découverte en une invention brevetable et présenter les caractéristiques d'un nouvel effet technique, il aurait fallu revendiquer une utilisation nouvelle du produit, fondée sur la découverte que la quantité d'impuretés d'isomélanine est basse, et ce dans un but technique nouveau. Or, le brevet litigieux ne divulguait pas une telle utilisation nouvelle et n'enseignait pas à l'homme du métier de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans connaître le contenu du brevet litigieux. Celui-ci se borne à indiquer à l'homme du métier les raisons pour lesquelles il convient de préférer tel produit connu aux autres produits connus en vue des utilisations pour lesquelles ce produit avait déjà été suggéré.

h) Découverte d'un nouvel effet technique

Dans l'affaire **T 892/94** (JO 2000, 1), la chambre a relevé que conformément à la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'art. 54(1) CBE. Toutefois, un effet technique nouvellement découvert ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue.

La chambre a estimé que la divulgation contenue dans le document (1) portait atteinte à la nouveauté de la revendication en question. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori, selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication, puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement.

Dans l'affaire **T 706/95**, la chambre a estimé que le fait de découvrir que les mêmes moyens

connus produisent un effet supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés aux mêmes fins (usage connu), à savoir afin de réduire la concentration en oxydes d'azote dans le même effluent, ne peut pas conférer de nouveauté à l'usage connu.

Dans l'affaire **T 189/95**, la chambre a déclaré qu'une nouvelle propriété d'une substance, c'est-à-dire un nouvel effet technique, ne se traduit pas nécessairement par une nouvelle utilisation de la même substance, et n'y conduit pas toujours. A titre d'exemple, la nouvelle propriété découverte peut représenter la simple explication du mécanisme qui débouche sur l'utilisation déjà décrite dans l'état antérieur de la technique, comme cela était le cas dans la décision **T 892/94** (JO 2000, 1). Comme dans la précédente affaire, la chambre a considéré en l'espèce que la mise en évidence d'une propriété ou d'une activité ne suffit pas pour conférer un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si la propriété ou l'activité nouvellement découverte ne fait que faire apparaître ce qui est à la base de l'utilisation connue de la substance connue.

Dans l'affaire **T 1073/96**, la chambre a fait observer que d'après les décisions **G 2/88** (JO 1990, 93) et **G 6/88** (JO 1990, 114), la nouveauté ne peut être reconnue que si les conditions suivantes sont réunies : i) l'utilisation revendiquée en tant que telle est nouvelle et ii) elle correspond à un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Eu égard à la question de savoir si l'utilisation particulière visée dans la revendication litigieuse ("obtenir une surface de gomme présentant une structure améliorée, susceptible de recevoir un revêtement de confiserie") correspond à un effet technique non encore mis à la disposition du public, la chambre a estimé qu'elle ne pouvait raisonnablement être considérée comme correspondant à un effet technique décrit pour la première fois dans le brevet attaqué, et qu'elle ne pouvait par conséquent pas être distinguée des effets connus déjà décrits dans les documents (2) et (3) en association avec l'utilisation connue du PalatinitR. Le fait que l'utilisation connue du PalatinitR revendiquée dans le brevet litigieux vient probablement d'une meilleure structure de la surface de gomme dans l'enrobage en pâtisserie n'est qu'une tentative a posteriori en vue d'expliquer les effets connus résultant de l'usage connu du PalatinitR déjà divulgué au point 1.3 du document (3). De l'avis de la chambre, ce qui précède est dans le droit fil des conclusions de la décision **T 254/93** (JO 1998, 285, cf. notamment le point 4.8 des motifs). Le brevet litigieux ne laisse entrevoir aucune caractéristique technique distinctive précise conférant de la nouveauté à l'objet de la revendication 1 au sens de l'art. 54(1) CBE.

5.3.2 Indication de la finalité dans les revendications portant sur une utilisation non thérapeutique

Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), la chambre a fait observer qu'ayant mis en évidence, pour la première fois, des propriétés surprenantes pour un produit chimique déjà connu dans l'état de la technique, et ayant mis en valeur ces propriétés dans des utilisations différentes, le demandeur avait droit à une protection pour des utilisations différentes. Dans le cas d'espèce, ces utilisations se traduisaient dans la description par deux méthodes: une méthode de traitement thérapeutique et une méthode de traitement non thérapeutique. Compte tenu de l'art. 52(4) CBE, la méthode de traitement thérapeutique n'est pas brevetable, mais le produit pour la mise en oeuvre de cette méthode l'est certainement. C'est

dans cette forme qu'ont été rédigées les revendications 1 à 7. La méthode de traitement non thérapeutique est une méthode entrant dans le cadre général des inventions brevetables. Il n'existe pas d'objections de principe à l'encontre de la brevetabilité de revendications d'application ou de méthode en général (cf. **G 6/83**). Le demandeur avait choisi l'expression "Application à titre de produit cosmétique du peroxyde de thényle". La chambre a considéré cette forme de revendication comme acceptable, dans ce cas. Elle a fait observer que la formulation de la revendication était importante pour tenir compte des exclusions de la brevetabilité de l'art. 52(4) CBE. Pour parvenir à cette conclusion, la chambre a considéré que, dans le cas de la demande en cause, l'utilisation du mot "cosmétique" suffisait à exclure les utilisations thérapeutiques, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un "disclaimer" particulier pour ces utilisations.

5.3.3 Divulgaration d'un produit équivalent sans indication de l'usage particulier qui est revendiqué

Dans la décision **T 523/89**, une antériorité divulguait un récipient présentant toutes les caractéristiques structurelles du récipient défini dans la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, la seule question qui se posait concernait le fait que D1 n'indiquait aucunement que le récipient qu'il divulguait était destiné à contenir des glaces. La chambre a noté que la question de la destruction de la nouveauté d'une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier est traitée dans les Directives (C-III, 4.8 et C-IV, 7.6), dont il ressort clairement qu'à l'exception des applications médicales de substances connues, l'indication de l'utilisation prévue doit uniquement être interprétée comme une limitation, en ce sens que le produit doit être adapté à cette utilisation. En d'autres termes, la divulgation d'un produit équivalent, adapté à l'usage particulier qui est revendiqué, même si celui-ci n'y est pas indiqué fera perdre son caractère de nouveauté à la revendication de ce produit pour cette utilisation particulière. La chambre n'a vu aucune raison d'être en désaccord avec ce principe général d'interprétation tel que présenté dans les Directives.

D. Activité inventive

1. Introduction

Une invention est considérée comme impliquant une **activité inventive** si, pour un **homme du métier**, elle ne découle pas d'une **manière évidente de l'état de la technique** (art. 56 CBE, première phrase). Aux fins de l'examen de l'activité inventive, l'état de la technique est défini à l'art. 54(2) CBE. Il ne comprend pas les demandes de brevet européen publiées ultérieurement qui sont visées à l'art. 54(3) CBE (cf. également à ce propos les Directives (C-IV, 9)).

D'après la Convention sur le brevet européen, le progrès technique ne constitue pas une condition de brevetabilité. En conséquence, le progrès technique réalisé par rapport aux produits commercialisés, lorsqu'il est invoqué au soutien de l'activité inventive, ne saurait se substituer à la démonstration de l'activité inventive au regard de l'état de la technique le plus proche (cf. **T 181/82** (JO 1984, 401), **T 164/83** (JO 1987, 149), **T 317/88**, **T 385/94**).

L'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution technique qu'il apporte à l'état de la technique, cette contribution constituant la justification dudit monopole. Ce principe général, qui a été appliqué dans les décisions **T 409/91** (JO 1994, 653) et **T 435/91** (JO 1995, 188) pour déterminer l'étendue de la protection qui se justifie au regard de l'art. 83 CBE et de l'art. 84 CBE, vaut également pour les décisions à prendre dans le cadre de l'art. 56 CBE, puisque tous les objets couverts par une revendication valable doivent impliquer une activité inventive. Si ce n'est pas le cas, la revendication doit être modifiée de manière à ce que les objets évidents en soient exclus, afin que le monopole conféré par le brevet soit justifié (**T 939/92** (JO 1996, 309), **T 930/94**, **T 795/93**, **T 714/97**).

2. Approche problème-solution

Lorsqu'elles apprécient l'activité inventive, les chambres appliquent en général l'"approche problème-solution" (problem and solution approach). Celle-ci consiste essentiellement à : a) identifier "l'état de la technique le plus proche", b) évaluer les résultats (ou effets) techniques obtenus par l'invention revendiquée par rapport à "l'état de la technique le plus proche" qui a été établi, c) définir le problème technique que l'invention se propose de résoudre, l'objet de l'invention étant d'obtenir ces résultats techniques et d) examiner si, compte tenu de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, l'homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée (cf. également à ce propos les Directives (C-IV, 9.5)). Les chambres de recours se réfèrent fréquemment à la règle 27(1)c) CBE pour fonder l'"approche problème-solution". En vertu de cette règle, il convient d'exposer l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème. Le problème et sa solution font ainsi partie intégrante de toute invention technique. La méthode de travail désignée sous le terme d'"approche problème-solution" constitue un outil, qui a été notamment mis au point afin de garantir que l'activité inventive soit appréciée en toute objectivité et d'éviter que l'analyse de l'état de la technique ne se fonde sur des considérations rétrospectives.

D'après la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 1/80** (JO 1981, 206), **T 20/81** (JO 1982, 217), **T 24/81** (JO 1983, 133) et **T 248/85** (JO 1986, 261)), c'est la performance objective de l'inventeur, et non sa performance subjective, qui est déterminante lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive. Partant de l'état de la technique existant objectivement, il faut déterminer selon des critères objectifs le problème technique à résoudre, et examiner si la solution apportée par l'invention s'impose à l'évidence aux yeux de l'homme du métier. Correctement appliquée, l'approche problème-solution permet d'éviter de **considérer les choses rétrospectivement**, en se servant de sa connaissance de l'invention, ce qui serait inadmissible (**T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93**, **T 730/96**).

Dans l'affaire **T 465/92** (JO 1996, 32), toutefois, la chambre n'a pas apprécié l'activité inventive selon l'approche problème-solution, déclarant que celle-ci n'est guère plus qu'une possibilité d'appréciation de l'activité inventive parmi d'autres, qui a ses avantages et ses inconvénients. Il s'agit là toutefois d'une décision isolée.

3. Etat de la technique le plus proche

3.1 Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche

Dans le cadre de l'approche "problème-solution", les chambres ont défini des critères afin de déterminer l'état de la technique le plus proche qui servira de point de départ. Après avoir établi l'état de la technique pertinent, il convient d'examiner soigneusement si l'homme du métier aurait eu de bonnes raisons, sur la base de toutes les informations disponibles sur le contexte technique de l'invention revendiquée, de choisir cet état de la technique comme point de départ pour effectuer un développement ultérieur. Il est régulièrement rappelé que l'état de la technique le plus proche pris en considération pour apprécier l'activité inventive est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet conçu dans le même but ou visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, à savoir qui appellent peu de modifications structurelles (**T 606/89, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 298/93, T 380/93, T 59/96, T 730/96**). Lorsqu'il s'agit de choisir le point de départ le plus prometteur, le fait que le problème technique à résoudre soit identique est également un critère à prendre en considération (**T 495/91, T 570/91, T 439/92, T 989/93, T 1203/97, T 263/99**). Il convient d'évaluer l'état de la technique du point de vue de l'homme du métier à la date de priorité qui s'applique pour la demande (**T 24/81** (JO 1983, 133), **T 772/94, T 971/95**).

3.2 Identité de l'objectif ou de l'effet

Pour déterminer l'état de la technique le plus proche, il importe tout d'abord que la solution qu'il propose vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention, faute de quoi il n'est pas à même de conduire l'homme du métier de manière évidente à l'invention revendiquée. Dans la décision **T 606/89**, la chambre a fait observer que l'état de la technique le plus proche, à partir duquel peut être appréciée de façon objective l'activité inventive, est généralement celui qui porte sur une **utilisation semblable** qui exige le moins de modifications structurelles et fonctionnelles (cf. **T 574/88, T 834/91, T 897/92, T 380/93, T 1040/93, T 795/93**). Dans la décision **T 273/92**, la chambre de recours a confirmé la jurisprudence constante, selon laquelle un document ne saurait être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche d'une invention du seul fait de la similitude des substances entrant dans la composition des produits ; il faut également qu'il soit précisé si ces produits permettent d'atteindre l'objectif que s'est fixé l'invention (**T 327/92**). D'après la décision **T 506/95**, l'état de la technique le plus proche est celui qui est le plus approprié pour atteindre l'objectif visé par l'invention, et pas uniquement celui qui présente apparemment des ressemblances structurelles avec la solution selon l'invention. Dans l'idéal, ce but ou cet objectif devrait déjà avoir été mentionné dans l'état de la technique en tant qu'objectif qui mérite d'être atteint (**T 298/93**). Le but est de fonder le processus théorique d'appréciation de l'activité inventive sur une situation de départ qui se rapproche de manière aussi réaliste que possible de celle dans laquelle se trouvait l'inventeur. Si le choix de l'état de la technique le plus proche selon ce critère devait se révéler difficile, il conviendrait de remettre en oeuvre l'approche problème-solution en se fondant sur d'autres points de départ possibles (**T 710/97**).

Dans l'affaire **T 176/89**, la chambre a conclu qu'il y avait lieu de combiner deux documents

pour définir l'état de la technique le plus proche. En effet, il convenait **exceptionnellement** de lire ces documents en combinaison, car ils appartenaient au même titulaire du brevet, avaient pour l'essentiel été établis par les mêmes inventeurs et se rapportaient manifestement à la même série de recherches. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, on ne devrait normalement pas combiner deux documents, dès lors qu'il ressort clairement des faits de l'espèce que leur enseignement est contradictoire (cf. également à ce sujet **T 487/95**).

3.3 Identité du problème technique

Un document servant de point de départ à l'appréciation du caractère inventif d'une invention devrait se rapporter au même problème technique ou à un problème technique similaire, ou du moins à un domaine technique identique ou étroitement lié à celui du brevet en cause (**T 989/93**, **T 1203/97**, **T 263/99**).

Dans l'affaire **T 439/92** (cloison pour une douche d'angle ou ronde), la chambre a souligné que si le choix du point de départ sur lequel repose une objection d'absence d'activité inventive est libre, il convient toutefois de se tenir à quelques critères dans le choix du point de départ le plus proche. L'un d'eux est le problème déjà énoncé dans le brevet. Souvent, il semble approprié que l'état de la technique le plus proche soit en rapport avec ce problème (**T 495/91**, **T 570/91**).

Dans l'affaire **T 325/93**, la demande de brevet en cause concernait une dispersion de résine époxyde capable de produire une résine durcie présentant une meilleure résistance aux chocs. La chambre a souligné que le problème que l'invention visait à résoudre ne pouvait être déduit de la divulgation du document D2, qui portait sur des compositions ayant un faible coefficient de frottement, ni même identifié à l'aide de ce document qui, selon la première instance et le requérant, représentait l'état de la technique le plus proche. Déjà, dans la décision **T 686/91**, une autre chambre avait fait observer que pour déterminer l'état de la technique le plus proche, il fallait éviter de se fonder sur des considérations rétrospectives. Par conséquent, un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du fascicule du brevet, ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique le plus proche, sur la base de laquelle l'activité inventive doit être appréciée, et cela quel que soit le nombre de caractéristiques techniques qu'il peut avoir en commun avec l'objet du brevet en cause (voir aussi **T 410/93**, **T 708/96**, **T 59/96**). Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre a conclu que lorsqu'un problème technique découle de la divulgation d'un "état de la technique le plus proche" qui n'est pas pertinent pour l'objet revendiqué (au sens où il ne mentionne pas un problème qui est au moins apparenté à celui qui est susceptible d'être déduit du fascicule du brevet), sa solution ne peut pratiquement jamais être évidente, parce que toute tentative de l'homme du métier visant à établir une chaîne de considérations aboutissant de manière évidente à l'objet revendiqué est dès le départ vouée à l'échec. Il s'ensuit que l'objet revendiqué n'est pas évident à la lumière de cet état de la technique (cf. également **T 792/97**).

3.4 Point de départ le plus prometteur

Dans l'affaire **T 254/86** (JO 1989, 115), l'état de la technique objectivement le plus proche a été défini comme étant le "tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention", dont disposait l'homme du métier (cf. également **T 282/90**, **T 70/95**, **T 644/97**).

S'il est opposé à l'invention revendiquée plusieurs documents relevant tous du même domaine technique que l'invention en question, l'état de la technique le plus proche est constitué par le document à partir duquel l'homme du métier aurait été le plus facilement à même de réaliser l'invention à la date de dépôt (**T 656/90**).

D'après la décision **T 870/96**, lorsqu'il s'agit d'apprécier les aptitudes et le comportement d'un homme du métier dans le cadre de l'"approche problème/solution", il convient de sélectionner en tant qu'état de la technique le plus proche une "tête de pont", que ledit homme du métier aurait établie **de façon réaliste** dans les "circonstances" de l'invention revendiquée, dans la mesure où celles-ci se retrouvent dans un document de l'état de la technique. Par conséquent, parmi ces "circonstances", l'on devrait en général accorder à certains aspects, tels que la désignation de l'objet de l'invention, la formulation du problème initial, ainsi que l'utilisation prévue et les effets à obtenir, plus de poids qu'à l'identité d'un nombre maximal de caractéristiques techniques (voir aussi **T 66/97**).

3.5 Sélection du point de départ le plus proche

Plusieurs décisions (notamment de la chambre de recours Mécanique 3.2.4) portent sur la façon dont est déterminé l'état de la technique le plus proche, à partir duquel l'homme du métier est le plus facilement en mesure de parvenir à la solution revendiquée ou qui constitue le point de départ le plus prometteur pour accéder à l'invention revendiquée selon un développement évident.

Dans l'affaire **T 570/91**, la chambre a souligné que tout en étant absolument libre, le choix du point de départ, lie toutefois l'homme du métier par la suite. Si, par exemple, l'homme du métier prend comme point de départ un piston pour compresseur, il peut développer ce piston. Toutefois, le résultat de ce développement sera toujours un piston pour compresseur, et non pas un piston pour moteur à combustion interne. Dans l'affaire **T 439/92**, la chambre a fait observer à ce propos que lorsque l'homme du métier opère délibérément un choix, à savoir en connaissant les avantages et les inconvénients des différents domaines génériques, il détermine non seulement l'objet qui servira de point de départ, mais également le cadre du développement, en ce sens que celui-ci aura lieu à l'intérieur du domaine générique choisi. Le fait de passer, en cours de développement, du domaine générique choisi délibérément à un autre domaine générique déjà connu, mais non sélectionné, ne peut que résulter d'une analyse a posteriori (cf. également **T 1040/93**, **T 35/95**, **T 739/95**). Un changement du domaine générique initial est improbable et normalement inconcevable lors d'un développement (**T 817/94**). Un document relevant d'un domaine générique différent ne peut normalement pas être considéré comme un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive (**T 870/96**, voir aussi **T 1105/92**, **T 464/98**).

Dans l'affaire **T 487/95**, il ressortait clairement de la description du brevet attaqué et de la

demande initiale que l'invention était le résultat d'un perfectionnement apporté à un casque militaire. Pour apprécier l'activité inventive, la chambre a choisi en conséquence un casque militaire comme état de la technique le plus proche, et a fait observer à ce sujet que cela ne signifiait pas pour autant que les publications qui décrivaient des casques d'un autre type (par ex., des casques de travail) ne devaient pas être considérées comme entrant dans les connaissances de l'homme du métier. Dans l'affaire en cause, les indications qui étaient contenues dans le brevet et qui se référaient à un casque militaire connu (D9) représentaient, dans le cadre de l'approche problème-solution, la source d'informations **primaire**, c'est-à-dire le point de départ le plus prometteur à partir duquel l'homme du métier aurait cherché à parvenir à l'objet revendiqué. Par contre, les autres publications pouvaient représenter d'importantes sources d'informations **secondaires** (en l'occurrence, des casques de travail), dans lesquelles l'homme du métier aurait été en mesure, compte tenu du problème à résoudre, de trouver des enseignements ou des suggestions l'aiguillant vers la solution.

Lorsque l'on applique ces principes, il convient toutefois de prendre garde de ne pas adopter un raisonnement a posteriori. Il est peu probable qu'un homme du métier qui veut parvenir à une construction simple parte d'un état de la technique concernant un mode de réalisation inhabituel à l'aide d'un dispositif compliqué, pour ensuite abandonner ce dispositif compliqué (T 871/94).

3.6 Amélioration d'un procédé de fabrication d'un produit connu

Lorsque l'invention a pour objet l'amélioration d'un procédé de fabrication d'un composé chimique connu, les seuls documents à prendre en compte pour la détermination de l'état de la technique le plus proche sont ceux qui décrivent ce composé et sa fabrication. Seule la comparaison avec ces documents permettra de savoir si la fabrication du composé souhaité a été améliorée et donc si cette amélioration peut être prise en compte pour la formulation du problème à résoudre par l'invention (T 641/89, T 961/96, T 713/97). Cela reflète d'une manière exacte et objective la situation dans laquelle se trouvait effectivement l'homme du métier à la date de priorité du brevet litigieux (T 793/97).

Ce qui vient d'être exposé à propos de l'état de la technique le plus proche vaut également pour les procédés de fabrication d'un autre objet qu'un composé chimique. Dans l'affaire T 325/97, le brevet portait sur un procédé de préparation d'un dispositif à libération retardée de nicotine comportant un réservoir de nicotine adhésif. Dans l'affaire T 373/94 également, la chambre a appliqué les principes et les conclusions énoncés dans la décision T 641/89, où l'invention avait pour objet d'améliorer un procédé de fabrication de seringues en plastique préremplies.

3.7 Anciennes antériorités en tant qu'état de la technique le plus proche

Plusieurs décisions des chambres de recours traitent de la détermination de l'état de la technique le plus proche, dans le cas où d'anciennes antériorités peuvent entrer en ligne de compte en tant que point de départ réaliste pour déterminer le problème technique à la base de l'invention.

Dans sa décision T 334/92, la chambre a estimé que lorsqu'un document n'a pas été pris en

compte par l'homme du métier pendant plus de vingt ans, qu'il n'a jamais servi, pendant cette période, en vue d'un perfectionnement de la technique, qu'il est, de plus, muet sur l'étendue de l'activité annoncée et qu'il ne mentionne, et encore moins n'examine l'état de la technique pertinent, de sorte que l'homme du métier n'est pas en mesure de déceler l'intérêt technique des composés par rapport à cet état de la technique, ce document ne représente pas l'état de la technique le plus proche et ne peut donc, de ce fait, servir à définir un problème technique réaliste. Dans l'affaire **T 964/92** qui portait sur une demande divisionnaire relative à la demande ayant fait l'objet de l'affaire **T 334/92**, la chambre a estimé que le même document pouvait être considéré comme un point de départ réaliste pour déterminer le problème technique pertinent. Dans la décision **T 334/92**, la chambre a déclaré qu'il y avait lieu de considérer que le problème technique résolu consistait à ajouter d'autres composés chimiques qui, par rapport aux composés connus, avaient une activité qui améliorait le traitement de l'angine de poitrine tout en étant moins toxiques. Dans l'affaire **T 964/92** en revanche, l'homme du métier a cherché uniquement des solutions de rechange aux composés connus décrits comme médicaments dans le traitement de l'angine de poitrine. En conséquence, la chambre a estimé que l'homme du métier envisagerait comme point de départ approprié tout composé ou groupe de composés appartenant à l'état de la technique et connu pour avoir l'activité souhaitée. Dans un tel cas, le laps de temps pendant lequel le public avait accès à ce document importait peu. Aussi rien ne s'opposait-il à ce que ledit document, qui décrivait sans équivoque des composés dont la structure était très similaire à celle des composés revendiqués, ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 1000/92**, la chambre a confirmé qu'un document ne peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche que lorsque l'homme du métier aurait de bonnes raisons de sélectionner son contenu afin de le développer. De l'avis de la chambre, le choix du document 1 en tant qu'état de la technique le plus proche ne satisfaisait pas à ce critère, dans la mesure où les inconvénients du procédé décrit dans le document 1, qui avait été publié une trentaine d'années avant la date de priorité de la demande, étaient à ce point évidents et connus que l'homme du métier n'aurait pas cherché à améliorer et à développer un procédé si ancien (cf. également **T 616/93**).

Dans l'affaire **T 153/97**, la chambre a déclaré que l'on ne voyait pas pourquoi un homme du métier aurait dû ne pas prendre en considération un document pour la seule raison qu'il avait été publié 30 ans auparavant. Dans l'affaire **T 1000/92**, la situation était tout à fait différente, dans la mesure où les inconvénients bien connus dans l'état de la technique auraient dissuadé l'homme du métier de prendre cet état de la technique comme point de départ.

Dans la décision **T 69/94** également, la chambre a déclaré que l'art. 54(2) CBE indique très clairement, sans fixer de limites dans le temps, que l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public. Par conséquent, lorsqu'un document n'a pas trait à une technique désuète, à laquelle l'industrie n'a plus recours, et que les hommes du métier n'ont pu montrer la fausseté de son enseignement à la date de dépôt du brevet en litige, l'on ne saurait contester qu'il constitue l'état technique le plus proche, sous le simple prétexte qu'il a été publié une vingtaine d'années avant le dépôt de la demande de brevet.

4. Problème technique

4.1 Détermination du problème technique

Aux termes de la règle 27(1)c) CBE, la description contenue dans une demande doit "exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème ; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure". Le caractère contraignant de la règle 27(1)c) CBE avait déjà été reconnu dans la décision **T 26/81** (JO 1982, 211). La mise en oeuvre correcte de l'approche "problème-solution" et la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 1/80** (JO 1981, 206), **T 24/81** (JO 1983, 133)) font clairement apparaître que l'application de critères objectifs est déterminante pour établir le problème technique, à savoir le problème qui peut être considéré comme ayant été effectivement résolu à la lumière de l'état de la technique le plus proche, lequel peut être différent de celui dont disposait l'inventeur (**T 576/95**). Ces critères objectifs peuvent être définis concrètement en appréciant un progrès technique réalisé par l'objet de la demande par rapport à l'état de la technique le plus proche (**T 20/81** (JO 1982, 217), **T 910/90**). En comparant les problèmes de la demande et d'une antériorité, il faut s'abstenir de toute abstraction trop poussée, qui éloignerait de la pensée concrète de l'homme du métier (**T 5/81**, JO 1982, 249).

Pour déterminer le problème à résoudre par l'invention, on ne peut faire appel à des connaissances acquises après la date de priorité ou la date de dépôt. Selon la décision **T 268/89** (JO 1994, 50), il n'est pas possible de faire valoir l'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique lors de la **formulation du problème** résolu par l'invention, si cette inefficacité n'a été décelée ou invoquée qu'après la date de priorité ou de dépôt. Ceci vaut tout particulièrement dans le cas où la découverte d'un problème au sens d'une invention de problème (cf. **T 2/83**, JO 1984, 265) est invoquée pour prouver l'existence d'une activité inventive. Ce sont les connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité ou de dépôt qui servent de critère pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. également **T 365/89**).

Dans l'affaire **T 931/95** (JO 2001, 441), la chambre a estimé que l'objet revendiqué n'impliquait aucune activité inventive, dans la mesure où le problème objectif n'était pas de nature technique. Elle a indiqué que le perfectionnement que se proposait d'apporter l'invention selon la demande était pour l'essentiel de nature économique, à savoir qu'il relevait du domaine de l'économie, et qu'il n'était donc pas susceptible de contribuer à l'activité inventive (cf. également **T 1053/98**).

4.2 Appréciation rétrospective - Pas de début de solution

D'après les décisions **T 229/85** (JO 1987, 237) et **T 99/85** (JO 1987, 413), il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique sur lequel porte une invention, une formulation qui **ne préjuge pas de la solution** ou qui n'anticipe pas en partie sur la solution. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution selon l'invention conduira inmanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive, lorsque l'on se

référer à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème (**T 322/86**, **T 184/89**, **T 289/91** (JO 1994, 649), **T 957/92**, **T 422/93** (JO 1997, 24), **T 986/96**, **T 313/97**). Dans la décision **T 910/90**, la chambre a ajouté que cela ne signifiait aucunement qu'il était possible de se fonder, lors de l'appréciation de l'activité inventive, sur un problème tout à fait général ne correspondant pas à celui résolu par l'invention. Bien au contraire, lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif, il y a lieu de tenir compte de l'état de la technique le plus proche et du progrès technique que pourraient impliquer les différences entre l'invention et l'état de la technique. A cet égard, peu importe que le problème ait déjà été évoqué dans l'état de la technique le plus proche ; ce qui compte, c'est le problème dont l'homme du métier discerne objectivement l'existence lorsqu'il compare l'invention avec l'état de la technique le plus proche.

4.3 Problème formulé dans le brevet en litige

De plus, lorsqu'il s'agit de déterminer objectivement le problème résolu selon l'invention, il convient normalement, **dans un premier temps**, de partir du problème formulé dans le brevet en litige. Ce n'est que s'il ressort de l'examen que le problème posé n'est pas résolu ou que l'état de la technique invoqué pour définir le problème n'est pas pertinent, qu'il y a lieu d'examiner quel autre problème se posait, d'un point de vue objectif, en évitant de formuler des **problèmes artificiels, irréalistes** sur le plan technique (cf. **T 246/91**, **T 495/91**, **T 731/91**, **T 741/91**, **T 334/92**, **T 881/92**, **T 380/93**, **T 813/93**, **T 68/95**, **T 644/97**, **T 747/97**). Ce principe de droit s'applique également dans les procédures ex parte (**T 881/92**, **T 882/92**, **T 884/92**). Dans l'affaire **T 419/93**, la chambre a ajouté que lorsqu'il s'agissait de déterminer le problème, il fallait vérifier l'exactitude des informations données à ce sujet dans la demande par rapport à l'état de la technique, ainsi que leur pertinence de fait pour les caractéristiques de la solution revendiquée. Ce n'est que lorsque le problème formulé dans la demande n'est pas conforme à l'état de la technique et/ou n'a pas été résolu conformément aux caractéristiques de l'invention, qu'il doit être adapté à l'état de la technique et/ou au succès technique effectivement obtenu. Dans l'affaire **T 800/91**, la chambre a souligné que le problème posé devait en tout état de cause être un problème que l'homme du métier, qui connaît uniquement l'état de la technique, souhaite effectivement résoudre. Il convient de ne pas formuler le problème de telle manière que le développement ne puisse aller que dans la direction de la solution revendiquée, car cela serait tendancieux.

4.4 Prétendus avantages

En vertu de la jurisprudence des chambres de recours, les prétendus avantages qui sont invoqués par le titulaire du brevet/demandeur par rapport à l'état de la technique le plus proche, mais qui ne sont pas étayés par des preuves suffisantes, ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le problème à la base de l'invention et donc pour apprécier l'activité inventive (cf. **T 20/81** (JO 1982, 217), **T 181/82** (JO 1984, 401), **T 124/84**, **T 152/93**, **T 912/94**, **T 284/96**, **T 325/97**, **T 1051/97**).

Dans l'affaire **T 355/97**, le brevet portait sur un procédé amélioré d'hydrogénation en vue d'obtenir de l'amino-4-phénol. Le problème technique, tel que formulé dans le brevet litigieux, consistait à améliorer l'indice de performance du procédé d'obtention sans perte de sélectivité. Or, le titulaire du brevet n'avait pas bien démontré que l'invention revendiquée

présentait les avantages qu'il faisait valoir, à savoir l'amélioration de l'indice de performance sans perte de sélectivité. La chambre, se référant à la jurisprudence susmentionnée, a estimé que le problème technique devait être reformulé car les avantages allégués n'étaient pas suffisamment étayés. Aussi pouvait-on uniquement considérer que le problème objectif consistait à fournir un nouveau procédé d'obtention de l'amino-4-phénol.

4.5 Nouvelle formulation du problème technique

Il est de jurisprudence constante que le demandeur ou le titulaire du brevet peut être autorisé à reformuler le problème spécifique énoncé dans la description, notamment si la question de l'activité inventive doit être appréciée objectivement par rapport à un nouvel état de la technique plus proche de l'invention que celui qui avait été cité dans la demande de brevet initiale ou dans le fascicule du brevet délivré. Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'effet de l'invention, la chambre a, dans la décision **T 184/82** (JO 1984, 261), autorisé la reformulation du problème dans la mesure où l'homme du métier "pouvait discerner que l'effet était implicitement contenu dans le problème, tel que formulé initialement, ou avait un rapport avec celui-ci". Une reformulation du problème, adaptée à la poursuite d'un but moins ambitieux, peut donc être admise (cf. également **T 106/91**). Il est précisé en outre dans la décision **T 13/84** (JO 1986, 253) que l'art. 123(2) CBE n'interdit pas la reformulation du problème, à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en l'examinant à la lumière de l'état de la technique le plus proche (**T 469/90**, **T 530/90**, **T 547/90**, **T 375/93**, **T 687/94**). Dans l'affaire **T 818/93**, la chambre a déclaré qu'il suffisait que le problème reformulé découle ultérieurement de la comparaison de la demande avec l'état de la technique le plus proche. Vu qu'il est autorisé d'introduire dans les revendications, ainsi que dans la description, des caractéristiques prélevées des dessins (afin que les revendications se fondent sur la description) (cf. **T 169/83**, JO 1985, 193), l'on peut également faire appel aux effets et avantages liés à ces caractéristiques pour reformuler le problème, dans la mesure où celui-ci ressort clairement de la comparaison évoquée ci-dessus. Dans l'affaire **T 162/86** (JO 1988, 452) la chambre a ajouté qu'il ne devait pas être interdit, au stade de la procédure de recours, de préciser le problème initialement posé, à condition de rester dans les limites de l'exposé initial. D'après la décision **T 339/96**, la reformulation du problème technique résolu par l'invention est autorisée pour tenir compte d'un état de la technique dont le demandeur prend connaissance après avoir déposé la demande de brevet, lorsque le problème reformulé représente un but moins ambitieux qui était déjà prévu - du moins implicitement - dans l'exposé initial.

Selon la décision **T 39/93** (JO 1997, 134), il peut être nécessaire de reformuler le problème technique qui avait été énoncé initialement dans la demande ou le brevet en litige (le problème technique "subjectif"), de manière à tenir compte d'éléments objectivement plus pertinents, qui n'avaient pas été pris en considération à l'origine par le demandeur ou le titulaire du brevet. Cette reformulation conduit à définir le problème technique "objectif", lequel représente ce qui subsiste en dernière analyse (effet obtenu), c'est-à-dire la contribution objective qu'apportent par rapport à l'état de la technique les éléments définis dans la revendication pertinente (les caractéristiques).

Dans l'affaire **T 564/89**, le requérant avait allégué que les modifications apportées au problème technique ne devaient pas aller à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2) CBE.

La chambre a déclaré que cet article n'avait rien à voir avec la question de savoir si le problème technique peut être reformulé dans le cadre de l'approche problème-solution mise au point par les chambres aux fins d'assurer l'objectivité et d'éviter une appréciation de l'activité inventive fondée sur une analyse a posteriori. Par conséquent, l'art. 123(2) CBE ne pourrait jouer que s'il était introduit dans la description un problème technique modifié.

Dans l'affaire **T 732/89**, l'intimé, tout en reconnaissant que la performance dans des conditions de chaleur et d'humidité élevées des composites revendiqués était meilleure que celle de la composition de référence, avait allégué qu'elle constituait un effet entièrement nouveau qui ne pouvait être introduit dans le problème technique sans contrevenir aux dispositions de l'art. 123(2) CBE. La chambre n'a pas suivi cette argumentation et s'est référée à la décision **T 184/82** (JO 1984, 261), qui a autorisé la redéfinition d'un problème portant sur l'effet d'une invention à condition que l'homme du métier ait été en mesure de discerner que cet effet était implicitement contenu dans le problème tel que formulé initialement, ou avait un rapport avec celui-ci. Dans l'affaire en question, la chambre avait tenu compte, pour la formulation du problème technique, de l'effet dont l'existence avait été démontrée, et déclaré que lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les effets cruciaux et ceux qui sont simplement accidentels (effets "obtenus en prime"), il convient d'adopter une approche réaliste, en tenant compte dans un cas donné de l'importance relative de ces effets sur le plan technique et pratique (cf. également **T 227/89**).

Dans l'affaire **T 440/91**, la chambre a attiré l'attention sur le fait que la règle 27 CBE n'exclut pas que des avantages additionnels, non indiqués dans la demande telle que déposée, mais qui concernent un domaine d'utilisation qui s'y trouve cité, puissent être fournis ultérieurement, comme justification de la brevetabilité de l'invention dans le cadre de l'art. 52(1) CBE, dès lors que ces avantages ne changent pas le caractère de l'invention. Ainsi, le caractère de l'invention n'est pas changé si le problème technique spécifié dans la demande telle que déposée est complété par de tels avantages, dès lors que l'homme du métier pouvait les prendre en considération, en raison de leur relation technique étroite avec le problème d'origine (voir aussi **T 1062/93**). La chambre a fait une distinction par rapport à la situation qui se présentait dans les affaires **T 386/89** et **T 344/89**, où une telle relation technique n'existait pas. Dans la décision **T 386/89**, la chambre avait constaté que la solution du problème technique qui découlait de la demande telle que déposée n'avait aucun lien avec un effet technique ultérieurement invoqué. Cet effet additionnel n'a donc pas été pris en considération. Lorsqu'il s'agit de déterminer le problème sous-tendant l'invention, aux fins d'apprécier l'activité inventive, l'effet prétendu d'une caractéristique décrite ne peut pas être pris en considération, si l'homme du métier n'est pas en mesure de le déduire de la demande telle que déposée initialement, compte tenu de l'état de la technique le plus proche. De même, dans la décision **T 344/89**, la chambre avait refusé de tenir compte d'un effet technique invoqué ultérieurement, parce que sa prise en considération aurait changé le caractère de l'invention.

Un autre aspect a été présenté dans la décision **T 155/85** (JO 1988, 87). D'après cette décision, le demandeur ne peut pas s'appuyer sur un effet qu'il a décrit auparavant comme indésirable et négligeable, pour le présenter tout à coup comme un probable avantage d'un autre point de vue, et partir du principe qu'il sera tenu compte de ce revirement dans le problème technique et lors de l'appréciation de l'activité inventive. La redéfinition du problème

technique ne doit pas être en contradiction avec des déclarations antérieures qui concernent le but général et le caractère de l'invention et figurent dans la demande (cf. également **T 115/89**).

4.6 Autre solution possible d'un problème connu

Dans l'affaire **T 92/92**, la chambre a constaté que l'art. 56 CBE n'exige pas que le problème à résoudre soit nécessairement nouveau. Si le problème posé dans le brevet a déjà été résolu dans l'état de la technique, il n'est pas nécessaire pour autant de le redéfinir pour que l'invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive, dès lors que cette invention constitue une **autre** solution possible de ce problème. A cet égard, la chambre s'est notamment référée à la décision **T 495/91**. Dans cette affaire également, le problème exposé dans le fascicule avait déjà été résolu. De l'avis de la chambre, le problème objectif à résoudre consistait à trouver à la fois un **autre** procédé possible et un dispositif permettant de fabriquer de façon simple et économique un revêtement de sol présentant certaines propriétés (voir aussi **T 780/94**, **T 1074/93**).

D'après la décision **T 588/93**, il n'est pas nécessaire de montrer qu'une amélioration substantielle ou légère est apportée par rapport à l'état de la technique pour statuer sur la question de l'activité inventive. En d'autres termes, le fait qu'un problème technique donné ait déjà été résolu antérieurement n'interdit pas d'essayer de le résoudre ultérieurement par d'autres moyens non évidents.

5. Homme du métier

5.1 Définition de l'homme du métier - Groupe d'experts

5.1.1 Définition

D'après la jurisprudence des chambres de recours, **l'homme du métier** s'entend d'un praticien normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée (homme du métier de compétence moyenne). Il est également censé avoir eu accès à tous les éléments de **l'état de la technique**, notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants (Directives C-IV, 9.6). Dans l'affaire **T 39/93** (JO 1997, 134), la chambre a déclaré que même si les définitions généralement admises de la notion d'"homme du métier" n'utilisent pas toujours des termes identiques pour définir les qualités de cette personne, elles ont ceci en commun qu'elles ne laissent pas entendre que l'homme du métier est doté d'une quelconque capacité inventive. C'est l'existence d'une telle capacité chez l'inventeur qui distingue ce dernier de l'homme du métier.

La décision **T 32/81** (JO 1982, 225) a posé le principe de base suivant pour la détermination du spécialiste compétent: "Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises pour base pour apprécier si la solution

implique une activité inventive" (**T 141/87**, **T 604/89**, **T 321/92**).

Il a été précisé dans la décision **T 422/93** (JO 1997, 25) que dans le cadre de l'examen de l'activité inventive selon l'approche "problème-solution", le point de départ pour définir l'homme du métier compétent est le problème technique qu'il s'est proposé de résoudre à partir de la divulgation de l'état de la technique le plus proche, indépendamment de toute autre définition de l'homme du métier suggérée dans le brevet en cause. Comme il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n'anticipe pas sur la solution trouvée, l'homme du métier à prendre en considération ne saurait être l'expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée, lorsque ce domaine technique est différent de celui considéré pour la formulation du problème technique. Les connaissances de base de l'homme du métier compétent ne comprennent pas celles du spécialiste dans le domaine technique différent auquel appartient la solution proposée, si l'état de la technique le plus proche ne suggère en aucune façon de rechercher la solution dans cet autre domaine technique.

5.1.2 Homme du métier compétent - Groupe de personnes

Dans certains cas, l'"homme du métier compétent" peut également être un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production. Aux fins de l'art. 56 CBE, l'homme du métier n'est normalement pas censé connaître les brevets ou la littérature technique dans un domaine éloigné. Toutefois, si les circonstances s'y prêtent, les connaissances que peut avoir un groupe de personnes ayant des compétences dans des domaines différents peuvent être prises en considération (**T 141/87**, **T 99/89**). Tel est le cas lorsque, en particulier, il peut être fait appel à un expert pour résoudre une partie d'un problème, tandis que pour une autre partie de ce problème, l'on doit recourir à un autre expert dans un domaine technique différent (**T 986/96**).

Ainsi, dans la décision **T 424/90**, la chambre a déclaré que, dans la pratique, un spécialiste des semi-conducteurs consulterait un spécialiste des plasmas s'il cherchait à apporter une amélioration technique à un appareil d'usinage plasma générateur d'ions. Dans l'affaire **T 99/89** également, la chambre a estimé que l'homme du métier compétent devait en fait être une équipe de deux spécialistes, voire plus, dans les domaines pertinents.

Dans la décision **T 164/92** (JO 1995, 305), la chambre a fait observer que, dans certains cas, on peut attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine de l'électronique, en particulier lorsqu'il ne possède pas lui-même une connaissance suffisante des langages de programmation, qu'il fasse appel à un programmeur lorsqu'il est signalé avec suffisamment de clarté dans une publication que le lecteur trouvera de plus amples informations sur les faits qui ont été décrits en consultant une liste de programme figurant en annexe.

On trouvera également d'autres développements concernant la notion d'équipe de spécialistes dans les décisions suivantes: **T 57/86**, **T 222/86** (l'"homme du métier" dans le domaine de la technologie avancée des laser, en tant qu'équipe de production composée d'un spécialiste de chacun des domaines suivants: physique, électricité et chimie), **T 141/87**, **T 460/87**, **T 295/88**, **T 825/93**, **T 2/94**, **T 402/95** et **T 986/96** (une équipe se composant d'un

premier expert dans le domaine du traitement du courrier et d'un deuxième expert ayant des connaissances dans le domaine du pesage).

5.1.3 Notion d'homme du métier dans la biotechnologie

La notion d'homme du métier en biotechnologie est bien définie par la jurisprudence des chambres de recours. Dans ce domaine, l'homme du métier adopte une attitude prudente. Il n'irait jamais à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines imprévisibles, et ne prendrait pas de risques incalculables. Il effectuerait, à partir d'un domaine voisin, un transfert de technologie dans son domaine spécifique, si un tel transfert implique uniquement des expériences de routine (**T 455/91** (JO 1995, 684), **T 500/91**, **T 387/94**, **T 441/93**).

Dans l'affaire **T 60/89** (JO 1992, 268), la chambre a émis l'avis que l'homme du métier dans le domaine du génie génétique en 1978 ne saurait être défini comme un lauréat du prix Nobel, même si un certain nombre de scientifiques travaillant dans ce domaine à l'époque se sont effectivement vu attribuer le prix Nobel. L'homme du métier est plutôt un scientifique titulaire d'un diplôme universitaire ou une équipe de scientifiques de ce niveau, travaillant dans des laboratoires qui, à cette époque, ont évolué de la génétique moléculaire aux techniques du génie génétique.

Cette jurisprudence a été confirmée dans la décision **T 500/91** "Biogen II". La chambre a constaté que l'homme du métier de compétence moyenne (notion qui peut désigner également une équipe de spécialistes compétents) s'intéresse avant tout aux réalisations pratiques, et que dans le cadre du développement de la technique que l'on peut normalement attendre de lui, il n'est pas censé résoudre des problèmes techniques en réalisant des recherches scientifiques dans des domaines encore inexplorés.

On ne saurait attendre de l'homme du métier autre chose que de réaliser des expériences avec des moyens de routine et que, ce faisant, il comble des lacunes dans ses connaissances en recourant aux connaissances existantes (**T 886/91**, **T 223/92**, **T 530/95**, **T 791/96**).

Il convient certes de supposer que l'homme du métier de compétence moyenne ne ferait pas preuve de créativité (**T 500/91**). On peut toutefois prévoir qu'il réagira à tout moment d'une manière commune à tous les hommes du métier, à savoir que toute supposition ou hypothèse sur un éventuel obstacle à la pleine réalisation d'un projet doit toujours se fonder sur des faits. C'est pourquoi, de l'avis de la chambre, l'absence de toute preuve établissant qu'une caractéristique déterminée serait susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre d'une invention ne serait pas considérée comme un indice que cette invention serait ou non réalisable (**T 207/94**, JO 1999, 273).

Dans l'affaire **T 223/92**, la chambre était appelée à examiner les connaissances et les compétences de l'homme du métier dans le domaine du génie génétique en octobre 1981, plus d'un an après l'affaire **T 500/91**. A cette époque, un nombre bien plus important de gènes avaient fait l'objet de méthodes de clonage et d'expression, si bien que le savoir-faire et l'expérience dans ce domaine technique progressaient rapidement. Il y a lieu de considérer

que les connaissances de l'homme du métier correspondent à celles d'une équipe de spécialistes au fait de toutes les difficultés prévisibles lorsqu'ils envisagent de cloner un nouveau gène. Cependant, il faut supposer que l'homme du métier n'a pas l'imagination inventive pour résoudre des problèmes pour lesquels il n'existe encore aucune méthode de résolution courante.

Dans l'affaire **T 412/93**, le brevet portait sur la production d'érythropoïétine. Les parties ont convenu que dans cette affaire, l'homme du métier devait en fait être une équipe composée de trois membres, dont un chercheur titulaire d'un doctorat et bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine concerné du génie génétique ou de la biochimie, assisté de deux techniciens de laboratoire versés dans les techniques connues pertinentes à l'aspect concerné. Selon les différents aspects examinés, la composition de l'équipe peut varier en fonction des connaissances et des compétences requises pour l'aspect particulier abordé.

Dans l'affaire **T 455/91** (JO 1995, 684), la chambre s'est penchée sur ce que l'on considère comme étant la réaction normale de l'homme du métier face aux changements et/ou adaptations qui peuvent être apportés à des produits (par ex. un plasmide) ou à des procédés connus (par ex. un protocole d'expérimentation). Ce faisant, elle s'est proposée de répondre de manière aussi objective que possible à la question de savoir si un changement donné, apporté à une structure ou à un procédé, pouvait ou non être considéré comme évident pour l'homme du métier, et ce en évitant toute analyse a posteriori. L'homme du métier spécialiste du domaine considéré sait parfaitement qu'une modification structurelle, même mineure, apportée à un produit (tel qu'un vecteur, une protéine, une séquence d'ADN) ou à un procédé (par ex. un procédé de purification) peut entraîner des changements fonctionnels considérables. Dans ces conditions, il adopterait, de l'avis de la chambre, une attitude prudente. C'est ainsi qu'il n'irait pas à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines considérés comme "sacro-saints" ou imprévisibles, et ne prendrait pas de risques incalculables. Cet homme du métier s'efforcerait toutefois, dans le cadre des procédures habituelles de mise au point, d'apporter des changements ou adaptations appropriés qui s'imposent à l'évidence, ne nécessitent que peu d'efforts ou de travail, et ne présentent aucun risque, ou uniquement des risques mesurables, ceci en vue notamment d'obtenir un produit plus commode ou plus pratique, ou de simplifier un procédé. En particulier, l'homme du métier spécialiste d'un seul domaine (par ex. l'expression dans la levure) considérerait qu'un moyen qui a été mis en oeuvre avec succès dans un domaine voisin (par ex. le domaine des bactéries) pourrait être utilisé sans problème dans le domaine de l'expression dans la levure, si cette transposition de connaissances techniques ne constitue pas une démarche sortant de l'ordinaire.

Si l'homme du métier estime au contraire que des travaux de routine définis ne suffisent pas, mais qu'il est nécessaire d'effectuer des recherches scientifiques pour transférer une technologie mise au point tout d'abord dans un domaine de recherche spécifique (procédé de transformation de cellules entières de *saccharomyces-cerevisiae*) à un domaine voisin (procédé de transformation de cellules entières de *kluveromyces*), on peut reconnaître l'existence d'une activité inventive (**T 441/93**).

5.2 Domaine voisin

La question de la détermination du domaine technique pertinent, qui consiste à examiner dans quelle mesure il convient de prendre en considération des domaines voisins, sortant du domaine plus ou moins étroit de la demande, lorsqu'on apprécie l'activité inventive, a été traitée en détail dans deux décisions fondamentales: la décision **T 176/84** (JO 1986, 50) et la décision **T 195/84** (JO 1986, 121). Selon la décision **T 176/84**, lorsqu'on examine l'activité inventive, il convient de consulter l'état de la technique non seulement dans le domaine spécifique dont relève la demande, mais également dans des domaines voisins et/ou dans un domaine technique général les englobant, autrement dit l'état de la technique dans un domaine technique proche où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier dont relève la demande, et que normalement l'homme du métier spécialiste de ce domaine particulier devrait également connaître. Il a été ajouté dans la décision **T 195/84** qu'il convient également de prendre en considération l'état de la technique dans des domaines non spécifiques (généraux) traitant de la solution de problèmes techniques d'ordre général du type de ceux que la demande cherche à résoudre dans son domaine spécifique. En effet, il convient de considérer que la solution de ces problèmes techniques d'ordre général fait partie des connaissances techniques générales que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier versé dans un domaine technique spécifique. Ces principes ont été appliqués dans de nombreuses décisions.

Dans l'affaire **T 560/89** (JO 1992, 725), la chambre a estimé qu'un homme du métier sera amené à faire appel à l'état de la technique relevant d'un autre domaine, qui n'est ni voisin, ni un domaine général plus large, lorsque les matériaux utilisés sont apparentés ou lorsqu'il a été débattu dans le grand public du problème technique qui se pose dans les deux domaines. Suite à cette dernière décision, la chambre a déclaré dans l'affaire **T 955/90** que l'expérience montre que l'homme du métier exerçant ses activités dans un domaine général plus vaste se référera au domaine technique spécifique plus étroit, dont relève la principale application connue de cette technique générale, pour chercher une solution à un problème qui ne dépendra pas d'une application particulière de cette technique (**T 379/96**).

Selon la décision **T 454/87**, l'homme du métier spécialiste d'un domaine technique particulier (en l'espèce les appareils pour la chromatographie en phase gazeuse) suit également, dans le cadre de son activité professionnelle normale, le développement des appareils qui sont mis en oeuvre dans un domaine technique voisin (en l'espèce l'analyse spectrale par absorption).

Dans la décision **T 891/91**, la chambre a estimé que l'homme du métier spécialisé dans le domaine des lentilles utilisées à des fins ophtalmiques, qui se trouve confronté au problème technique de l'adhésion et de la résistance à l'abrasion d'un revêtement appliqué sur une surface de ces lentilles, consulterait également l'état de la technique dans le domaine plus général des feuilles en matière plastique à revêtement, où il sait que se posent les mêmes problèmes d'adhésion et de résistance à l'abrasion du revêtement.

Dans l'affaire **T 767/89**, la chambre a déclaré qu'en matière de tapis, le domaine des perruques ne pouvait pas être considéré comme un domaine voisin ou un domaine général plus vaste englobant le domaine particulier en question. En conséquence, même s'il

examinait les domaines techniques voisins, l'homme du métier n'aurait aucune raison de rechercher des solutions dans le domaine des perruques. Les deux inventions résolvaient des problèmes différents, vu notamment que les exigences liées à leur utilisation n'étaient pas comparables.

En raison des risques différents pour la sécurité, on ne saurait attendre d'un homme du métier qu'il cherche dans le domaine de l'emballage des produits en vrac des idées pour la construction d'une fermeture destinée à un moyen de transport de fonds (**T 675/92**).

La notion de domaine technique est notamment définie plus précisément dans les décisions suivantes: **T 277/90** (la technique de coulée dans le domaine dentaire et les prothèses dentaires constituent des domaines techniques connexes), **T 358/90** (le problème du vidage du contenu d'une toilette portable n'amène pas l'homme du métier à chercher une solution dans le domaine des récipients spéciaux servant au remplissage du réservoir d'une tronçonneuse), **T 1037/92** (l'homme du métier dans le domaine des fusibles pour ROMs programmables aurait également consulté la documentation dans le domaine des circuits intégrés ultraminiaturisés), **T 838/95** (le domaine pharmaceutique et le domaine cosmétique ont été considérés comme immédiatement voisins), **T 365/87**, **T 443/90**, **T 47/91**, **T 244/91** et **T 189/92**.

S'agissant d'un autre aspect concernant un document compris dans un état de la technique éloigné, cité par le titulaire du brevet, la chambre a posé le principe suivant dans le sommaire de la décision **T 28/87** (JO 1989, 383): "Si, dans l'introduction de la description d'une demande ou d'un brevet, il est fait référence à un état de la technique ne relevant pas objectivement d'un domaine pertinent pour ladite demande ou ledit brevet, cet état de la technique ne peut, du seul fait de cette référence subjective, être opposé au demandeur ou au titulaire du brevet, lors de l'examen de la brevetabilité, comme constituant un domaine voisin de l'invention". Le document auquel le titulaire du brevet avait lui-même fait référence dans l'introduction de la description n'avait donc pas été pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

5.3 Homme du métier - niveau de connaissance

Il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question de la suffisance de l'exposé et celle de l'activité inventive (**T 60/89**, JO 1992, 268, **T 373/94**). Dans l'affaire **T 694/92** (JO 1997, 408), la chambre a ajouté qu'aux fins des art. 56 et 83 CBE, il importe que le niveau de connaissances soit le même dans deux situations différentes : lorsqu'il apprécie l'activité inventive, l'homme du métier a uniquement connaissance de l'état de la technique, alors que pour apprécier la suffisance de la divulgation, il connaît l'état de la technique **et** l'invention divulguée (cf. à ce sujet p. 165).

Dans la décision **T 426/88** (JO 1992, 427), la chambre a précisé qu'un livre d'enseignement général dans un domaine technique général englobant le domaine technique spécifique de l'invention fait partie des connaissances générales du spécialiste du domaine technique spécifique considéré. Quand des manuels, qui représentent des connaissances générales, décrivent une théorie ou une méthodologie technique de base d'ordre général et

l'exemplifient par des applications particulières dans certains domaines techniques seulement, cela ne limite pas la portée générale et la pertinence de telles divulgations au point d'exclure des possibilités d'application dans d'autres domaines. Le requérant avait tenté de faire valoir que le livre en question, édité en langue allemande, n'était pas une référence préférée en Grande-Bretagne par les experts du domaine concerné. La chambre s'en est cependant tenue à la définition de l'état de la technique exposée à l'art. 54 CBE, laquelle ne tient pas compte du lieu d'exercice de la profession de l'homme du métier concerné.

Dans l'affaire **T 766/91**, la chambre a déclaré que par connaissances générales de l'homme du métier, il faut normalement entendre les manuels et ouvrages de base sur le sujet. Ce sont les connaissances que l'homme du métier expérimenté est censé avoir ou, du moins, dont il est réputé être au courant dans la mesure où il sait qu'en cas de besoin, il peut les vérifier dans un manuel. Le contenu de tels ouvrages sont des références pratiques pour montrer ce qu'il faut entendre par connaissances générales de l'homme du métier. En règle générale, ces informations ne deviennent pas elles-mêmes des connaissances générales de l'homme du métier par suite de leur publication dans un ouvrage ou un manuel donné, mais c'est bien plutôt parce qu'elles étaient déjà des connaissances générales de l'homme du métier qu'elles figurent dans des manuels ou des ouvrages. C'est pourquoi l'on peut considérer qu'une publication dans, par exemple, une encyclopédie ou un ouvrage de base, constitue généralement la preuve non seulement que l'information était connue, mais également qu'elle relevait des connaissances générales de l'homme du métier. En conséquence, il n'y a lieu d'établir la réalité d'une affirmation selon laquelle une information relève des connaissances générales de l'homme du métier que si elle est contestée par l'autre partie ou l'OEB (**T 234/93**, **T 590/94**, **T 671/94**, **T 438/97**).

Dans la procédure **T 378/93**, la chambre a confirmé cette jurisprudence et a relevé qu'il en allait de même pour un article paru dans une revue scientifique qui s'adresse essentiellement aux spécialistes et qui jouit dans le monde d'une réputation de sérieux.

Dans l'affaire **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a jugé que l'état de la technique peut également tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné, connaissances qui ne doivent pas nécessairement être consignées par écrit dans des manuels ou autres ouvrages, mais qui peuvent faire simplement partie du "bagage intellectuel" non écrit de l'homme du métier de compétence moyenne. Bien entendu, si l'étendue des connaissances générales de l'homme du métier est contestée, il conviendra d'en apporter la preuve écrite ou orale.

Les nombreux rapports de recherche et comptes rendus de congrès publiés dans un laps de temps relativement court dans des revues spécialisées et faisant état des découvertes réalisées dans un domaine technique en plein développement peuvent représenter les connaissances techniques générales de l'époque (**T 537/90**).

Dans la décision **T 632/91**, la chambre a estimé que des preuves qui ne comprennent pas une comparaison de l'objet revendiqué avec l'état de la technique peuvent néanmoins contredire une supposition faite à première vue, selon laquelle il existait des connaissances générales communes qui auraient permis à l'homme du métier de ne pas tenir compte des différences structurelles de composés chimiques.

5.4 Objets de la vie courante issus d'un autre domaine technique

Dans l'affaire **T 1043/98**, le brevet concernait un coussin gonflable destiné à un système de retenue dans des véhicules, une partie du coussin ayant la forme d'une massue et l'autre partie la forme générale d'un papillon. Les bords des deux parties étaient cousues ensemble par une couture continue. Le requérant a estimé que l'homme du métier serait parvenu sans difficultés au coussin revendiqué en reprenant la structure d'une balle de tennis ou de base-ball qui lui est connue. Ainsi se posait à la chambre de recours la question de la reprise de caractéristiques ou de solutions tirées d'objets étrangers au domaine concerné, mais qui doivent être considérés comme des objets de la vie courante.

Dans la décision **T 397/87**, la chambre avait déjà fait observer qu'elle ne voyait pas pourquoi des exemples simples, issus de la vie courante et sans aucun lien avec le problème, devraient conduire un homme du métier, qui cherche à résoudre un problème loin d'être ordinaire, au procédé selon l'invention. Dans l'affaire **T 349/96** également, la chambre a déclaré qu'elle ne voyait pas comment divers récipients utilisés dans la vie courante pour transporter des bouteilles de bière auraient suggéré à l'homme du métier la combinaison revendiquée d'un métier à filer et d'un bobinoir comprenant un système transporteur, alors que rien dans les nombreux documents cités dans le domaine en question n'allait dans ce sens (cf. également **T 234/91**).

En revanche, dans l'affaire **T 234/96**, la chambre s'est ralliée à l'avis de la division d'examen, selon lequel l'homme du métier qui cherchait à automatiser le tiroir à lessive d'une machine à laver avait à l'esprit le tiroir d'un lecteur de CD bien connu à la date de la demande et actionné par commande électrique en appuyant sur un bouton, et que ledit tiroir lui avait donc suggéré l'objet de la revendication 1. Selon la chambre, ce n'est pas parce que la machine à laver et le lecteur de CD sont des objets de nature différente et ayant un but différent que l'homme du métier chargé de construire des machines à laver ne pourrait pas envisager de transposer aux tiroirs à lessive des machines à laver le principe général du fonctionnement automatique du tiroir d'un lecteur de CD.

En comparant les décisions rendues à ce sujet, la chambre est parvenue dans la décision **T 1043/98** à la conclusion que pour apprécier la pertinence, eu égard à l'activité inventive, d'objets de la vie courante étrangers au domaine concerné, les circonstances propres au cas d'espèce sont déterminantes. La chambre a estimé que parmi les hommes du métier spécialisés dans la mise au point des coussins gonflables en question, certains pouvaient effectivement jouer au tennis ou au base-ball. Elle n'a pu toutefois se rallier à l'avis du requérant selon lequel un homme du métier aurait pu parvenir à la solution du problème par ses connaissances éventuelles de la structure d'une balle de tennis ou de base-ball, en faisant valoir essentiellement que d'après l'invention, le coussin gonflable ne devait pas avoir une forme ronde, mais une forme nettement différente. Il serait donc improbable que dans sa démarche intellectuelle, l'homme du métier se fonde précisément sur un objet qui est l'incarnation même de la forme ronde (cf. à ce propos la décision **T 477/96** dans laquelle la chambre a également conclu que l'expérience tirée de la vie quotidienne n'était pas pertinente pour le domaine technique dont relevait l'invention).

6. Preuve de l'existence d'une activité inventive

6.1 Approche "could-would" et analyse a posteriori

Nombre de décisions mettent en garde contre le risque d'apprécier rétrospectivement l'activité inventive (ce que l'on appelle également l'analyse a posteriori, cf. Directives, partie C-IV.9.9). Il convient notamment de tenir compte de ce principe dans le cas d'inventions qui semblent à première vue évidentes, de "propositions de solution" soi-disant "simples" et d'inventions de combinaison. Si l'on applique correctement l'approche "problème-solution", on évite de considérer les choses rétrospectivement, en se prévalant de la connaissance de l'invention, ce qui est inadmissible (**T 24/81** (JO 1983, 133), **T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93**).

Lorsqu'il s'agit d'interpréter des documents de l'état de la technique dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive, il ne faut pas être influencé par le problème résolu par l'invention, alors que ce problème n'a jamais été mentionné, ni même suggéré, car une telle approche ne serait que le résultat d'une analyse a posteriori (**T 5/81**, (JO 1982, 249), **T 63/97**, **T 170/97**, **T 414/98**).

A cet égard, il convient de mentionner la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle l'important n'est pas de savoir si l'homme du métier **aurait pu** réaliser l'objet du brevet litigieux, mais de savoir s'il **l'aurait fait** parce qu'il aurait espéré apporter une solution au problème technique ou qu'il en aurait escompté un perfectionnement ou un avantage quelconque (approche "could-would", **T 2/83** (JO 1984, 265), **T 90/84**, **T 7/86** (JO 1988, 381), **T 200/94**, **T 885/97**). Il ne s'agit donc pas de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de réaliser l'invention en modifiant l'état de la technique, mais s'il aurait agi ainsi dans l'espoir d'aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus, à la lumière du problème technique posé, parce que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens (**T 219/87**, **T 455/94**, **T 414/98**).

Lorsqu'une invention a été réalisée, il s'avère fréquemment qu'un homme du métier aurait également pu y parvenir en combinant divers éléments de l'état de la technique. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de telles réflexions, qui sont le fruit d'une analyse a posteriori (**T 564/89**).

D'après la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la réponse à la question de savoir ce qu'aurait fait un homme du métier, à la lumière de l'état de la technique, dépend dans une large mesure de l'objectif qu'il s'était fixé ou du résultat technique qu'il voulait obtenir. En d'autres termes, on ne doit pas considérer que l'homme du métier cherche à effectuer un acte particulier, sans avoir de raison technique concrète pour ce faire ou par simple curiosité; il convient plutôt de supposer qu'il agit dans le but d'obtenir un effet technique précis.

L'existence d'une **possibilité technique** et l'absence d'obstacles ne sont que des conditions nécessaires pour l'exécution de l'invention, mais ne sont pas suffisantes pour rendre évident pour l'homme du métier ce qui peut **effectivement être réalisé** (**T 61/90**). Le fait que l'homme du métier connaissait les propriétés intrinsèques d'un moyen technique, de sorte qu'il avait en théorie la possibilité d'utiliser ce moyen dans un dispositif classique, prouve simplement qu'il était **possible** d'utiliser ledit moyen technique de cette façon, autrement dit que l'homme

du métier **pouvait** l'avoir utilisé. Cependant, s'il faut établir que cette possibilité intellectuelle était également une mesure technique dont l'utilisation était évidente pour l'homme du métier, il y a lieu de prouver qu'il se trouvait dans l'état de la technique un indice reconnaissable suggérant de combiner ce moyen connu et ce dispositif classique, de manière à atteindre l'objectif technique voulu ; en d'autres termes, que l'homme du métier **aurait** réalisé une telle combinaison. L'existence de cette raison technique dépend des propriétés connues non seulement du moyen mais aussi du dispositif (**T 203/93, T 280/95**).

6.2 Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une démarche peut être considérée comme évidente au sens de l'art. 56, dans le cas où l'homme du métier l'aurait appliquée, parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque (**T 2/83, JO 1984, 265**). En d'autres termes, il n'y a pas uniquement évidence lorsque l'on peut clairement prévoir les résultats, mais également lorsque l'on peut raisonnablement escompter une réussite (**T 149/93**).

Dans certaines décisions ayant trait au génie génétique, la chambre s'est demandé si, dans les affaires en question, il était évident pour l'homme du métier d'essayer de suivre, avec une **espérance de réussite raisonnable**, une démarche, une voie ou une méthode suggérée (**T 60/89, JO 1992, 268**). Pour de plus amples informations sur les inventions biotechnologiques et la définition de l'homme du métier, se référer à la page 128 et s.

Dans l'affaire **T 296/93**, la chambre a estimé qu'en ce qui concerne l'activité inventive, le fait que d'autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet pourrait faire penser qu'il était "évident d'essayer" ou qu'il s'agissait d'un domaine méritant d'être exploré; cela ne signifie cependant pas nécessairement qu'il y ait eu une "espérance de réussite raisonnable". **Il convient de ne pas confondre l'espérance raisonnable de réussite avec "l'espoir", légitime, "de réussir"**. L'espérance raisonnable de réussite suppose que l'homme du métier est en mesure de prévoir, à partir des connaissances disponibles avant le lancement d'un projet de recherche, que celui-ci peut être mené à bien dans un délai raisonnable. Plus un domaine de recherche technique est inexploré, plus il est difficile d'en prévoir la réussite et, par conséquent, plus l'espérance de réussite est faible (**T 694/92, JO 1997, 408**). Selon la décision **T 207/94** (JO 1999, 273), l'"espoir de réussir" est seulement l'expression d'un souhait, tandis que l'"espérance raisonnable de réussite" exige une appréciation scientifique des faits en présence.

Dans l'affaire **T 187/93**, la chambre a déclaré qu'en fait, même s'il est évident pour un homme du métier de tenter une expérience, cela ne signifie pas forcément qu'il aurait eu une espérance raisonnable de réussite.

Dans l'affaire **T 223/92**, la chambre a relevé que compte tenu de l'état de la technique en 1981, l'homme du métier n'aurait choisi la technique de la recombinaison de l'ADN, en dépit de la très faible espérance de réussite d'une telle entreprise, que s'il avait eu confiance dans sa chance, son habileté et son esprit inventif pour surmonter les problèmes connus et ceux encore inconnus liés à cette entreprise, tandis que l'homme de métier de compétence

moyenne se serait attendu à un échec.

Compte tenu de l'état de la technique le plus proche, le problème technique à résoudre dans l'affaire **T 886/91** consistait, selon la chambre, à identifier et à caractériser de manière précise des séquences d'ADN du sous-type adyw du génome HBV. La chambre a souligné que dans cette affaire, la situation n'était pas comparable à celle qui a fait l'objet des décisions **T 223/92** et **T 500/91**, où la production d'une protéine en partie connue dans un système d'ADN recombinant avait été menée à bien et considérée comme inventive eu égard au fait que dans les circonstances particulières de ces affaires, il n'y avait aucune espérance de réussite raisonnable. En l'espèce, l'état de la technique le plus proche avait déjà divulgué le clonage et l'expression du sous-type adyw du génome HBV. Pour identifier et caractériser les séquences particulières revendiquées du même génome, il suffisait que l'homme du métier effectue des expériences à l'aide de moyens ordinaires dans le cadre d'une pratique usuelle consistant à combler les lacunes du savoir en appliquant les connaissances existantes.

Dans l'affaire **T 923/92** (JO 1996, 564), la chambre devait se demander si l'homme du métier aurait tenté de préparer de l'ADNc codant du t-PA humain avec une espérance raisonnable de réussite, ou si, comme en l'espèce, il aurait pu prévoir, sur la base des connaissances existantes, la réussite du projet de recherche dans des délais raisonnables avant de le lancer. La chambre a tenu compte du fait que, comme indiqué dans la décision **T 816/90**, "même lorsque l'on peut concevoir en théorie une approche directe pour résoudre un problème technique spécifique, l'homme du métier peut rencontrer des difficultés inattendues lors de la mise en pratique de la stratégie conçue". Elle a déclaré que tout en espérant réussir dans son entreprise, l'homme du métier qui lance un tel projet sait que sa réussite dépend non seulement des compétences techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la série d'étapes précises décrites dans le protocole expérimental, mais également dans une large mesure de l'aptitude à prendre les bonnes décisions tout au long du projet, lorsque des difficultés d'ordre expérimental le requièrent. On ne pouvait donc pas dire que l'homme du métier avait une espérance raisonnable de réussite.

Dans l'affaire **T 386/94** (JO 1996, 658), la chambre s'est également référée à la décision **T 816/90** et a constaté que dans le domaine du génie génétique, il n'y a aucune activité inventive lorsque l'homme du métier peut espérer, à la date de priorité, réaliser relativement facilement le clonage et l'expression d'un gène, et que le clonage, bien qu'exigeant beaucoup de travail, ne présente pas de difficultés telles que l'espérance de réussite se révèle être infondée.

Lorsque l'invention revendiquée a pour objet l'expression d'un ADN cloné dans un hôte étranger défini, on ne peut évaluer l'espérance raisonnable de réussite qu'en tenant compte des difficultés réelles liées à cette étape. Aussi, pour pouvoir être prise en considération, toute allégation selon laquelle certaines caractéristiques compromettent l'espérance raisonnable de réussite doit-elle être fondée sur des faits techniques (**T 207/94**, JO 1999, 273).

Dans la décision **T 737/96**, la chambre de recours a estimé qu'il n'était pas opportun d'essayer d'évaluer les chances de succès d'une technique aléatoire telle que la mutagénèse, où les résultats dépendent d'événements fortuits. En effet, l'homme du métier

sait pertinemment que, à moins qu'une méthode de sélection spécifique ait pu être mise au point, ce qui n'était pas le cas dans le brevet en cause, la persévérance et le hasard jouent un rôle majeur pour obtenir un succès, étant donné qu'aucune forme de contrôle ne peut être exercée sur les phénomènes de mutation. Dans ces conditions, l'espérance de réussite, comme par exemple dans un jeu de loterie, varie toujours considérablement - elle peut être nulle ou élevée - et ne peut donc être évaluée de manière rationnelle sur la base de faits techniques. Cette situation est au plan technique différente de celles dans lesquelles on s'appuie sur des méthodes plus prévisibles pour résoudre un problème particulier, telles que les méthodes du génie génétique comme le clonage et/ou l'expression d'une séquence d'ADN. Dans ces situations, il est souvent possible de prévoir de façon rationnelle les chances de succès, et l'évaluation de l'"espérance de réussite raisonnable" devient alors un outil fiable et significatif pour apprécier l'activité inventive (voir aussi **T 694/92**, JO 1997, 408).

Les décisions **T 455/91**, **T 412/93**, **T 915/93**, **T 63/94** et **T 856/94** traitent également ce sujet.

6.3 Divulgence technique contenue dans un document de l'état de la technique

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de garder à l'esprit, lors de l'examen de l'activité inventive, que la divulgation technique contenue dans un document de l'état de la technique doit être considérée dans son intégralité, comme le ferait l'homme du métier, et qu'il n'est pas admis d'isoler arbitrairement de leur contexte des parties d'un tel document en vue d'en déduire une information technique qui différerait de l'enseignement global du document (**T 56/87** (JO 1990, 188), **T 768/90**, **T 223/94**, **T 115/96**, **T 717/96**, **T 414/98**, voir page 78). D'après la décision **T 95/90**, il est possible de combiner **divers passages d'un document**, à condition que rien n'empêche l'homme du métier de le faire.

6.4 Inventions de combinaison

6.4.1 Existence d'une invention de combinaison

Pour apprécier l'activité inventive qu'implique une invention de combinaison, il convient de se demander si l'état de la technique pouvait ou non donner à l'homme du métier l'idée de la combinaison d'éléments qui a été précisément revendiquée. Le fait qu'un ou plusieurs éléments soient connus ne permet pas de conclure à coup sûr à l'évidence de cette combinaison (**T 37/85** (JO 1988, 86), **T 656/93**, **T 666/93**, **T 1018/96**). La question qui se pose n'est pas de savoir si l'homme du métier ayant accès à l'ensemble de l'état de la technique **aurait pu** réaliser la combinaison selon l'invention, mais de savoir s'il **l'aurait fait**, parce qu'il en aurait escompté un perfectionnement (**T 2/83** (JO 1984, 265), **T 713/93**, **T 223/94**, **T 406/98**). Donc, la seule chose qui compte est de savoir si la combinaison de tous ces éléments (qui peuvent être connus en soi) découlait, pour l'homme du métier, de manière évidente de l'état de la technique. Si tel est le cas, une combinaison composée exclusivement d'éléments connus ne saurait impliquer une activité inventive (**T 388/89**, **T 717/90**, **T 869/96**).

Il convient de distinguer le simple assemblage de caractéristiques de l'invention de combinaison. Pour qu'il y ait invention de combinaison, les caractéristiques ou groupes de

caractéristiques doivent être reliés entre eux par une **interaction fonctionnelle**, autrement dit s'influencer mutuellement pour obtenir un effet allant au-delà de la somme des effets qu'ils produisent individuellement (cf. à ce sujet le chapitre 6.4.2 ci-dessous, Problèmes partiels).

Dans l'affaire **T 406/98**, la chambre a estimé que notamment lorsque le nombre de documents cités de l'état de la technique est élevé, il convient en règle générale de se demander **pour quelles raisons** l'homme du métier tiendrait compte de documents combinés de manière spécifique et ce qui pourrait l'inciter à agir ainsi **sans avoir connaissance de l'invention**. En l'espèce, il fallait effectuer un choix ciblé parmi les nombreux documents pour résoudre complètement le problème posé.

Dans la décision **T 55/93**, la chambre n'a pas suivi l'argument du requérant, selon lequel l'invention alléguée devait être considérée comme une simple addition de solutions apportées à deux problèmes partiels indépendants, non liés entre eux. Dans l'affaire en question, non seulement le problème à la base du brevet litigieux ne découlait pas des documents de l'état de la technique et n'y était pas rencontré, mais, en plus, les caractéristiques revendiquées se complétaient. La chambre a déclaré que les caractéristiques avaient entre elles un lien fonctionnel, ce qui est la particularité même d'une invention de combinaison. On ne saurait sélectionner, en se fondant sur la pluralité des problèmes partiels à résoudre, les moyens de construction respectifs utilisés dans l'appareil, ou les étapes de la méthode formulées en termes de caractéristiques fonctionnelles, qui, en étant associées, fournissent une solution au problème pris dans son ensemble. La non-évidence d'une revendication de combinaison repose sur l'application simultanée de toutes ses caractéristiques (**T 175/84**, JO 1989, 71). Dans les affaires **T 120/88**, **T 731/94**, **T 434/95** et **T 897/95**, la chambre a également reconnu l'existence d'un effet de combinaison.

6.4.2 Problèmes partiels

En droit des brevets, il convient d'apprécier une combinaison de caractéristiques, à savoir une invention de combinaison, différemment de la simple présence de problèmes partiels, à savoir d'un assemblage de caractéristiques. Conformément à la jurisprudence constante, il y a problèmes partiels, lorsque les caractéristiques ou les groupes de caractéristiques d'une revendication ont simplement été ajoutés les uns aux autres, et qu'ils n'ont aucune interaction fonctionnelle, c'est-à-dire que contrairement à ce qui est supposé être le cas pour une combinaison de caractéristiques, ils ne s'influencent pas mutuellement pour obtenir un succès technique allant au-delà de la somme des effets qu'ils produisent individuellement (**T 389/86** (JO 1988, 87), **T 387/87**, **T 294/90**, **T 363/94**). De plus, lorsque les solutions apportées à des problèmes partiels relèvent de domaines techniques différents, il convient de se fonder sur les connaissances et le savoir-faire de l'homme du métier compétent dans le domaine dont relève la solution concernée (**T 32/81** (JO 1982, 225), **T 324/94**).

Dans l'affaire **T 389/86** (JO 1988, 87), les deux groupes de caractéristiques revendiqués ne montraient aucune interaction fonctionnelle. La chambre a estimé que dans ce cas, il n'était pas possible de faire valoir un quelconque effet de combinaison au soutien de l'activité inventive, mais qu'il fallait au contraire examiner si, pris individuellement, les deux groupes de caractéristiques découlaient à l'évidence de l'état de la technique. Il suffit que l'un de ces groupes présente un élément inventif pour fonder l'activité inventive de l'objet de la

revendication (**T 345/90**, **T 701/91**).

Dans la décision **T 130/89** (JO 1991, 514) également, le problème technique qu'entendait résoudre l'invention revendiquée se composait de deux problèmes partiels techniquement indépendants, chaque problème étant résolu de façon indépendante par une caractéristique de l'objet revendiqué. La chambre a estimé que l'indépendance des caractéristiques de l'objet revendiqué (chaque caractéristique produisant un effet différent) conduisait, pour l'appréciation de l'activité inventive, à prendre en considération deux documents en tant qu'état de la technique le plus proche, afin de définir chacun des deux problèmes partiels. Elle a ainsi pu conclure que chacun des problèmes partiels étant résolu par des moyens qui ne remplissaient que des fonctions connues, chaque solution partielle était évidente et que l'invention était donc dépourvue d'activité inventive. Dans l'affaire **T 597/93** également, la chambre a estimé que la combinaison des deux caractéristiques, en soi connues, de la revendication ne constituait pas une invention, car elles visaient à résoudre deux problèmes partiels indépendants l'un de l'autre. Ce faisant, la chambre s'est référée à la décision **T 687/94**, selon laquelle, dans un tel cas de figure, on peut examiner les solutions indépendamment l'une de l'autre, lorsque l'on effectue une comparaison avec l'état de la technique (cf. également **T 315/88**, **T 65/90**).

Dans l'affaire **T 711/96**, la chambre a constaté qu'en l'espèce, les caractéristiques a) et b) fonctionnaient de manière tout à fait indépendante l'une de l'autre, de sorte qu'il n'en résultait aucune interaction fonctionnelle (de combinaison). Même si le réglage de l'une des données pouvait indirectement influencer le réglage de l'autre, il n'y avait aucune relation directe entre les caractéristiques correspondantes. Ces caractéristiques pouvaient s'influencer mutuellement, mais tel ne devait pas nécessairement être le cas. En conséquence, la chambre a examiné séparément chacune des caractéristiques a) et b) aux fins de l'appréciation de l'activité inventive et conclu que les deux problèmes partiels étaient évidents.

Dans l'affaire **T 410/91**, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait aucune activité inventive, car s'il était vrai que les mesures couvertes par la revendication 1 contribuaient toutes à augmenter le rendement de l'installation, cette contribution à l'augmentation du rendement tenait toutefois à différents effets isolés connus, permettant la mise en oeuvre de ces mesures conformément à ce que pouvait prévoir l'homme du métier. L'objet de la revendication 1 n'était donc qu'une juxtaposition de mesures connues qui produisaient leurs effets caractéristiques, sans que l'on ait pu toutefois mettre en évidence un effet de synergie dû à la combinaison de ces différentes mesures (combinaison au sens d'une interaction) (cf. également **T 144/85**, **T 141/87**, **T 407/91**).

6.5 Caractéristiques qui ne contribuent pas à la solution du problème

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (cf. **T 37/82**, JO 1984, 71). Lors de l'appréciation de l'activité inventive qu'implique une combinaison de caractéristiques, une caractéristique n'est prise en considération, que si le demandeur a établi la vraisemblance du fait qu'elle contribue en soi

ou en combinaison avec une ou plusieurs autres caractéristiques à résoudre le problème exposé dans la description (cf. également **T 65/87**, **T 144/90**, **T 206/91**, **T 574/92**, **T 226/94**). Il faut donc prendre en considération uniquement les caractéristiques des revendications qui contribuent à résoudre le problème (**T 285/91**). Ainsi, dans l'affaire **T 294/89**, la chambre a déclaré que la caractéristique supplémentaire ne présentait aucun avantage inattendu et qu'elle ne contribuait en aucune façon à résoudre le problème indiqué. Elle n'était donc pas pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive impliquée par la combinaison des caractéristiques revendiquées.

Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution au problème technique s'étendaient à un domaine d'utilisation où il avait été reconnu que le problème en question ne se posait pas. La chambre a déclaré que pour un tel domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuaient pas à résoudre le problème technique et qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

6.6 Modifications désavantageuses ou dépourvues de pertinence technique

Dans certaines décisions, les chambres ont conclu à l'absence d'activité inventive lorsque l'invention résultait d'une modification de l'état de la technique le plus proche dont on pouvait prévoir qu'elle était désavantageuse (**T 119/82** (JO 1984, 217), **T 155/85** (JO 1988, 87), **T 939/92** (JO 1996, 309) et **T 72/95**).

La chambre avait déjà relevé dans la décision **T 119/82** (JO 1984, 217) que des modifications désavantageuses n'impliquent aucune activité inventive lorsque l'homme du métier pouvait clairement prévoir ces inconvénients, que son appréciation était correcte et que ces inconvénients prévisibles n'ont pas été compensés par un avantage technique inattendu.

Se référant à la décision **T 119/82**, la chambre 3.3.5 a estimé dans les décisions **T 72/95**, **T 157/97**, **T 176/97** et **T 158/97** que des considérations similaires s'appliquent également aux modifications non fonctionnelles sur le plan technique. Ainsi, une modification non fonctionnelle apportée à un dispositif connu ne saurait fonder la moindre activité inventive. Lorsqu'un dispositif connu est modifié par l'adjonction d'une caractéristique dépourvue de fonction technique, une telle modification n'est pas inventive. La chambre doit cependant examiner s'il existe une fonction technique qui serait pertinente pour l'activité inventive. Elle a déclaré qu'elle savait bien que dans la décision **T 1027/93**, une autre chambre avait fait observer (à titre incident) que la CBE n'exige pas que l'invention comporte un effet utile pour être brevetable, et qu'il se pourrait que l'inutilité apparente d'un mode d'opération donné le rende non évident. La chambre a néanmoins souligné que la notion d'invention impliquait un caractère technique. C'est pourquoi des modifications non fonctionnelles sur le plan technique ne sont pas pertinentes pour l'activité inventive, lorsque l'homme du métier n'aurait jamais pensé à de telles modifications. Cette situation est analogue à celle dans laquelle un nouveau dessin est élaboré sur la base d'une notion technique connue. Le nouveau dessin peut sembler surprenant et non évident pour un concepteur professionnel. Toutefois, lorsque les modifications sont dépourvues de pertinence technique et doivent être qualifiées d'arbitraires sur le plan technique, le nouveau dessin n'est pas brevetable et n'implique aucune activité inventive.

6.7 Echange de matériaux - Utilisation par analogie

D'après la décision **T 21/81** (JO 1983, 15), il y a lieu de considérer qu'il entre dans le cadre des activités normales de l'homme du métier de choisir, parmi les matériaux dont il sait qu'ils se prêtent à la réalisation d'un but déterminé, celui qui est le plus approprié. Dans le cadre de ses activités normales de perfectionnement, l'homme du métier doit donc être libre de recourir à d'autres moyens connus et équivalents (**T 324/94**). Dans la décision **T 410/92**, la chambre a estimé qu'il était évident d'employer aussi des matériaux de meilleure qualité pour la mise au point d'un moteur synchrone monophasé muni d'un rotor bipolaire à aimantation permanente. Le requérant avait allégué que l'homme du métier qui utiliserait les matériaux de meilleure qualité à sa disposition obtiendrait des moteurs présentant d'inexplicables problèmes de démarrage. Toutefois, la chambre de recours a conclu que les problèmes connus que soulève l'emploi de nouveaux matériaux ne sauraient dissuader l'homme du métier de les utiliser dans le but d'obtenir certaines améliorations jugées souhaitables, à plus forte raison lorsqu'il peut trouver les moyens permettant de résoudre ces problèmes en faisant appel à l'état de la technique.

Le sommaire de la décision **T 192/82** (JO 1984, 415) s'énonce comme suit: "Un produit étant connu comme produit de combinaison ou mélange de composants ayant des fonctions déterminées, la brevetabilité peut être accordée aussi bien à la préparation et à l'utilisation en soi d'un composant nouveau amélioré pour parvenir au même but, qu'au produit amélioré contenant ce composant. Toutefois, si le composant concerné, avec ses propriétés importantes, appartient à l'état de la technique, son utilisation dans le produit est évidente à cause de son effet avantageux prévisible ("substitution analogue")".

La chambre a également constaté à ce sujet dans l'affaire **T 130/89** (JO 1991, 514) que l'utilisation, d'une manière connue en soi, d'un matériau connu, à partir de ses propriétés connues, en vue d'obtenir un effet connu, dans le cadre d'une nouvelle combinaison, n'implique pas, normalement, une activité inventive ("utilisation par analogie"). Cette règle peut cependant exceptionnellement ne pas s'appliquer dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu'une telle utilisation révèle les avantages inattendus d'un choix, qu'elle élimine un préjugé connu ou résout des difficultés imprévues, ou encore qu'elle impose de modifier un autre élément.

A la suite de ces décisions, la chambre a résumé la situation dans l'affaire **T 213/87**, en déclarant qu'en l'absence de tout effet inattendu, la simple substitution d'un élément par un élément connu pour ses propriétés pertinentes comme produisant cet effet connu ne saurait être considérée comme brevetable.

6.8 Combinaison de documents

Pour l'homme du métier, il n'est pas évident de combiner un unique document très ancien (par ex. vieux de 50 ans), sans importance pour le progrès de la technique et dont l'enseignement va à l'encontre des tendances actuelles, avec un document rendant compte de l'état de la technique le plus proche (cf. **T 261/87**, **T 366/89**, **T 404/90**).

Dans l'affaire **T 745/92**, la chambre a souligné que les divulgations de deux antériorités -

même si elles figurent dans la même classe de la CIB - ne peuvent être combinées de manière à conclure à l'absence d'activité inventive que si cette combinaison est évidente pour l'homme du métier cherchant à résoudre le problème qui sous-tend l'invention revendiquée (cf. également **T 104/95**).

La chambre a confirmé, dans la décision **T 552/89** que, pour l'appréciation de l'activité inventive, il n'est pas permis de combiner les enseignements de différents documents appartenant à l'état de la technique en vue d'établir l'évidence d'une invention, sauf si, pour l'homme du métier, une telle démarche serait allée de soi à la date de dépôt de la demande. Selon la jurisprudence des chambres de recours, lorsque le problème objectif défini compte tenu d'un document primaire constituant l'état de la technique le plus proche se compose de différents sous-problèmes, on peut s'attendre à ce que l'homme du métier tienne compte des solutions qui ont été proposées pour ces différents sous-problèmes dans différents documents secondaires relevant du même domaine technique ou d'un domaine voisin. Il est donc permis de combiner l'enseignement de ces documents secondaires avec celui des documents appartenant à l'état de la technique le plus proche si ces documents secondaires apportent des solutions à différents sous-problèmes particuliers du problème objectif, en partant de l'état de la technique le plus proche, notamment lorsque l'invention revendiquée n'est qu'un simple agrégat de ces solutions.

6.9 Inventions dans le domaine de la chimie

6.9.1 Ressemblance structurelle

Dénier l'activité inventive à des composés chimiques nouveaux, au motif qu'ils présentent une structure similaire à celle de composés chimiques connus, revient à affirmer que l'homme du métier aurait escompté que les composés nouveaux permettraient de résoudre le problème technique qui sous-tend la demande contestée de manière analogue aux composés connus. Une telle prévision serait justifiée si l'homme du métier savait, grâce à ses connaissances générales ou à une divulgation donnée, que les différences structurelles existant entre les composés chimiques concernés étaient à ce point minimales qu'elles n'auraient aucune incidence fondamentale sur les propriétés requises pour résoudre le problème technique, de sorte qu'elles pourraient être négligées (**T 852/91**).

Dans l'affaire **T 643/96**, la chambre, tout en admettant que le concept de la bioisostérie faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier, a fait observer qu'il devait être appliqué avec prudence lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'existence d'une activité inventive. Dans le cas de ce qu'il est convenu d'appeler le "Drug Design", il conviendrait de considérer *a priori* que toute modification de la structure d'un composé pharmacologiquement actif doit nécessairement perturber le profil d'activité pharmacologique de la structure initiale, s'il n'a pas été **établi** l'existence d'une corrélation entre les caractéristiques structurelles et l'action dudit composé. Il en va de même dans le cas de la bioisostérie, c'est-à-dire d'un type de relation entre structure et activité, tant qu'il n'est pas **établi** qu'il y a effectivement bioisostérie (cf. également la décision **T 548/91**). La chambre a également déclaré dans cette affaire que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive qu'impliquent des composés pharmacologiquement actifs, l'essentiel n'est pas de savoir si une sous-structure particulière d'un composé chimique a été remplacée par une autre sous-structure isostérique connue,

mais de savoir si on connaissait l'impact qu'un tel remplacement pouvait avoir sur le profil d'activité pharmacologique du(des) composé(s) particulier(s) ou du groupe particulier de composés en question (voir aussi **T 467/94**, **T 156/95**).

Dans l'affaire **T 930/94**, la chambre a relevé que le fait de savoir qu'un membre spécifique d'une classe de composés chimiques ne conduit pas à l'effet obtenu par plusieurs autres membres de cette classe, ne permet pas, sans indications additionnelles, d'attribuer un tel effet à l'ensemble des autres composés de ce groupe. Dans une telle situation, l'effet en question ne saurait donc conduire à reconnaître l'existence d'un concept technique susceptible d'être généralisé.

Dans l'affaire **T 989/93**, la chambre a constaté qu'en l'absence de connaissances générales appropriées, il n'était pas possible, sur la base des propriétés connues d'un groupe de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés de benzène) de tirer des conclusions concernant les propriétés d'un groupe différent de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés de naphthalène).

6.9.2 Revendications de vaste portée

En vertu de l'art. 56 CBE, l'invention revendiquée, à savoir la solution technique proposée pour résoudre un problème technique donné, ne doit pas, pour un homme du métier, découler d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'activité inventive d'une invention revendiquée repose sur un effet technique défini, celui-ci doit en principe pouvoir être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué (**T 939/92** (JO 1996, 309), **T 694/92** (JO 1997, 408), **T 583/93** (JO 1996, 496)).

Dans la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a énoncé des principes fondamentaux sur les revendications de vaste portée dans le domaine de la chimie. Elle a fait observer qu'en égard à l'état de la technique, le problème technique consistait en l'espèce à obtenir de nouveaux composés chimiques présentant une activité herbicide. Aussi pratiquement tous les composés revendiqués devaient-ils avoir une telle activité. Dans le cadre de l'examen de l'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE, il peut donc se poser la question de savoir si tous les composés chimiques couverts par une telle revendication permettent ou non d'obtenir cet effet technique, dès lors qu'il s'avère que l'obtention de cet effet technique est la seule justification qui ait été avancée pour montrer que ces composés impliquent une activité inventive. Le fait que le requérant ait montré que d'après les résultats d'essais présentés dans la description, **certain**s des composés revendiqués avaient effectivement une activité herbicide, ne saurait être considéré comme une preuve suffisante que pratiquement **tous** les composés revendiqués avaient cette activité. Dans un tel cas de figure, la charge de la preuve incombe au requérant. Il n'était donc pas satisfait aux exigences de l'art. 56 CBE.

Dans la ligne de la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a déclaré dans l'affaire **T 668/94** que le problème technique ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que s'il pouvait être admis que ce problème avait été résolu avec succès, c'est-à-dire s'il était crédible que pratiquement tous les composés revendiqués avaient cette action régulatrice sur la croissance des plantes. Si seuls quelques composés revendiqués, et non pratiquement tous les composés présentent un effet technique

particulier, il faut en déduire que l'invention telle que définie en termes vastes dans la revendication indépendante ne résout pas le problème technique visant à obtenir cet effet technique particulier, de sorte qu'il y a lieu de ne pas tenir compte de l'effet technique allégué de certains composés revendiqués lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif à la base de l'invention, et donc d'apprécier l'activité inventive.

6.9.3 Produits intermédiaires

Dans la décision fondamentale **T 22/82** (JO 1982, 341), la chambre a considéré que l'obtention de produits intermédiaires nouveaux en vue de la préparation, selon un procédé global présentant des avantages surprenants, de produits finals connus et recherchés impliquait une activité inventive.

Une autre chambre a suivi cette jurisprudence dans la décision **T 163/84** (JO 1987, 301), dans laquelle elle avait reconnu la brevetabilité de produits intermédiaires dont la transformation en vue d'obtenir des produits finals connus impliquait une activité inventive. Toutefois, la chambre a estimé qu'un produit chimique intermédiaire nouveau n'implique pas une activité inventive du seul fait qu'il est obtenu au cours d'une procédure en plusieurs étapes impliquant une activité inventive, et qu'il est transformé en un produit final connu. D'autres considérations doivent intervenir, comme par exemple le fait que le procédé de préparation du nouveau produit intermédiaire était le premier qui permettait sa préparation d'une manière inventive et qu'il paraissait exclu que le nouveau produit pût être préparé par un autre moyen.

Dans la décision **T 648/88** (JO 1991, 292), la chambre a estimé utile de préciser qu'elle ne pouvait faire sien le point de vue exprimé dans la décision **T 163/84**. Elle s'est alignée sur la position adoptée dans la décision **T 22/82**. Elle a indiqué qu'un produit intermédiaire destiné à la préparation d'un produit final connu est réputé impliquer une activité inventive, s'il est obtenu grâce à une préparation, une transformation complémentaire ou un procédé global impliquant une activité inventive.

Dans l'affaire **T 65/82** (JO 1983, 327), la chambre a constaté que des produits intermédiaires nouveaux, obtenus selon des procédés par analogie (n'impliquant pas une activité inventive) pour la préparation de produits brevetables élaborés (c'est-à-dire de produits finals ou de produits intermédiaires de différents types), doivent - pour pouvoir être considérés comme produits intermédiaires - fournir une contribution à la structure des produits de transformation ultérieure. Même lorsque cette condition est remplie, de tels produits intermédiaires ne sont considérés comme impliquant une activité inventive que s'il est dûment tenu compte de l'état de la technique. Comme état de la technique en rapport avec les produits intermédiaires, il convient alors de prendre en considération deux domaines différents: d'une part l'état de la technique "proche du produit intermédiaire", à savoir tous les composés qui ont été considérés comme proches des produits intermédiaires par leur constitution chimique; d'autre part l'état de la technique "proche de produit", à savoir les composés qui ont été considérés comme proches des produits de transformation ultérieure par leur constitution chimique.

Dans l'affaire **T 18/88** (JO 1992, 107), le demandeur avait fait valoir que les propriétés insecticides des produits finals connus, qui étaient nettement améliorées par rapport à celles

d'un autre produit insecticide également connu de structure proche, suffisaient à prouver que les produits intermédiaires impliquaient une activité inventive, même si les produits finals n'étaient pas nouveaux et/ou n'impliquaient pas d'activité inventive. Se référant à la décision **T 65/82** (JO 1983, 327), la chambre a rejeté l'argument du demandeur, au motif que les produits intermédiaires revendiqués devaient eux-mêmes se fonder sur une activité inventive pour être brevetables. Il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si, dans certaines circonstances, l'existence de produits ultérieurs nouveaux, impliquant une activité inventive, pouvait prouver que les produits intermédiaires impliquaient une activité inventive, parce que dans ce cas, ou les produits ultérieurs n'était pas nouveaux, ou ils n'étaient pas inventifs. L'effet supérieur de produits de transformation ultérieure qui n'étaient ni nouveaux ni inventifs ne suffisait pas pour rendre les produits intermédiaires inventifs.

6.10 Equivalents

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a lieu, pour apprécier la nouveauté, de ne pas prendre en considération les équivalents qui n'ont pas été divulgués dans une antériorité, étant donné que ceux-ci relèvent de l'examen de l'activité inventive (**T 167/84**, JO 1987, 369, **T 446/88**, **T 517/90**, cf. également les Directives (C-IV, 7.2)). Dans la décision **T 697/92**, la chambre de recours s'est penchée sur la notion de "moyens équivalents". Selon elle, deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction pour conduire au même résultat, et ce malgré leurs modes de réalisation différents. Deux moyens remplissent la même fonction lorsqu'ils procèdent de la même idée fondamentale, c'est-à-dire lorsqu'ils appliquent le même principe de la même manière. Le résultat est l'ensemble des effets techniques produits par le moyen. Pour être équivalents, il faut que les moyens conduisent à un résultat de même nature et de même qualité. En conséquence, un moyen n'est pas équivalent dès lors que son mode de réalisation différent conduit à un résultat de même nature mais de qualité ou d'efficacité différente. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'obtenir un résultat meilleur ; il suffit qu'il soit différent, car ce n'est pas le résultat en soi qui est brevetable, mais le moyen par lequel il est obtenu (voir aussi **T 818/93**).

6.11 Inventions de problème

La découverte d'un problème méconnu peut dans certains cas donner lieu à un objet brevetable, même si en elle-même la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (cf. **T 2/83** (JO 1984, 265), **T 225/84**). Un problème posé nouveau ne peut toutefois pas contribuer à conférer une valeur inventive à sa solution, lorsque l'homme du métier de compétence moyenne aurait pu lui aussi formuler le même problème (**T 109/82**, JO 1984, 473). Il convient par ailleurs de garder à l'esprit qu'il est normal, pour l'homme du métier, de toujours veiller à remédier aux insuffisances, à surmonter les inconvénients et à améliorer les dispositifs et/ou les produits connus (cf. **T 15/81** (JO 1982, 2) et **T 195/84** (JO 1986, 121)). Dans la décision **T 532/88**, la chambre a confirmé qu'aucune activité inventive ne pouvait être reconnue dans le fait de poser un problème consistant uniquement à chercher à surmonter des difficultés qui surgissent au cours d'un travail de routine. Conformément à cette jurisprudence, les chambres ont estimé dans les décisions **T 630/92**, **T 798/92**, **T 578/92**, **T 610/95** et **T 805/97** que la formulation du problème ne conférait aucune inventivité à l'objet revendiqué. En revanche, dans les affaires **T 135/94** et **T 540/93** (portes

de cages d'animaux), l'existence d'une activité inventive a (également) été justifiée par le fait que le problème n'était pas évident.

Dans l'affaire **T 971/92**, la chambre a relevé qu'il ne saurait y avoir d'activité inventive dans l'appréciation de problèmes techniques classiques qui constituent la base des tâches ordinaires de l'homme du métier, comme la suppression d'imperfections, l'optimisation de paramètres, l'économie d'énergie ou de temps. De fait, l'appréciation d'un problème technique contribue à l'activité inventive uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, lorsqu'un demandeur tient néanmoins à faire valoir que l'activité inventive réside dans la reconnaissance d'un problème technique dont la solution est, de l'aveu général, évidente, il faut au moins que ce problème technique soit divulgué en termes clairs et non équivoques dans la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 566/91**, l'invention concernait une composition de pastille de nystatine molle destinée au traitement de la candidose dans la cavité buccale. Dans cette affaire, la chambre n'a pas partagé le point de vue défendu par le requérant, selon lequel le problème technique qui sous-tendait le brevet attaqué était un problème méconnu, qui résidait dans la réticence des patients à se conformer au traitement, étant donné que l'homme du métier aurait pu soulever ce problème, lorsque, comme dans cette affaire, l'utilisation d'un objet ou d'un produit provoquait inévitablement l'apparition d'un problème. En conséquence, un problème qui revient à simplement constater qu'il n'est manifestement pas déferé à un désir manifeste dans une situation donnée, à savoir la réticence des patients à utiliser une composition de nystatine en raison du goût désagréable de la substance active, ne peut être considéré comme le véritable problème à résoudre.

6.12 Utilisation nouvelle d'une mesure connue

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive dans le cas de l'utilisation nouvelle d'une mesure connue, les chambres de recours examinent si le problème résolu dans un cas connu par une mesure connue diffère ou non du problème qui se pose dans le cas à trancher. S'il ressort de cet examen que les deux problèmes ne sont pas fondamentalement différents, on peut en principe conclure qu'il n'y a pas activité inventive lorsqu'une mesure connue est reprise (cf. notamment **T 39/82** (JO 1982, 419) et **T 142/84** (JO 1987, 112), **T 332/90**, **T 485/91** et **T 25/97**). Dans l'affaire **T 39/82** (JO 1982, 419), la chambre a constaté qu'il ne pouvait pas être évident pour l'homme du métier d'utiliser la mesure connue dans un autre contexte, dans la mesure où les problèmes étaient totalement différents.

Se référant à la décision **T 39/82** (JO 1982, 419), la chambre a déclaré dans l'affaire **T 818/93** que dans une **invention de combinaison**, toutes les caractéristiques pouvaient être connues en tant que telles. L'invention tient plutôt à la manière dont ces caractéristiques sont liées entre elles, du point de vue structurel et fonctionnel. Il importe donc peu, pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique la combinaison en cause, qu'une structure appropriée soit déjà connue, dès lors qu'il ne ressortait pas des antériorités citées que cette structure pouvait être utilisée et appliquée dans les conditions et dans les circonstances décrites dans le brevet.

Dans l'affaire **T 741/92**, l'invention consistait en une utilisation nouvelle d'un moyen connu,

en l'occurrence d'une structure de maille déterminée. De l'avis de la chambre, il importe peu, pour ce type d'invention, que le moyen soit connu en soi, lorsque son utilisation fait intervenir de nouvelles propriétés et de nouveaux buts. Le moyen connu a été utilisé dans le cadre de l'invention, afin d'obtenir un résultat encore inconnu jusque-là, et non évident.

Dans la décision **T 301/90**, la chambre a estimé que pour l'appréciation de l'activité inventive, on part en général du principe que si la mise en oeuvre d'une mesure connue en vue de l'obtention d'un résultat connu grâce à l'effet inhérent que l'on attend d'une telle mesure n'implique normalement pas d'activité inventive, l'indication d'un nouveau résultat technique non évident pouvant être obtenu grâce à ces effets connus (pour le domaine de la chimie cf. **T 4/83** (JO 1983, 498) et pour le domaine de la physique cf. **T 39/82** (JO 1982, 419)) peut transformer la mise en oeuvre de cette mesure connue en un moyen nouveau et non évident pour résoudre un nouveau problème technique, et constituer ainsi un progrès technique impliquant une activité inventive (cf. **T 1096/92**, **T 238/93**).

Dans l'affaire **T 590/90**, les intimés ont fait valoir que les deux mesures, par lesquelles l'enseignement technique du brevet en litige se distinguait de celui du document 1, étaient déjà comprises en tant que telles dans l'état de la technique et que leur application au procédé décrit dans le document 1 était évidente. La chambre a en revanche estimé qu'il n'était pas évident d'appliquer une mesure connue en soi, alors que plusieurs documents le déconseillaient. Comme cette mesure impliquait une activité inventive, tout le procédé selon la revendication 1, qui englobait cette mesure, impliquait de même une activité inventive. Lorsqu'un procédé connu est modifié par deux mesures, dont l'une en tout cas n'est pas évidente, le procédé pris dans son ensemble est inventif.

6.13 Utilisation nouvelle évidente

Dans l'affaire **T 112/92** (JO 1994, 192), le document 1 représentait l'état de la technique le plus proche. Il y était fait référence à l'utilisation de glucomannane comme épaississant d'un produit alimentaire traité et non gélifié, mais la fonction de stabilisateur du glucomannane n'y était pas mentionnée. Appliquant dans cette affaire les principes qui avaient été posés dans la décision **T 59/87** (JO 1991, 561), la chambre a considéré que même si le glucomannane ne servait pas de stabilisateur de l'émulsion lors de la préparation du produit selon le document 1, cette possibilité d'utilisation n'en existait pas moins, même si elle était encore ignorée. La chambre a conclu que si l'utilisation d'une substance comme stabilisateur d'émulsions n'est pas indissociable de son utilisation comme agent épaississant, elle a néanmoins beaucoup de liens avec elle. Elle a estimé que pour l'homme du métier qui connaissait l'efficacité du glucomannane en tant qu'agent épaississant d'émulsions, il aurait été évident qu'il devait essayer au moins de déterminer s'il était également efficace comme stabilisateur. Bien que, selon la décision **T 59/87**, l'on puisse considérer comme nouvelle une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance connue qui, bien qu'étant inhérente à cette substance, est restée ignorée, l'objet de ladite revendication n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien bien établi entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure (voir aussi **T 544/94**).

6.14 Nécessité d'améliorer des propriétés

Dans le sommaire de la décision **T 57/84** (JO 1987, 53), la chambre a déclaré: "S'il est essentiel, s'agissant d'un produit, qu'une propriété (en l'occurrence une activité fongicide élevée) se manifeste dans différentes conditions, il importe pour la supériorité de l'invention que cette propriété soit améliorée dans toutes les conditions revêtant une importance cruciale dans la pratique, en particulier dans les différentes conditions d'essai mises au point à cet effet (en l'espèce, essais d'exposition à l'eau et au vent). Si des essais comparatifs sont présentés pour prouver une telle amélioration, les résultats des essais doivent être considérés conjointement. Il importe alors d'établir que l'invention est dans l'ensemble supérieure, dans les différents essais, à la substance de référence (en l'espèce par une concentration sensiblement plus faible en produit polluant l'environnement), même si la substance de référence se révèle meilleure dans un essai particulier."

A la suite de la décision **T 57/84**, la chambre a déclaré dans la décision **T 254/86** (JO 1989, 115) qu'une invention qui repose sur une amélioration substantielle et inattendue apportée à une propriété déterminée ne doit pas nécessairement présenter des avantages par rapport à l'état de la technique en ce qui concerne d'autres propriétés relatives à son utilisation. Il faut cependant que ces dernières subsistent dans une mesure raisonnable, afin que l'amélioration obtenue ne soit pas annulée par des inconvénients intolérables à d'autres égards, ou tels qu'ils contredisent fondamentalement l'exposé de l'invention (cf. également **T 155/85**, JO 1988, 87). Il n'est donc pas nécessaire qu'une amélioration soit obtenue à tous les égards (**T 302/87**, **T 470/90**).

Dans l'affaire **T 155/85** (JO 1988, 87), la chambre a également fait observer qu'un objet qui se situe structurellement entre deux réalisations particulières d'une antériorité citée et qui comporte, sous tous les aspects pertinents, des effets se situant en substance entre ceux qui sont connus pour les mêmes réalisations n'implique pas d'activité inventive, en l'absence d'autres considérations.

6.15 Disclaimer

D'après les décisions **T 4/80** (JO 1982, 149) et **T 433/86**, un état de la technique donné peut, en cas de recoupement avec ce qui est revendiqué en termes généraux, être exclu de l'invention revendiquée au moyen d'un disclaimer, même si une telle exclusion ne se fonde sur aucun élément (concret) dans les pièces initiales (voir toutefois la décision **T 323/97** (JO 2002, ***) dans laquelle la chambre a déclaré à titre incident qu'il n'était pas possible de maintenir la pratique consistant à autoriser des disclaimers qui ne se fondaient pas sur la demande telle que déposée, p. 183).

Cependant, si un disclaimer permet de rendre nouveau un enseignement inventif se recoupant avec l'état de la technique, il ne saurait néanmoins rendre inventif un enseignement évident (**T 170/87**, JO 1989, 441, **T 597/92**, JO 1996, 135). Dans l'affaire **T 710/92**, la chambre a ajouté qu'il en allait de même lorsque le disclaimer a été introduit pour prouver que l'objet revendiqué est nouveau, puisque la suppression d'une partie d'une revendication au moyen d'un disclaimer ne saurait changer le contenu de l'enseignement initial.

Dans l'affaire **T 871/96**, la chambre a donc estimé que la restriction apportée par le disclaimer était sans intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive. Aussi l'invention à examiner sans discontinuité entre l'objet revendiqué et la partie de l'objet initial exclue par le disclaimer doit-elle résoudre uniformément ce qui est considéré comme étant le problème technique qui la sous-tend (voir aussi **T 434/92**).

Dans l'affaire **T 308/97**, le disclaimer devait servir à délimiter les documents cités dans le même domaine technique et n'avait pas été introduit pour établir la nouveauté, puisque la nouveauté existait, même sans ce disclaimer. L'ajout du disclaimer avait pour objectif de rendre un objet évident non évident, et d'aboutir ainsi à une autre invention. Par conséquent, la chambre a conclu que l'introduction du disclaimer était inadmissible et allait à l'encontre de l'art. 123(2) CBE.

Pour de plus amples informations sur les disclaimers, voir p. 183 et seq. et p. 238 et seq.

6.16 Optimisation de paramètres

Dans la décision de principe **T 36/82** (JO 1983, 269), la chambre a déclaré qu'aucune activité inventive ne saurait être perçue dans la recherche d'une optimisation conjointe de deux paramètres d'un dispositif particulier par la résolution simultanée de deux équations connues en soi et exprimant respectivement ces paramètres sous la forme de fonctions de certaines dimensions du dispositif. Le fait qu'il se soit révélé possible de trouver une gamme de valeurs pour les dimensions en cause qui fournissent un compromis acceptable entre les deux paramètres ne peut être tenu pour surprenant dès lors qu'il existe dans l'état de la technique des indications suggérant que des résultats favorables pouvaient être obtenus en utilisant la méthode de calcul appliquée.

Dans l'affaire **T 263/86**, l'invention portait sur un verre de lunettes à effet astigmatique. La chambre a fait observer que la relation entre astigmatisme résiduel, erreur de positionnement et transmission des contrastes était supposée connue d'un spécialiste de l'optique. Elle a donc estimé que la formule résultait uniquement de l'optimisation simultanée de plusieurs propriétés du verre, qui aboutissait à un compromis relevant de l'appréciation de l'homme du métier. Dans le cas d'une optimisation de paramètres, de tels compromis ne sont pas considérés comme surprenants et n'impliquent donc aucune activité inventive.

Se référant à la décision **T 36/82** (JO 1983, 269), les chambres n'ont pas reconnu l'existence d'une activité inventive dans un certain nombre de décisions, notamment lorsqu'il s'agissait de trouver un compromis approprié entre différents paramètres (**T 38/87**, **T 54/87**, **T 655/93**, **T 118/94**). Dans la décision **T 410/87**, la chambre a déclaré qu'il entrait dans le cadre des activités -à considérer comme normales - d'un homme du métier d'optimiser une grandeur physique, de façon à obtenir un compromis, acceptable au regard de sa finalité, entre deux effets contraires dépendant de cette grandeur (cf. également **T 409/90** (JO 1993, 40), **T 660/91**, **T 218/96** et **T 395/96**).

Dans l'affaire **T 73/85**, la chambre a déclaré que ce qui devait effectivement être qualifié de surprenant c'était précisément le fait que l'amélioration recherchée de la propriété en vue de résoudre le problème était obtenue non pas en modifiant spécifiquement les paramètres de

structure, comme tel était habituellement le cas, mais en changeant les paramètres du procédé. Peu importe à cet égard que les différentes conditions de la réaction, revendiquées dans le brevet litigieux, soient connues en soi. La question déterminante est au contraire de savoir si l'homme du métier aurait proposé ou, faute de pouvoir effectuer des prévisions, essayé en priorité de combiner des mesures connues en soi, comme revendiqué en l'espèce, parce qu'il en escomptait une optimisation en vue de résoudre le problème.

Dans la procédure **T 500/89**, la chambre de recours a constaté que le fait que certains domaines de paramètres étaient connus en tant que tels ne permettait pas de conclure qu'il était évident de les combiner dans le but précis de résoudre le problème conformément au brevet litigieux. La combinaison des différents domaines de paramètre ne résultait pas de la seule optimisation, effectuée par routine, du procédé selon le document 1, étant donné que celui-ci ne suggérait aucunement cette combinaison.

6.17 Amélioration minime apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle

Dans la décision **T 38/84** (JO 1984, 368), la chambre de recours a fait observer qu'une amélioration d'importance minime, une fois traduite en termes numériques, apportée à un procédé utilisé commercialement à grande échelle (en l'occurrence une augmentation du rendement de 0,5%) n'en constitue pas moins un problème technique digne d'intérêt, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique la solution telle que revendiquée (cf. également **T 466/88** et **T 332/90**). Dans l'affaire **T 155/85** (JO 1988, 87), la chambre a ajouté que s'il était vrai que des améliorations même mineures en termes de rendement ou d'autres caractéristiques industrielles pouvaient se traduire par une amélioration très significative de la production à grande échelle, l'amélioration devait néanmoins être importante et donc aller au-delà des marges d'erreur et des fluctuations normales dans le domaine qui résultent de l'utilisation d'autres paramètres. Dans l'affaire **T 286/93**, l'invention portait sur un procédé de fabrication du papier d'emballage et du carton. Les résultats pour le procédé montraient que la vitesse de la machine et la qualité mécanique du papier obtenu étaient améliorées d'environ 3% par rapport à un procédé dans lequel l'ordre d'ajout du polychlorure d'aluminium et de l'amidon cationique était inversé. Comme un tel procédé était manifestement destiné à la production de papier en quantités industrielles, même une amélioration modeste devait être considérée comme importante.

6.18 Preuve d'une activité inventive dans le domaine médical

Dans l'affaire **T 619/94**, la chambre a fait remarquer que des caractéristiques connues ou évidentes en matière de sablage ne pouvaient pas être automatiquement transférées au domaine médical, sans examiner auparavant la spécificité de ce domaine, vu qu'en l'espèce, le tissu humain à enlever par abrasion différait, de par sa consistance, des matières habituellement éliminées par sablage.

Dans l'affaire **T 913/94**, l'invention portait sur l'utilisation d'un agent spécifique dans la préparation d'un médicament contre la gastrite. De l'avis de la chambre, même si la gastrite et l'ulcère sont des maladies distinctes, elles présentent des points communs quant à leur étiologie. En l'espèce, la chambre a examiné si l'on pouvait attendre d'un médicament contre

l'ulcère qu'il agisse également contre la gastrite. Elle a conclu que si la seconde maladie plus grave (ulcère) présente les mêmes symptômes que la première maladie, et si cette supposition est bien étayée et n'est pas réfutée, tout porte à croire qu'un médicament agissant contre la maladie plus grave agit également contre la maladie moins grave. Aussi ledit agent est-il connu pour le traitement d'un ulcère provoqué au cours d'une expérience, si bien que son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'implique aucune activité inventive.

6.19 Procédés par analogie / Produit concevable

En chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique. Il est bien établi que les procédés par analogie sont brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif. La raison en est que toutes les caractéristiques du procédé par analogie ne peuvent découler que d'un effet jusqu'alors inconnu et insoupçonné ("invention de problème"). Si, en revanche, l'effet est totalement ou partiellement connu, par exemple soit que le produit est ancien, soit qu'il s'agit d'une modification nouvelle d'une partie structurale existante, l'invention, c'est-à-dire le procédé ou le produit intermédiaire y participant, ne devrait pas simplement consister en des caractéristiques qui découlent déjà nécessairement et de manière évidente, compte tenu de l'état de la technique, de la partie connue de l'effet (**T 119/82** (JO 1984, 217), cf. également **T 65/82** (JO 1983, 327)).

Selon la décision **T 2/83** (JO 1984, 265), les procédés dits "par analogie" en chimie ne peuvent être revendiqués que si le problème, à savoir la nécessité d'obtenir, en tant qu'effet de ces procédés, des produits brevetables définis, ne fait pas déjà partie de l'état de la technique.

L'affaire **T 595/90** (JO 1994, 695) portait sur l'activité inventive d'un produit en soi concevable, mais pour lequel il n'existait pas de procédé de fabrication connu. Selon cette décision, un produit qu'on pourrait envisager d'utiliser en tant que tel, avec toutes les caractéristiques l'identifiant et toutes ses propriétés utilisables, et qui présente ainsi un caractère évident, pourrait néanmoins perdre ce caractère évident et être revendiqué en tant que tel s'il n'existait dans l'état de la technique aucun moyen connu ni aucun procédé applicable (par analogie) pour son obtention, et si les procédés revendiqués permettant sa préparation étaient donc les premiers à parvenir à ce résultat, et impliquaient une activité inventive.

Dans l'affaire **T 233/93**, la combinaison des propriétés définissant les produits revendiqués était recherchée par la communauté scientifique. Or, ces propriétés étaient considérées comme irréconciliables. La chambre a déclaré qu'un tel produit recherché, qui peut sembler évident en soi, peut être considéré comme non évident et être revendiqué en tant que tel, s'il n'existe aucun procédé connu dans l'état de la technique pour le fabriquer et si les procédés revendiqués en vue de l'obtenir sont les premiers à fabriquer de manière inventive ledit produit.

6.20 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive

6.20.1 Inversion des étapes d'un procédé

La simple inversion des étapes d'un procédé lors de la production d'éléments constitutifs ne saurait fonder l'existence d'une activité inventive (**T 1/81**, JO 1981, 439).

6.20.2 Sélection inévitable

Si pour une application particulière d'un procédé connu, l'homme du métier peut de toute évidence recourir à un matériau approprié, disponible généralement sur le marché et se prêtant à cet usage, et s'il y a de grandes chances pour qu'il l'utilise quelles que soient ses caractéristiques, cette utilisation ne saurait dans ces conditions être considérée comme impliquant une activité inventive du seul fait de la présence de ces caractéristiques, et bien entendu, du moment que cette utilisation est déjà en soi évidente pour d'autres raisons, le choix tout naturel des moyens particuliers existant sur le marché ne saurait, jusqu'à preuve du contraire, impliquer un effort intellectuel ou un travail de mise en oeuvre pratique, ni constituer une sélection dans un but précis (cf. **T 513/90**).

6.20.3 Automatisation

Dans la décision **T 775/90**, la chambre a estimé que l'automatisation de fonctions qui étaient mises en oeuvre auparavant par l'être humain correspondait à une tendance générale de la technique, et qu'à elle seule elle ne pouvait en tant que telle être considérée comme impliquant une activité inventive.

La simple idée d'automatiser des étapes d'un procédé, comme par ex. un mode d'utilisation manuel, fait partie des activités habituelles de l'homme du métier, (**T234/96**).

6.20.4 Essais de routine

Les travaux qui ne font intervenir que des expérimentations de routine, par exemple de simples recherches par tâtonnements, et ne nécessitent pas de compétences allant au-delà des connaissances générales de l'homme du métier, n'impliquent aucune activité inventive (**T 455/91**, JO 1995, 684, **T 104/92**).

Dans la décision **T 253/92**, la revendication 1 avait pour objet un procédé de fabrication d'un alliage pour aimant permanent. De l'avis de la chambre, il était évident, pour l'homme du métier, de réaliser des expériences avec différents alliages dont la composition était proche de celle des alliages utilisés dans les exemples donnés dans l'état de la technique, et de mesurer leurs propriétés magnétiques. En effectuant ces expériences de routine, l'homme du métier aurait découvert des alliages présentant à la fois une excellente résistance à la désintégration et une intensité énergétique d'au moins 28.1 MGoe, étant donné qu'il ne s'agissait pas là de propriétés encore inconnues, mais des propriétés mêmes que l'homme du métier tenterait d'obtenir.

6.20.5 Simplification d'une technologie compliquée

Dans la décision **T 61/88**, la chambre a indiqué qu'il n'était pas possible de dénier à l'homme du métier, confronté à une solution technique optimale mais sophistiquée, la capacité de reconnaître que d'autres solutions moins compliquées conduisaient généralement à des résultats moins parfaits, et par conséquent la capacité d'envisager la mise en oeuvre de telles solutions, au moins lorsqu'il peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte (**T 817/94**).

De même, dans la décision **T 505/96**, la chambre a conclu que la simplification d'une technologie compliquée dans une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte fait partie du travail normal de l'homme du métier.

7. Indices de l'activité inventive

7.1 Généralités

D'après la jurisprudence constante, une simple recherche d'indices de l'activité inventive ne remplace pas l'appréciation technique que porte l'homme du métier sur l'invention par rapport à l'état de la technique conformément à l'art. 56 CBE. S'il existe de tels indices, l'activité inventive peut se dégager d'une vue d'ensemble de l'état de la technique, compte dûment tenu de tous les faits déterminants, sans qu'on puisse en conclure pour autant avec certitude que l'activité inventive en découle normalement (cf. **T 24/81**, JO 1983, 133 et **T 55/86**). De tels indices supplémentaires ne revêtent de l'importance qu'en cas de doute, lorsque l'appréciation objective des enseignements contenus dans l'état de la technique ne permet pas de se faire une idée claire de la situation (**T 645/94**, **T 284/96**, **T 71/98**). Pour apprécier l'activité inventive, les indices doivent être pris en considération uniquement à **titre subsidiaire** (**T 1072/92** et **T 351/93**).

Dans l'affaire **T 754/89 "Epilady"**, la chambre a conclu à l'existence d'une activité inventive, motivation détaillée à l'appui. Bien que dans les moyens qu'elles avaient notamment présentés par écrit, les parties aient longuement développé des considérations telles que le succès commercial, le triomphe sur un préjugé, l'ancienneté des antériorités, les frais publicitaires et la satisfaction d'un besoin existant depuis longtemps ou l'apparition d'imitations et de formes de contrefaçon, il n'a plus été tenu compte, au vu des données techniques, de ces indices de l'existence d'une activité inventive.

7.2 Préjugé de l'homme du métier

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. **T 119/82** (JO 1984, 217), **T 48/86**), il est parfois possible de prouver l'existence d'une activité inventive en montrant qu'il a fallu surmonter un préjugé connu, c'est-à-dire un avis largement répandu mais inexact à propos d'un fait technique. Dans un tel cas de figure, c'est au titulaire du brevet (ou au demandeur) qu'il incombe de démontrer l'existence du prétendu préjugé, en faisant référence par exemple à la littérature technique appropriée (**T 60/82**, **T 631/89**, **T 695/90**).

Un préjugé dans un domaine particulier est un avis ou une idée préconçue, largement ou universellement répandu parmi les experts dans ce domaine. L'existence d'un tel préjugé est normalement démontrée en se référant à la littérature ou à des encyclopédies publiées avant la date de priorité. Le préjugé doit avoir existé à la date de priorité, tout éventuel préjugé ultérieur ne présentant aucun intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive (**T 341/94**, **T 531/95**, **T 452/96**).

Une déclaration relevée dans un seul fascicule de brevet **ne** prouve **pas** en principe l'existence d'un préjugé, étant donné que les informations techniques contenues dans un fascicule de brevet ou dans un article scientifique peuvent être fondées sur des conditions particulières ou sur l'avis personnel de l'auteur. Ceci ne vaut pas toutefois pour les explications données dans un ouvrage faisant autorité ou dans un manuel faisant la synthèse des connaissances générales dans le domaine en cause (cf. décisions **T 19/81** (JO 1982, 51), **T 104/83**, **T 321/87**, **T 392/88**, **T 601/88**, **T 519/89**, **T 453/92**, **T 900/95**). Dans l'affaire **T 515/91**, la chambre a considéré "ABC Naturwissenschaft und Technik" comme un ouvrage de référence (cf. également **T 461/92** et **T 152/93**). Dans l'affaire **T 943/92**, l'existence d'un préjugé a été prouvée par un ouvrage spécialisé qui reflétait les connaissances techniques dans le domaine spécialisé dont relevait le brevet attaqué. Cet ouvrage ne donnait pas l'avis d'un seul homme du métier, mais de l'ensemble des spécialistes, étant donné qu'il était le fruit de la coopération entre "plusieurs scientifiques, techniciens, praticiens, associations et instituts reconnus". Il ne suffit pas de faire valoir des remarques critiques d'ordre général dans un ouvrage pour prouver l'existence alléguée d'un préjugé, dès lors qu'un grand nombre d'antériorités indiquent le contraire (**T 134/93**).

Conformément à la jurisprudence générale des chambres de recours, l'existence d'un préjugé ne peut être reconnue que dans des conditions étroitement définies. Quiconque allègue avoir vaincu un préjugé doit avoir proposé une solution qui va à l'encontre de l'opinion prévalant parmi les spécialistes, à savoir des conceptions et des expériences unanimes en la matière, et ne saurait se contenter d'invoquer l'attitude de rejet de quelques entreprises ou spécialistes isolés (**T 62/82**, **T 410/87**, **T 500/88**, **T 74/90**, **T 943/92**, **T 531/95**, **T 793/97**). Se borner à accepter un inconvénient ou à ignorer un préjugé ne saurait constituer une victoire sur un préjugé (**T 69/83** (JO 1984, 357), **T 262/87**, **T 862/91**).

Dans l'affaire **T 550/97**, l'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir à propos de l'intégration de différents réseaux de radiotéléphonie mobile, que des années après l'invention, des solutions techniquement rétrogrades avaient encore fait l'objet d'une demande de brevet et avaient été commercialisées. La chambre a toutefois considéré que ces solutions ultérieures, peut-être effectivement rétrogrades, n'étaient pas un indice d'activité inventive, puisqu'il n'y avait aucune raison d'admettre que ces développements ultérieurs étaient imputables à un préjugé technique de l'homme du métier qui aurait dû être surmonté par l'invention en question.

Dans l'affaire **T 347/92**, la chambre a souligné que la découverte d'un créneau fonctionnel relativement étroit dans un domaine qui, selon l'enseignement des publications les plus récentes, était jugé inaccessible, ne peut être considérée comme évidente pour l'homme du métier. L'existence d'un préjugé a également été constatée dans l'affaire **T 57/98**.

L'évolution de la technique dans une autre direction est un indice assimilable à un "préjugé de l'homme du métier" (cf. à ce sujet **T 2/81** (JO 1982, 394), **T 650/90**, **T 330/92**). Dans la décision **T 872/98**, la chambre a signalé que ce qui peut également plaider en faveur de la présence d'un tel indice, c'est le fait qu'un concurrent ait déposé auprès de l'Office allemand des brevets, peu après la date de priorité, une demande de brevet dont l'invention allait dans une direction radicalement opposée à celle de la demande de brevet européen.

7.3 Ancienneté des documents / Facteur temps

L'ancienneté de documents connus bien longtemps avant la demande a été considérée comme un indice prouvant l'existence d'une activité inventive. Cependant, l'âge des documents peut uniquement donner une indication pour l'activité inventive, lorsqu'entre la date à laquelle ces documents sont parus et celle de l'invention, un problème irrésolu appelait une solution (**T 79/82** et **T 295/94**). Toutefois, le long espace de temps à considérer n'est pas celui qui s'est écoulé entre le moment où un document a été publié et celui où le brevet européen mettant à profit l'enseignement de ce document a été déposé, mais bien celui qui s'est écoulé entre le moment où le problème est apparu et le moment où le brevet européen y apportant une solution a été déposé (**T 478/91**).

Dans un domaine technique important sur le plan économique, qui fait l'objet d'intenses recherches, une période de vingt-trois ans s'écoulant entre la date de publication d'un document réputé constituer l'état de la technique le plus proche et la date de priorité du brevet en litige peut normalement être considérée comme un indice de l'existence d'une activité inventive (cf. **T 273/92**). Si, dans les affaires **T 203/93** et **T 795/93**, une période de onze ans a été considérée comme un indice positif, cette période était de 70 ans dans l'affaire **T 986/92**, de 80 ans dans l'affaire **T 478/91** et de 60 ans dans la décision **T 626/96** (cf. également **T 774/89**, **T 540/92**, **T 957/92**, **T 697/94**, **T 322/95**, **T 255/97**, **T 970/97**).

Dans l'affaire **T 330/92**, les documents qui exposaient les connaissances générales dans le domaine de la demande (technique du moulage par injection pour la fabrication d'étuis de protection pour carte bancaire) avaient été publiés au moins dix-sept ans déjà avant la date de dépôt du brevet attaqué. Selon la chambre, les éléments qui auraient pu conduire à la combinaison des caractéristiques de la revendication¹ étaient donc connus comme faisant partie de l'état de la technique depuis longtemps. Pourtant, les spécialistes n'ont pas pris en considération ces connaissances pendant tout ce temps. D'autres demandeurs dans ce domaine n'ont pas non plus eu recours à ces connaissances.

Dans l'affaire **T 1077/92**, la chambre était confrontée à une situation inhabituelle, dans laquelle un problème et sa solution avaient coexisté pendant 100 ans de façon générale et, plus récemment, dans un domaine de recherches intensives, sans toutefois que la mesure apparemment évidente ait été prise. La chambre a déclaré qu'en l'absence de toute autre explication, il fallait conclure que cette mesure impliquait une activité inventive (**T 617/91**).

Dans l'affaire **T 123/97**, la chambre a estimé que plusieurs raisons pouvaient expliquer qu'une solution évidente n'ait pas été apportée au problème technique à la base de l'invention du brevet en litige. Ainsi, il peut y avoir une raison commerciale de ne pas adopter une nouvelle technique, lorsque l'ancienne technique est jugée satisfaisante par les clients

et peut également être améliorée, ce qui évite d'investir des sommes considérables pour mettre en oeuvre la nouvelle technique à l'échelle industrielle.

7.4 Réponse à un besoin existant depuis longtemps

Le fait qu'au moment où l'invention est proposée, l'état de la technique n'ait pas évolué pendant longtemps peut constituer un indice de l'existence d'une activité inventive, dans la mesure où il est prouvé qu'un besoin d'amélioration avait pendant le même temps été ressenti avec acuité (cf. **T 109/82** (JO 1984, 473), **T 555/91**, **T 699/91**). Cet indice est étroitement lié aux indices positifs que constituent le facteur temps et l'ancienneté de l'antériorité.

Dans la décision **T 605/91**, la chambre a déclaré qu'il ne suffisait pas qu'un seul homme du métier ait décelé un "besoin existant depuis longtemps". Ce n'est que si l'on a pu constater qu'il avait été tenté à diverses reprises de remédier aux inconvénients existants que l'on peut conclure à la persistance d'un besoin existant depuis longtemps.

Dans l'affaire **T 1014/92**, la chambre n'a pas partagé l'argument du requérant, selon lequel le fait que les documents 1 et 2 n'avaient pas été combinés, alors qu'ils avaient été à la disposition du public pendant une longue période (environ 35 ans), prouvait en soi de manière convaincante qu'il n'existait aucun lien évident entre eux. La chambre a estimé que l'on ne pouvait tirer cette conclusion que dans le cas où les preuves portant sur la période de temps écoulée sont corroborées par d'autres preuves, telles que l'existence d'un besoin ressenti depuis longtemps. En conséquence, le simple fait que deux documents de l'état de la technique n'avaient pas été combinés par un homme du métier pendant une longue période de temps ne saurait influencer sur la conclusion, fondée sur une appréciation objective de l'état de la technique, selon laquelle il y a évidence.

Le fait qu'un procédé soit utilisé avec succès à l'échelle industrielle pendant plus de vingt ans, sans pour autant être exempt d'inconvénients économiques, et que l'invention revendiquée apporte une solution au problème technique consistant à éviter de tels inconvénients, permet de conclure à l'existence d'une activité inventive (**T 271/84**, JO 1987, 405).

7.5 Succès commercial

En principe, le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive. Pour qu'un succès commercial puisse être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive, les conditions suivantes doivent être remplies: il faut établir d'une part qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait et d'autre part que ce succès commercial tient aux caractéristiques techniques de l'invention et non à d'autres facteurs (tels que des techniques de vente ou de publicité).

Dans l'affaire **T 110/92**, la chambre n'a pas contesté que l'ensemble de chauffage selon la revendication 1 pouvait avoir été un succès commercial. Toutefois, l'examen technique de l'objet revendiqué ayant donné un résultat négatif, le succès commercial ne pouvait pas à lui seul être considéré comme un indice d'activité inventive, même si la chambre était

convaincue que le succès était dû à des caractéristiques techniques de l'ensemble de chauffage et non à d'autres facteurs, de nature commerciale notamment (cf. **T 5/91**, **T 219/90**, **T 373/94**).

Dans l'affaire **T 478/91** également, le succès commercial n'a pas été considéré comme un indice d'activité inventive. La chambre a fait observer qu'il est bien connu que la réussite commerciale d'un produit peut aussi s'expliquer par des raisons tout à fait étrangères à ses qualités, notamment par des mesures de rationalisation dans sa fabrication, par le monopole occupé sur le marché, par des actions publicitaires ou par une technique efficace de vente (cf. **T 270/84**, **T 257/91**, **T 712/92**).

Dans la décision **T 677/91**, la chambre a pris en considération le succès commercial de l'invention revendiquée et a déclaré qu'il aurait été erroné de ne pas tenir compte de l'impact commercial de l'invention dans le domaine concerné depuis la date de priorité. Ainsi, un manuel mentionnait en plusieurs endroits que les divers avantages de l'invention revendiquée ouvraient une ère nouvelle dans ce domaine spécial. La chambre a conclu qu'il était difficile de concilier le contenu de ces passages avec l'idée selon laquelle l'invention revendiquée était un simple développement de routine. Elle a donc estimé que l'invention impliquait une activité inventive.

Dans l'affaire **T 626/96** également, l'invention avait remporté un succès commercial considérable dans plusieurs pays et avait reçu un accueil élogieux. En outre, ce succès avait été obtenu en très peu de temps, de sorte qu'il semblait exister un besoin commercial pressant pour cette solution simple. Enfin, le succès était attribuable à la structure du produit revendiqué et non à des techniques de vente ou de publicité.

Les efforts déployés par les concurrents sur le marché afin d'obtenir des droits d'exploitation conjointe constituent un indice de succès commercial, susceptible de donner lieu à une décision reconnaissant l'existence d'une activité inventive, mais pas systématiquement. Ainsi, dans l'affaire **T 351/93**, la chambre a déclaré que ce n'était notamment pas le cas lorsqu'il résulte de l'appréciation technique de l'invention, effectuée par l'homme du métier sur la base de l'approche "problème-solution", que l'invention est dénuée d'activité inventive.

Les faits de l'affaire **T 812/92** étaient quelque peu différents. Lorsqu'un **concurrent du titulaire du brevet** propose à un client une installation technique, et ce peu de temps avant la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet contesté, sans mettre en oeuvre la solution avantageuse apportée par l'invention, on peut considérer qu'il s'agit d'un indice d'activité inventive.

7.6 Simplicité de la solution

La simplicité d'une solution proposée dans un domaine technique qui revêt une grande importance pour l'économie et fait donc l'objet de nombreuses recherches peut être l'indice de l'existence d'une activité inventive. La difficulté qu'il y a à mettre au point une solution simple, qui ne sacrifie pas pour autant la qualité, peut donc prouver l'existence d'une activité inventive (**T 106/84**, JO 1985, 132), **T 229/85** (JO 1987, 237), **T 9/86** (JO 1988, 12), **T 29/87**,

T 44/87, T 528/89, T 73/95). Cela suppose toutefois que la solution proposée n'ait pas été déjà suggérée dans l'état de la technique (**T 712/92**).

Dans la décision **T 234/91**, la chambre a remarqué que dans le domaine de la construction mécanique, l'expérience montre que pour parvenir à un effet identique, voire même amélioré - accroissement en l'occurrence de la sécurité de fonctionnement- il est souvent bien plus difficile de trouver et de réaliser une solution simple plutôt que de mettre au point des développements compliqués. Au vu des nombreuses solutions qui avaient été proposées dans la littérature spécialisée, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que l'amélioration obtenue grâce à la mesure de construction simple, proposée dans le brevet en litige, n'était pas évidente (voir aussi **T 330/87**).

Dans l'affaire **T 349/95**, il était question d'une construction simple dans un dispositif simple, qui assurait cependant un perfectionnement considérable et surprenant du fonctionnement. De l'avis de la chambre, ce perfectionnement surprenant et le fait que l'état de la technique ne contenait aucune incitation claire à réaliser la solution justifiaient l'activité inventive de la solution revendiquée.

Un autre aspect a été abordé dans l'affaire **T 113/82** (JO 1984, 10), pour aboutir à l'invention en partant de l'état de la technique connue, il était nécessaire de mettre en oeuvre une série d'étapes. La chambre a déclaré que cela pouvait être considéré comme un indice d'activité inventive, notamment dans le cas où il n'est ni prouvé que la dernière étape décisive était connue d'après l'état de la technique, ni possible de l'en faire découler, même si elle pouvait à première vue sembler constituer une étape très simple (cf. également **T 315/87, T 508/88, T 424/89, T 394/90**).

7.7 Effet surprenant

7.7.1 Avantage inattendu

Un effet à considérer comme inattendu peut receler une activité inventive (**T 181/82**, JO 1984, 401). Certaines conditions doivent toutefois être réunies. Dans la décision **T 21/81** (JO 1983, 15), la chambre a déclaré que dans le cas où, compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier serait déjà arrivé d'une **manière évidente** à un résultat correspondant aux termes d'une revendication, vu que l'on pouvait s'attendre à ce que la combinaison des enseignements des documents compris dans l'état de la technique apporte un avantage, une telle revendication est **dépourvue** d'activité inventive, indépendamment du fait qu'un effet supplémentaire (éventuellement inattendu) est obtenu (cf. **T 365/86, T 350/87, T 226/88**). Cette jurisprudence a également été confirmée dans la décision **T 69/83** (JO 1984, 357). Si l'état de la technique contraint l'homme du métier, en raison d'une partie essentielle du problème technique existant, à choisir une solution déterminée, le fait que cette solution permette aussi de résoudre simultanément et de façon inattendue un problème partiel ne la rend pas nécessairement inventive. Un effet supplémentaire imprévu ne confère donc pas de caractère inventif à une solution évidente (**T 231/97**).

Dans la décision **T 192/82** (JO 1984, 415), la chambre a déclaré que l'homme du métier doit être libre d'utiliser le meilleur moyen disponible pour les objectifs qu'il poursuit ; certes,

L'utilisation d'un moyen entraînant une amélioration escomptée peut parfaitement être brevetable, lorsqu'elle repose sur un effet supplémentaire, à condition que cela implique une sélection parmi de nombreuses possibilités. Mais, en l'absence des variantes correspondantes, on se trouve dans une **situation à sens unique** où, malgré l'éventualité d'un effet obtenu par surcroît qui serait inattendu, l'utilisation du moyen conduit de manière évidente à des avantages prévisibles. Dans l'affaire **T 506/92** également, la chambre a déclaré qu'un effet supplémentaire, qui se produit inévitablement lorsque l'homme du métier applique une mesure de routine et dont il bénéficie sans effort, ne représente, conformément à la pratique juridique de l'OEB, qu'un avantage, qui, même s'il est inattendu, ne saurait fonder une activité inventive (voir aussi **T 766/92**, **T 431/93**, **T 703/93**, **T 681/94**).

Dans l'affaire **T 936/96**, la chambre a estimé que lorsqu'un problème techniquement réaliste a été défini et qu'il a été établi qu'une solution particulière à ce problème **aurait** été envisagée par l'homme du métier à la lumière de l'état de la technique pertinent, cette solution est dénuée d'activité inventive. Le fait que l'invention revendiquée résout également en soi d'autres problèmes techniques n'y change rien. Dans le cas en question, l'effet surprenant revendiqué, qui apportait soit-disant une solution à un problème technique supplémentaire, ne pouvait pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire **T 227/89**, la chambre a déclaré que pour déterminer quels sont les effets qui sont cruciaux et ceux qui sont simplement accidentels (ce qu'il est convenu d'appeler un avantage inattendu), il y a lieu d'adopter une approche réaliste, en tenant compte de la relative importance de ces effets sur les plans technique et pratique dans les circonstances de l'affaire donnée (cf. également **T 732/89** et **T 729/90**). Pour l'appréciation de l'activité inventive des substances chimiques, on fait souvent entrer en ligne de compte leurs propriétés inattendues (cf. à ce sujet **T 20/83**, JO 1983, 419).

Dans l'affaire **T 848/94**, la solution apportée au problème technique existant exigeait une combinaison de mesures qui n'était pas suggérée dans l'état de la technique de telle manière que l'homme du métier l'aurait adoptée. Celui-ci ne se trouvait donc pas dans une "situation à sens unique".

Selon la décision **T 154/87**, l'obtention d'un effet surprenant ne peut être exigée pour la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive. Il importe uniquement que l'homme du métier puisse déduire de manière non évidente l'objet revendiqué de l'état de la technique (**T 426/92**, **T 164/94**, **T 960/95**, **T 524/97**).

Dans la décision **T 551/89**, la chambre a déclaré qu'un effet obtenu, comme on devait s'y attendre, par l'application d'une mesure évidente ne saurait davantage contribuer à faire reconnaître l'existence d'une activité inventive, lorsque son ampleur est surprenante pour l'homme du métier. Dans ce cas, un effet dépassant en quantité les espérances de l'homme du métier ne constitue qu'un avantage inattendu, qui découle inévitablement de l'application d'une mesure évidente et dont bénéficie l'homme du métier sans faire preuve d'inventivité (**T 506/92**, **T 882/94**).

Dans l'affaire **T 240/93**, la demande portait sur un appareil de traitement chirurgical de tissus

par hyperthermie, doté d'un dispositif de protection contre la chaleur. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif que la courte durée du traitement (une heure) et d'autres avantages résultant de l'utilisation d'un dispositif de refroidissement constituaient de simples effets supplémentaires. La chambre a toutefois déclaré qu'en l'espèce, le problème objectif que se proposait de résoudre l'invention était de fournir un appareil destiné au traitement efficace et de courte durée de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Au vu des nombreux et considérables avantages pratiques que présentait, pour le patient, une seule séance d'une heure d'hyperthermie, la courte durée du traitement ne pouvait être rejetée au motif qu'elle constituait un simple effet supplémentaire, mais était au contraire cruciale à l'invention et formait la base du problème objectif.

7.7.2 Exemples comparatifs

Dans certains cas, un effet démontré à l'aide d'essais comparatifs peut être considéré comme l'indice de l'existence d'une activité inventive. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer l'existence d'une activité inventive sur la base d'un effet d'amélioration, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que cet effet est dû à la caractéristique distinctive de l'invention (**T 197/86**, JO 1989, 371). En outre, les avantages allégués ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le problème à la base de la demande s'ils ne sont pas suffisamment étayés (**T 20/81** (JO 1982, 217), **T 561/94**).

Par sa décision **T 197/86** (JO 1989, 371), la chambre a complété les principes énoncés antérieurement dans la décision **T 181/82** (JO 1984, 401), à savoir que si l'on propose, comme preuve à l'appui d'un effet inattendu, des essais comparatifs, ceux-ci doivent se rapporter, dans un domaine d'utilisation comparable, à des éléments de comparaison ayant une structure la plus proche possible de celle de l'objet revendiqué. Dans l'espèce en cause, l'intimé/titulaire du brevet s'était efforcé de mieux fonder sa revendication en fournissant de sa propre initiative des comparaisons avec des variantes qui, tout en ne faisant pas expressément partie de l'état de la technique, ne différaient de l'objet revendiqué que par la caractéristique distinctive de l'invention. La chambre a résumé sa position en déclarant que si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer une activité inventive entraînant un effet d'amélioration dans un **domaine revendiqué**, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que cet effet est dû à la caractéristique distinctive de l'invention. A cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de la comparaison de manière qu'ils ne diffèrent que par cette caractéristique distinctive (**T 292/92**, **T 412/94**, **T 819/96**).

Dans l'affaire **T 35/85**, la chambre a déjà déclaré qu'un demandeur ou un titulaire de brevet peut s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe, en produisant volontairement des tests comparatifs avec de nouvelles variantes de l'état de la technique le plus proche, qui présentent des caractéristiques identiques à celles de l'invention de façon à disposer d'une variante qui se rapproche davantage encore de l'invention, et ce afin de démontrer plus clairement l'effet avantageux attribuable à la caractéristique distinctive (**T 40/89**, **T 191/97**).

Dans la décision **T 390/88**, la chambre a examiné dans quelles circonstances il n'est pas

nécessaire de produire des essais comparatifs. Dans les affaires antérieures, l'invention était a priori évidente, en ce sens que les produits en question, certes nouveaux, étaient très proches structurellement des produits de l'état de la technique. Or, en l'espèce, l'invention ne semblait pas de prime abord découler de manière évidente de l'état de la technique. La chambre a estimé qu'en l'espèce, la production d'exemples comparatifs n'était pas nécessaire pour prouver l'existence d'une activité inventive (**T 656/91**).

Dans l'affaire **T 172/90**, les essais comparatifs produits ne permettaient pas de prouver l'existence d'une activité inventive. La chambre a constaté que les produits sélectionnés pour procéder à ces essais étaient uniquement des produits du commerce d'usage courant, choisis manifestement de manière arbitraire. Le progrès technique que constituait la supériorité par rapport à ces produits du commerce ne pouvait être avancé pour prouver l'existence d'une activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche (cf. également les décisions **T 164/83** (JO 1987, 149) et **T 730/96**).

E. Exigence d'applicabilité industrielle selon l'article 57 CBE

1. Notion d'"application industrielle"

L'art. 57 CBE dispose qu'"une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Il définit et explique la nature de la condition posée à l'art. 52(1) CBE, selon laquelle l'invention doit être "susceptible d'application industrielle". En particulier, il ressort tout à fait clairement de cet article qu'en vertu de la CBE, l'agriculture est un genre d'industrie et que les méthodes employées en agriculture sont donc, de façon générale, susceptibles d'application industrielle (**T 116/85**, JO 1989, 13).

Dans l'affaire **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a déclaré qu'en vertu de l'art. 57 CBE, l'invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Des entreprises dans le domaine des soins esthétiques, comme par exemple les instituts de beauté, font partie de l'industrie au sens de l'art. 57 CBE, puisque la notion même d'"industrie" implique l'exercice ininterrompu et indépendant d'une activité avec un but lucratif. Une chambre avait déjà estimé que l'utilisation professionnelle de telles inventions dans un salon cosmétique était une application industrielle au sens de l'art. 57 CBE. Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), la chambre a également constaté que l'exécution professionnelle de l'invention dans un salon de cosmétique est une application industrielle au sens de l'art. 57 CBE.

Dans l'affaire **T 204/93**, la chambre a estimé qu'une utilisation commerciale peut être considérée comme une caractéristique satisfaisant à l'exigence selon laquelle l'invention doit être susceptible d'application industrielle (art. 52(1) CBE), c'est-à-dire qu'elle peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie (art. 57 CBE), dès lors qu'il ne s'agit pas d'une méthode dans le domaine économique, laquelle est exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE. Référence avait notamment été faite au terme "gewerblich" utilisé dans le texte allemand de cette disposition. La chambre a relevé à cet égard qu'il n'était pas contesté que des programmes d'ordinateur puissent être exploités à des fins commerciales.

Les paragraphes 2 et 3 de l'art. 52 CBE, qui énumèrent les objets exclus de la brevetabilité ne font pas référence à l'exigence d'"application industrielle" prévue au paragraphe 1 de cet article, mais à l'exigence énoncée dans ce même article selon laquelle l'objet revendiqué doit être une "invention". On considère généralement que les objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE ont ceci de commun qu'ils sont dépourvus de caractère technique, et non pas que ces objets ne pourraient être fabriqués ou utilisés, par exemple commercialisés.

Dans l'affaire **T 953/94**, la chambre a déclaré que comme le montre la Convention (art. 52(1) CBE), l'exigence (définie à l'art. 52(2) et (3) CBE) selon laquelle l'objet revendiqué doit être une "invention" est distincte de l'exigence (définie à l'art. 57 CBE), selon laquelle l'invention revendiquée doit être "susceptible d'application industrielle". Même si l'on peut considérer, avec certaines réserves, que la première condition revient à exiger la présence d'une contribution "technique", elle n'est pas semblable à l'exigence d'applicabilité "industrielle". Les termes "technique" et "industriel" ne sont pas synonymes, du moins dans ce contexte. En effet, le terme "industriel" utilisé à l'art. 57 CBE vise à l'évidence à couvrir les applications commerciales, ce qui découle d'ailleurs clairement du terme "gewerblich" utilisé dans la version allemande. En revanche, ce n'est manifestement pas le cas pour le terme "technique" dans le contexte de l'art. 52(2) CBE. C'est pourquoi, à la différence de la signification qu'il revêt dans le contexte de l'art. 57 CBE, l'adjectif "industriel" doit être compris pour ce qui concerne la "commande d'un processus" en ce sens qu'il se rapporte uniquement aux procédés techniques propres à l'"industrie" (ce terme étant ici compris au sens étroit de ce que l'on appellerait en allemand "die Industrie") et ne comprend donc pas les applications "commerciales", voire "financières".

Dans l'affaire **T 541/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu de l'art. 52(1) CBE, un brevet européen peut être délivré pour une invention qui est, entre autres, susceptible d'application industrielle. Cette notion est liée à l'obligation faite au demandeur à l'art. 83 CBE de fournir une description suffisante de l'invention. Une invention ou une demande de brevet ayant pour objet une prétendue invention qui serait contraire aux lois généralement admises de la physique serait incompatible avec les exigences de l'art. 57 CBE et de l'art. 83 CBE, parce qu'elle ne pourrait pas être utilisée, si bien qu'elle ne serait pas susceptible d'application industrielle. En outre, la description serait insuffisante, dans la mesure où le demandeur ne serait pas à même de décrire comment l'invention pourrait être mise en oeuvre.

La chambre a par ailleurs relevé que la CBE n'interdit pas de breveter des inventions "révolutionnaires". Toutefois, la quantité d'informations nécessaire pour qu'une invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète conformément à l'art. 83 CBE dépend, dans une certaine mesure, de la "nature" réelle de l'invention. Si celle-ci relève d'un domaine technique bien connu et se fonde sur des théories généralement admises, il n'est pas nécessaire que la description comprenne un grand nombre de détails techniques qui seraient implicites pour l'homme du métier. En revanche, si l'invention semble, à première vue du moins, aller à l'encontre des lois généralement admises de la physique et des théories établies, l'exposé doit être suffisamment détaillé afin de prouver à l'homme du métier qui possède des connaissances scientifiques et techniques classiques que l'invention est effectivement faisable (à savoir susceptible d'application industrielle). Cela suppose notamment que l'homme du métier dispose de toutes les données dont il a besoin pour

exécuter l'invention revendiquée, dans la mesure où on ne saurait attendre de lui, vu qu'il n'est pas en mesure de déduire ces données d'une quelconque théorie généralement admise, qu'il mette en oeuvre l'enseignement de l'invention en procédant uniquement par tâtonnements.

En l'espèce, l'invention consistait essentiellement à induire une fusion nucléaire à basse température entre des noyaux légers et des noyaux lourds et instables au moyen d'un champ électrique. Le requérant n'avait fourni aucune preuve expérimentale ni aucune base théorique solide qui permettrait à l'homme du métier d'apprécier la viabilité de l'invention. La description contenait pour l'essentiel des généralités et des suppositions qui n'étaient pas de nature à fournir un enseignement technique clair et complet. Il n'y avait donc pas à examiner si les réactions de fusion mentionnées dans la description étaient théoriquement possibles ou si elles pouvaient effectivement se produire dans certaines conditions.

Dans l'affaire **T 718/96**, la chambre a fait observer que même si pour dénoncer l'impossibilité d'exécuter l'invention, l'on pouvait faire valoir l'art. 57 CBE, en objectant qu'une invention qui ne peut être mise en oeuvre n'est pas susceptible d'application industrielle, il est préférable de fonder cette objection sur l'art. 83 CBE ou sur l'art. 100 b) CBE, qui portent spécifiquement sur la possibilité d'exécuter l'invention.

2. Indices d'applicabilité industrielle

2.1 Méthodes appliquées dans un cadre privé et intime

Dans l'affaire **T 74/93** (JO 1995, 712), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que la revendication 5, qui portait sur l'utilisation d'une composition contraceptive (p. ex. une crème) destinée à être appliquée sur le col de l'utérus d'une femelle en âge de concevoir, n'était pas susceptible d'application au sens de l'art. 57 CBE, dans la mesure où ledit composé devait être appliqué sur le col de l'utérus d'une femme. Le requérant avait quant à lui fait valoir pour l'essentiel que maintes inventions se rapportant aux besoins quotidiens étaient utilisées à titre privé et qu'il n'y avait pas lieu d'en restreindre la brevetabilité.

La chambre a fait observer que le terme "industrie" s'entendant généralement, en propriété industrielle, dans son acception la plus large (art. 1(3) de la Convention de Paris), une interprétation aussi libérale était également applicable à l'art. 57 CBE. Elle a cependant déclaré que dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice de ces droits, elle a tenu compte du fait que l'art. 57 CBE pouvait être considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. La chambre a fait observer que cela ne s'appliquait pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5.

La chambre n'a pu relever aucun domaine d'application industrielle se prêtant à l'utilisation directe définie à la revendication 5, pour laquelle il devait être satisfait aux exigences de l'art.

57 CBE. Il n'était pas nécessaire de répondre à la question de savoir s'il suffisait qu'une application industrielle soit escomptée pour l'avenir. Même si la chambre se rangeait à l'avis du requérant en la matière, une simple allégation non motivée ne suffisait pas. En l'absence d'indication précise, la chambre n'a pu considérer que les conditions énoncées à l'art. 57 CBE étaient remplies.

2.2 Services susceptibles d'être offerts par une entreprise

Dans l'affaire **T 1165/97**, la chambre a estimé qu'une méthode d'utilisation d'un collecteur d'écoulement vaginal destiné à être jeté après chaque utilisation est susceptible d'application industrielle si l'on imagine que ces étapes sont exécutées comme un service payant et qu'elles puissent l'être sans les instructions de la femme concernée. D'après la chambre, aux fins de l'art. 57 CBE, ce qui importe, c'est la possibilité qu'un tel service puisse être offert par une entreprise. En l'espèce, la chambre a donné une réponse positive. Elle a fait remarquer que, contrairement à l'affaire faisant l'objet de la décision **T 74/93**, le service ne vise pas seulement à pourvoir aux besoins strictement personnels de la femme concernée. Le prélèvement d'un échantillon peut avoir des causes externes, par exemple la recommandation d'un médecin préconisant le prélèvement en vue d'un diagnostic ultérieur.

3. Autres critères - Formulation des revendications

Dans l'affaire **G 6/83** (JO 1985, 67), il a été estimé que des revendications ayant pour objet des substances ou compositions pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ou animal portaient sans conteste sur des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'art. 52(1) CBE. Cela est non seulement formulé expressément à l'art. 52(4) CBE, dernière phrase, mais peut également être déduit de la définition de l'application industrielle telle qu'elle résulte de l'art. 57 CBE, à savoir qu'"une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". La dernière phrase de l'art. 52(4) CBE semble donc exprimer une évidence qui pourrait s'expliquer par le souci d'une extrême clarté de ses rédacteurs.

Dans l'affaire **T 80/96** (JO 2000, 50), la chambre a estimé que l'utilisation d'une substance pour la préparation d'un nouveau produit pharmaceutique, sans limitation à une seule indication, n'était pas contraire aux conditions requises par l'art. 57 CBE ensemble l'art. 52(1) CBE, et qu'il n'y avait pas lieu non plus, au nom de l'exigence de clarté des revendications (art. 84 CBE), de soulever des objections à l'encontre d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit donné libellée sous la forme d'une revendication d'utilisation. Les étapes du procédé ne pouvaient revêtir aucune autre signification (cf. p. ex. la décision **T 279/93**, en date du 12 décembre 1996, non publiée au JO, point 4 des motifs).