

Grande chambre de recours
Office européen des brevets
8, Richard-Reitzner-Allee
85540 Haar
ALLEMAGNE

A l'attention de M. Nicolas MICHALECZEK

Email, EBAamicuscuriae@epo.org

Paris, le 29 novembre 2023

Objet : Amicus curiae relatif à la saisine G1/23 – T 0438/19 – 3.3.03
Demande de brevet EP 11830390.8

Monsieur,

La **Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI)** est l'organisme officiel français regroupant tous les Conseils en propriété industrielle, à savoir les professionnels libéraux exerçant en France. La Commission brevets de la CNCPI souhaite présenter les observations suivantes à titre d'*amicus curiae* concernant la saisine référencée sous le numéro G1/23.

Par la décision intermédiaire T 0438/19 en date du 27 juin 2023, la chambre de recours technique 3.3.03 a saisi la Grande chambre de recours pour lui soumettre les questions de droit suivantes en application de l'article 112(1)a) CBE :

(1) Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

(2) S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet), sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

(3) S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?

Dans l'objectif d'apporter une réponse à ces différentes questions, la Commission brevets de la CNCPI souhaite faire observer ce qui suit.

(1) Comme souligné aux paragraphes 12 à 18 de la saisine, différentes décisions de chambres de recours ont appliqué de manière divergente l'avis G 1/92.

En particulier, selon les cas, certaines décisions ont considéré que seule la composition chimique du produit n'était pas un état de la technique (basé sur la conclusion de l'opinion) alors que d'autres décisions ont conclu que le produit en entier était exclu de l'état de la technique sur la base du paragraphe 1.4 de G1/92.

Il n'est pas possible que l'état de la technique varie d'une décision à l'autre.

En effet, toute question portant sur les conditions de fond de la brevetabilité est une question de droit d'importance fondamentale.

De ce fait, la présente saisine est recevable.

(2) Sur le fond, la Commission brevets de la CNCPI comprend que l'ensemble des questions posées revient ici à se demander comment il convient de traiter un état de la technique qui est un produit commercial.

En l'espèce, le produit commercial serait un produit ayant une caractéristique technique particulière dont la composition interne serait inconnue.

Dans une telle hypothèse, même dans le cas où la composition interne serait inconnue, il semble contraire à la CBE de considérer que le produit ne soit pas une divulgation.

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

Le produit fait donc partie de l'état de la technique.

Il reste néanmoins la question de fait sur le contenu de cette divulgation. Plus précisément, il se pose dans chaque cas la question de savoir quelles informations factuelles l'homme du métier dispose sur le produit.

Selon l'exemple proposé, l'homme du métier sait uniquement qu'un produit à la composition chimique indéterminée présente une caractéristique technique particulière.

Ces informations peuvent être complétées par toute divulgation donnant des informations complémentaires sur le produit.

Cela n'est possible que dans la mesure où l'autre divulgation porte bien sur la même version du produit, ce qui relève du cas d'espèce.

En supposant à titre d'illustration que l'homme du métier sache ainsi que le produit chimique est issu d'un procédé de synthèse impliquant deux produits initiaux, l'homme du métier saura par exemple qu'un produit ayant une composition chimique issue du procédé de synthèse impliquant les deux produits initiaux présente la caractéristique technique particulière.

Rien ne s'oppose à ce qu'un tel enseignement technique soit considéré comme l'état de la technique le plus proche.

(3) A titre de remarque complémentaire, la Commission brevets de la CNCPI tient à faire observer ce qui suit.

(3.1) Dans l'hypothèse où l'homme du métier ne saurait pas synthétiser un produit ayant la caractéristique souhaitée à partir de seulement une indication sur les produits initiaux, cela n'empêcherait pas de breveter la composition chimique de ce produit grâce au mécanisme des divulgations défectueuses.

Avec ce mécanisme, en effet, le contenu de la divulgation n'est pas opposable car aucun produit ayant la caractéristique souhaitée est suffisamment exposé. Cela ne revient cependant pas à demander une reproduction à l'identique du produit commercialisé dans toutes ces caractéristiques y compris celles qui ne sont pas revendiquées. Il suffit d'examiner si l'homme du métier pouvait reproduire un produit ayant les caractéristiques revendiquées et divulguées, explicitement ou implicitement, dans le produit commercial.

(3.2) La question posée concerne d'autres domaines techniques que celui des polymères.

A titre d'exemple, les mêmes problématiques se posent pour un logiciel dont le code source n'est pas connu, comme un jeu vidéo.

L'analogie est ici directe, à savoir que le produit est le jeu vidéo et la composition chimique du produit est la structure du jeu vidéo.

Les mêmes conclusions devraient donc s'appliquer.

(4) Au vu de ce qui précède, la Commission brevets de la CNCPI propose de répondre comme suit aux questions soumises à la Grande chambre de recours :

(1) Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

Non, il n'est pas possible d'exclure un produit de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date.

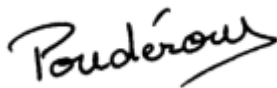
(2) S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet), sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

Oui, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt sont également comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

(3) S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?

Cette question n'a pas à être traitée puisque la réponse à la question 1 est négative.

En espérant que les présentes observations pourront être utiles à la Grande chambre de recours, nous vous prions, Monsieur, de bien vouloir agréer nos respectueuses salutations.



Arnaud POUDEROUS
Membre de la Commission brevets



Henri BOURGEOIS
Coprésident de la Commission brevets