

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

A l'attention de M. Nicolas MICHALECZEK

Envoyé par Email à l'adresse : EBAamicuscuriae@epo.org

Paris, le 15 novembre 2024,

Objet : Amicus curiae relatif à la saisine G 1/24 – T 0439/22 – 3.2.01
Demande de brevet EP 14806330.8

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. Elle souhaite présenter les observations suivantes à titre d'*amicus curiae* concernant la saisine référencée sous le numéro G 1/24.

Par la décision intermédiaire T 0439/22 en date du 24 juin 2024, la Chambre de recours technique 3.2.01 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) L'article 69(1), deuxième phrase CBE et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE ?

(2) La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, peuvent-elles l'être en général ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ?

(3) Une définition ou des informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description peuvent-elles être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?

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

(1) Comme développé dans les paragraphes 3.2 à 3.4 de la décision de saisine, depuis l'émission des avis G2/88 et G6/88 de la Grande Chambre de recours, des décisions de Chambre de recours ont appliqué de manière divergente les questions relatives à l'interprétation des revendications lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention et

aux bases légales applicables pour l'interprétation des revendications lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention revendiquée.

Selon une première tendance, telle que développée aux points 3.2.1. et 3.3.1. de la décision T0439/22, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif devraient être appliqués exclusivement dans le cadre de l'article 123(3) CBE pour déterminer la portée de la protection conférée par les revendications. En revanche, ils ne seraient pas applicables dans le cadre de l'examen de la conformité des revendications aux exigences des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE. Cette tendance serait fondée notamment sur l'avis émis dans l'avis G 2/88.

Selon une seconde tendance, telle que développée au point 3.2.2. de T0439/22, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif devraient être appliqués de façon uniforme pour la définition de l'invention ainsi que pour celle de la portée de la protection, notamment sur la base de l'avis G 6/88.

En outre, la prise en considération de la description et des figures pour l'interprétation des revendications lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention fait également l'objet de divergences parmi les décisions.

Enfin, une divergence est également observée dans le traitement de la prise en compte, de façon conditionnelle ou non-conditionnelle, des définitions de termes éventuellement présentes dans la description.

Ainsi, au fil des années, la jurisprudence s'est développée considérant l'avis G 2/88 comme une indication selon laquelle l'article 69 CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif ne devraient être applicables qu'à certaines conditions, notamment pour l'application de l'article 123(3) CBE. En effet, il semblerait que, concernant les dispositions traitant de l'invention, telles que les articles 54, 56 et 83 CBE, ou du brevet/de la demande de brevet, telles que l'article 123(2) CBE, il a souvent été considéré dans la jurisprudence que l'article 69 CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif ne devraient pas être applicables. Pourtant, aucune distinction claire ne semble avoir été faite dans G 2/88 ou même G 6/88, rendus le même jour.

Comme indiqué dans les avis G 2/88 (cf. point 2.4) et G 6/88 (cf. point 3), les revendications ont un rôle et une fonction centraux dans le cadre de la CBE.

Il nous semble donc essentiel d'harmoniser l'application du droit lors de l'interprétation des revendications pour l'appréciation de la brevetabilité d'une invention.

De ce fait, la présente saisine est recevable.

Sur le fond, la CNCPI comprend que l'ensemble des questions posées est relatif à l'interprétation des revendications à la lumière de la description et des dessins lors de l'évaluation devant l'OEB de la conformité des revendications aux articles 52 à 57 CBE, c'est-à-dire essentiellement lors de l'évaluation du caractère brevetable d'une invention (article 52), d'une éventuelle exception à la brevetabilité (article 53), de la nouveauté (article 54) et de la présence d'une activité inventive (article 56) de l'objet des revendications.

Un premier avis sera développé ci-après, globalement en accord avec le principe d'une telle interprétation à la lumière de la description et des dessins. Un avis différent sera développé ensuite.

Ces avis non convergents reflètent la diversité des opinions des conseils en propriété industrielle français sur cette question fondamentale, ancienne et quasi quotidienne pour le praticien.

(2) Premier avis

(2.1) Concernant la première question de la saisine et l'application de l'article 69 CBE et de l'article 1er de son protocole interprétatif lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention, nous proposons les observations générales suivantes.

(2.1.1) Observations

L'article 69(1), deuxième phrase, CBE dispose que « *la description et les dessins servent à interpréter les revendications* ».

L'article 1er du protocole interprétatif de l'article 69 CBE (dans la suite « le protocole ») dispose la nécessité d'une interprétation assurant à la fois une protection équitable pour le titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique pour les tiers. Cet article exclut explicitement une interprétation étroite et littérale, selon laquelle la description et les dessins serviraient uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications, et une interprétation large, selon laquelle les revendications serviraient uniquement de ligne directrice et auraient pour objet ce que, de l'avis d'une personne du métier ayant examiné la description et les dessins « *le titulaire du brevet a entendu protéger* ».

Ces articles, utilisés comme bases légales dans la jurisprudence, ont explicitement pour objet l'interprétation des revendications au regard de l'étendue de la protection conférée par le titre considéré.

L'article 69 CBE ne distingue pas l'étendue de la protection apportée par les revendications d'un brevet et d'une demande de brevet. En revanche, son protocole interprétatif semble se concentrer uniquement sur les revendications de brevet.

Dans la Convention sur le brevet européen (CBE), à l'article 69, il est fait un renvoi aux avis de la Grande Chambre de recours G2/88 et G6/88.

L'avis G 2/88 précise que l'interprétation des revendications selon l'article 69 CBE et son protocole interprétatif doit être adoptée par l'OEB pour la détermination de la protection dans le cadre de l'article 123(3) CBE. Certains interprètent cet avis comme une restriction de l'application de cet article aux revendications de brevet et non aux revendications de demandes de brevet.

Dans l'avis G 6/88, il est considéré au point 3 que « *Pour la détermination des caractéristiques techniques qu'elles indiquent, les revendications doivent être interprétées conformément à l'article 69 (1) CBE et à son protocole interprétatif. Les Etats contractants, qui voyaient dans ce protocole une partie intégrante de la CBE, l'ont adopté pour disposer d'un mécanisme d'harmonisation des différentes approches suivies au niveau national pour la rédaction et l'interprétation des revendications (...). Manifestement, le but visé par le protocole est d'éviter que l'on ne mette trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, lorsqu'on les considère en les coupant du contexte dans lequel elles apparaissent à l'intérieur du brevet, et également d'éviter à l'inverse que l'on ne mette trop l'accent sur le concept inventif général ressortant du texte du brevet, comparé à l'état de la technique pertinent, sans qu'il soit tenu suffisamment compte par ailleurs de la formulation des revendications qui est elle aussi un moyen de définition* » (soulignement ajouté).

Dans G 6/88, la mention « *la rédaction et l'interprétation des revendications* » semble indiquer que l'utilisation de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif n'est pas limitée à l'interprétation des revendications délivrées et pourrait s'appliquer à l'interprétation des revendications quel que soit le stade de la procédure devant l'OEB, c'est-à-dire en incluant l'examen de la demande de brevet. Une dichotomie dans l'application de l'article 69 CBE et de l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE ne pourrait donc **pas** être déduite de G 6/88.

Enfin, l'article 84 CBE dispose que les revendications « *doivent être claires et concises et se fonder sur la description* » et la règle 43(1) CBE précise que « *les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de de la demande pour laquelle la protection est revendiquée* ». En ce qui concerne la description, la règle 42 CBE (1)c) indique que la description doit « *exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique* » ; cette règle contribue à lier la compréhension des revendications, et donc leur interprétation, à la description.

- Il semblerait donc que, dans la CBE,
 - (a) aucune base légale ne décrit explicitement de principe d'interprétation des revendications de brevet dans le cadre de la détermination de leur brevetabilité et/ou de leur validité, et
 - (b) aucune base légale ne prévoit, non plus, que l'interprétation des revendications d'un brevet ou d'une demande de brevet pour l'appréciation de leur brevetabilité et/ou de leur validité devrait être exclue des principes énoncés dans l'article 69 CBE qui indique que « *la description et les dessins servent à interpréter les revendications* » et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE.
- Il n'est donc pas contraire à la CBE d'utiliser la description et les dessins d'un brevet ou d'une demande de brevet pour interpréter les revendications de ce brevet ou de cette demande de brevet lors de l'appréciation de sa brevetabilité et/ou validité au sens des articles 52 à 57 CBE.

Sur la base de cette conclusion, nous nous sommes intéressés aux décisions des chambres de recours techniques, en analysant les positions adoptées.

Cela nous a conduit à identifier un courant de jurisprudence qui nous semble pertinent ici. Ce courant est en particulier illustré par les décisions **T556/02**, **T1871/09**, **T1473/19** et **T450/20**.

La décision **T556/02** (cf. points 2 et 5.3) indique que l'article 69 CBE utilise uniquement le principe général de droit appliqué dans l'ensemble de l'OEB selon lequel un document doit être interprété comme un tout. La décision ajoute que cet article est finalement au moins une application spécifique du principe général susmentionné, à savoir que les revendications d'un brevet, faisant partie d'un document dans son ensemble, doivent être interprétées dans leur contexte. Ce principe général de droit s'applique par conséquent au brevet. D'après la chambre, il n'y a pas de raison selon laquelle les principes d'interprétation de l'article 69 CBE ne pourraient pas s'appliquer.

En outre, la décision **T1871/09**, citant la décision **T556/02**, ajoute « *même si les dispositions de l'article 69 CBE concernant l'étendue de la protection n'ont, hormis le cas particulier de contestations dans le cadre de l'article 123(3) CBE, pas vocation à s'appliquer aux instances ayant à statuer sur des cas d'oppositions, le principe énoncé dans cet article n'en demeure-t-il pas moins applicable.* » (cf. point 3.1). De plus, elle énonce que les termes des revendications doivent être interprétés de façon techniquement sensée et conforme à l'enseignement général du brevet (cf. point 3.4).

- Ces décisions rappellent donc que l'interprétation des revendications d'un brevet doit se faire dans leur contexte, à savoir en prenant en compte le document brevet dans son ensemble car cela est un principe général de droit appliqué par l'ensemble de l'OEB.
- Nous considérons donc sur cette base que l'interprétation des revendications lors de l'appréciation de sa brevetabilité et/ou de sa validité au sens des articles 52 à 57 CBE doit se faire à l'aide de la description et des dessins dans les limites énoncées à l'article premier du protocole interprétatif.

La décision **T1473/19** semble aussi s'orienter dans la même direction puisqu'elle considère que « *les principes d'interprétation des revendications énoncés à l'article 69 CBE et à l'article 1 du Protocole interprétatif de cette disposition doivent être appliqués lors de la détermination de l'objet d'une revendication de brevet dans le cadre d'une procédure devant l'OEB. Selon l'article 69(1), première phrase, CBE, seules les revendications déterminent l'étendue de la protection. La description et les dessins n'ont pas cette fonction et doivent uniquement être utilisés pour interpréter les revendications. Cela signifie que la description et les dessins ne peuvent être utilisés que pour interpréter des caractéristiques qui sont déjà présentes dans les revendications, mais pas pour ajouter d'autres caractéristiques de la revendication ou pour remplacer des caractéristiques existantes par d'autres.* » (cf. points 3.11-3.15). Enfin, la décision plus récente **T450/20** reprend le raisonnement de la décision **T1473/19** afin de trancher sur l'interprétation d'un terme de la revendication principale (cf. points 2.15-2.17).

- Ainsi, il nous semble que **l'interprétation des revendications d'un brevet ou d'une demande de brevet** pour l'appréciation de leur brevetabilité et/ou de leur validité devrait être réalisée selon les principes généraux énoncés dans l'article 69 CBE qui indique que « *la description et les dessins servent à interpréter les revendications* » et des limitations énoncées à l'article premier du protocole, afin d'harmoniser l'application du droit lors de l'interprétation des revendications pour l'appréciation de la brevetabilité d'une invention.

A cet égard, nous avons aussi pris note de la décision **T56/21** récemment publiée qui indique au paragraphe 37 qu'utiliser la description pour l'interprétation des revendications d'une demande de brevet lors de son examen « *aurait ainsi pour fonction de compléter, voire de remplacer, la définition figurant dans les revendications de l'objet pour lequel la protection est recherchée* ». Il est ajouté au point 38 que « *Selon une telle approche, l'objet dont la brevetabilité est évaluée serait différent de l'objet revendiqué, puisque les éléments tirés de la description et pris en compte pour interpréter l'invention telle que revendiquée ne se reflètent pas dans le libellé des revendications. Les revendications seraient par conséquent privées de la fonction qui leur est attribuée par l'article 84, première phrase, CBE. En effet, la signification des caractéristiques d'une revendication dépendrait de la compréhension de ces caractéristiques lors de l'examen de l'ensemble de la divulgation dans la description, ce qui pourrait s'écarter d'une lecture objective des revendications par le lecteur spécialisé.* ». Cette décision semble donc indiquer qu'il serait dangereux de prendre en compte la description pour interpréter les revendications, notamment lors de l'examen de la demande.

- Nous ne pensons pas que de telles dérives puissent exister lors de l'examen d'une demande de brevet. En effet, cette décision paraît ignorer que l'OEB se doit d'évaluer la clarté des revendications (article 84 EPC), incluant la vérification de la présence des caractéristiques essentielles dans les revendications, celle-ci ne pouvant être faite qu'après étude de la description et des dessins, si présents. Ainsi, il semblerait qu'écarter la description et les dessins du cadre de l'examen d'une demande de brevet pour les articles 52 à 57 CBE serait alors contraire aux principes généraux de l'OEB.
- Ainsi, nous maintenons que l'interprétation des revendications d'un brevet ou d'une demande de brevet doit se baser sur la description et les dessins de ce brevet ou de cette demande de brevet lors de l'appréciation de sa brevetabilité et/ou de sa validité au sens des articles 52 à 57 CBE, tout en appliquant les principes (limitations) énoncé(s) à l'article premier du protocole.

Nous notons par ailleurs que les juridictions nationales et la juridiction unifiée du brevet appliquent généralement une approche d'interprétation des revendications prenant en compte l'ensemble de l'enseignement du brevet, ce qui revient à estimer la portée des revendications selon les principes de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif.

En particulier, dans la décision de la Cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet (JUB), UPC_CoA_335/2023, motif 4.d)aa), la Cour d'appel s'est référée à l'article 69 et au protocole ainsi qu'à l'avis G 2/88, et a déclaré que les principes d'interprétation d'une revendication de

brevet s'appliquent également à l'appréciation de la contrefaçon et de la validité d'un brevet européen quant à l'approche harmonisée de l'interprétation des revendications introduite par la CBE. Elle a aussi souligné :

« *L'interprétation d'une revendication de brevet ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral de la formulation utilisée. La description et les dessins doivent toujours être utilisés comme des aides explicatives pour l'interprétation de la revendication de brevet et non seulement pour résoudre d'éventuelles ambiguïtés dans la revendication de brevet* »

« *Cela ne signifie pas que la revendication de brevet sert uniquement de ligne directrice et que son objet s'étend également à ce qui, après examen de la description et des dessins, semble être l'objet pour lequel le titulaire du brevet cherche à obtenir une protection.* »

« *La revendication de brevet doit être interprétée du point de vue d'un homme du métier.* »

« *L'application de ces principes vise à combiner une protection adéquate pour le titulaire du brevet avec une sécurité juridique suffisante pour les tiers.* »

A cet égard, il nous semble important que l'Office européen des brevets et la JUB appliquent des principes conduisant à interpréter la portée des revendications de manière cohérente. Dans le cas contraire, on pourrait se trouver en présence d'une décision de la JUB et d'une décision d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours sur le même brevet qui seraient contradictoires du fait d'une application différente des mêmes dispositions.

- Ainsi, pour les procédures devant l'OEB après délivrance, il semblerait que l'article 69(1), deuxième phrase, CBE et l'article premier du protocole doivent être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE.

Pour ce qui est des procédures devant l'OEB avant délivrance, il nous semble difficile de justifier l'application de l'article 69 CBE et du protocole, du fait de la lettre de ce protocole qui se réfère uniquement aux brevets.

Cependant, nous considérons que les principes énoncés dans l'article 69 CBE et l'article 1 du protocole interprétatif doivent être respectés pour interpréter les revendications lors de l'évaluation de leur brevetabilité, c'est-à-dire que l'article 69 CBE et l'article 1 du protocole interprétatif définissent par analogie une méthode générale d'interprétation des revendications. L'application de ces principes serait en outre cohérente avec l'interprétation des revendications pour évaluer la portée de la protection conférée par les revendications, compte tenu du lien existant entre la brevetabilité de l'objet des revendications et la portée de la protection.

Une telle application de ces principes serait en accord avec l'article 125 CBE qui dispose qu'« *En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants.* » et les pratiques juridictionnelles dans chacun des pays.

- Ainsi, pour les procédures devant l'OEB avant délivrance, il semblerait que seuls les **principes énoncés** à l'article 69(1), deuxième phrase CBE et l'article premier du protocole puissent être appliqués par analogie à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE, et non l'article 69(1) CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif.

(2.1.2) Conclusion

Ainsi, dans ces conditions, la réponse suggérée à la première question de la saisine serait **NON**.

Cependant, **il nous semble essentiel d'appliquer de façon cohérente les mêmes principes d'interprétation des revendications quel que soit le stade de la procédure auquel est réalisée cette interprétation**, dans le but d'assurer une interprétation harmonisée

des revendications, considérées comme étant primordiales pour une protection équitable pour le titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique pour les tiers ainsi qu'en accord avec ce qu'appliquent les différentes juridictions au niveau européen.

A ce titre, il nous semble que **les principes** généraux énoncés dans l'article 69(1) CBE, deuxième phrase, CBE et dans l'article premier du protocole doivent être appliqués à l'interprétation des revendications, à la fois de brevet et de demande de brevet, lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE.

(2.2) Concernant la deuxième question de la saisine sur la prise en compte de la description et des dessins lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité, nos remarques sont les suivantes.

(2.2.1) Observations

Il est rappelé ici que l'article 84 CBE dispose que les revendications « *doivent être claires et concises et se fonder sur la description* » et que la règle 43 CBE précise que « *les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour laquelle la protection est revendiquée* ». De plus, concernant la description, la règle 42 CBE (1)c) indique que la description doit « *exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique* ».

Dans la mesure où les revendications se doivent d'être à la fois claires et concises, il apparaît souvent nécessaire, pour le rédacteur de la demande de brevet, d'inclure dans les revendications des caractéristiques techniques désignées par un terme ou une expression qui répond à la fois aux exigences de clarté et de concision, tout en insérant dans la description une définition techniquement plus développée et éventuellement illustrée par des schémas et/ou des dessins.

Par exemple, dans le cas particulier des inventions réalisées dans le domaine de la chimie et de la biologie, une revendication peut inclure des caractéristiques techniques dites « fonctionnelles », comme par exemple « présentant une activité enzymatique X » ou « capable de lier l'antigène Y ».

Lors de l'appréciation de la satisfaction aux exigences de la CBE des revendications, notamment pour l'examen de la nouveauté ou de l'activité inventive, la prise en compte de la description et/ou des dessins permet le cas échéant d'insérer dans les revendications des caractéristiques techniques supplémentaires, qui sont issues de la description et précisent ou limitent lesdites caractéristiques fonctionnelles.

Les commentaires présentés au paragraphe (2.1.1) sont considérés comme valables pour cette deuxième question.

Il convient donc d'interpréter les termes des revendications sur la base de la description et des dessins et les décisions étudiées précédemment nous donnent quelques indications à ce sujet.

La décision **T 556/02** mentionne qu'une expression ou un mot doit être interprété et compris dans le cadre du brevet pris comme un ensemble et qu'aucune raison ne permettrait d'isoler une revendication de son contexte dans le brevet ou la demande de brevet.

La décision **T 1871/09** précise que les termes des revendications doivent être interprétés de façon techniquement sensée et conforme à l'enseignement général du brevet (cf. point 3.4).

Plus récemment, dans la décision **T 450/20**, il est considéré que la description et les dessins peuvent uniquement être utilisés pour interpréter des caractéristiques qui sont présentes dans les revendications, mais pas pour ajouter des caractéristiques supplémentaires.

Nous sommes donc d'avis que la description et les dessins doivent être pris en compte lors de l'interprétation des revendications d'une demande de brevet ou d'un brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité au sens des articles 52 à 57 CBE.

- Par conséquent, il nous semble important que, lors de l'interprétation des revendications pour l'appréciation de la brevetabilité d'une invention, la description et les dessins soient pris en compte. Plus particulièrement, il nous semble que les éléments techniques de la description et des dessins qui contribuent à préciser le sens et les limites des termes techniques des revendications devraient être pris en compte dès l'examen de la demande de brevet. Il semblerait qu'une interprétation cohérente pour l'interprétation des revendications tout au long de la vie d'une demande de brevet puis d'un brevet permettrait aussi un degré raisonnable de sécurité juridique des tiers dans les conditions énoncées plus haut.
- Enfin, il nous semble aussi que la prise en compte de la description et des dessins lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité devrait l'être en général et non « *seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément* » puisque cela ajouterait un degré de subjectivité dans l'appréciation qui nous écarterait de la volonté d'harmonisation, émanant notamment du protocole interprétatif.

(2.2.2) Conclusion

Ainsi, dans ces conditions, la réponse suggérée à la deuxième question de la saisine serait **OUI**.

(2.3) Concernant la troisième question de la saisine et la prise en compte des définitions, ou informations similaires, d'un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description, nous faisons observer ce qui suit.

(2.3.1) Observations

Comme indiqué au paragraphe (2.2), l'article 84 CBE énonce les conditions de clarté et de concision que les revendications valides sont tenues de remplir. Il énonce également que les revendications sont fondées sur la description, ce qui inclut les définitions, ou informations similaires, qui y sont, le cas échéant contenues.

L'exigence de concision et de clarté portant sur les revendications conduisant au choix de termes et expression techniques concis dans les revendications, il peut être nécessaire d'insérer dans la description des définitions à caractère technique destinées à compléter et expliciter les termes et expressions techniques des revendications.

Une définition technique insérée dans la description d'une demande de brevet permet d'explicitier et/ou de préciser le sens d'un terme ou d'une expression à la date de la rédaction de la demande de brevet. La référence à cette définition contribue à limiter les variations dans l'interprétation du terme technique, par exemple en fonction de l'évolution de la technologie ou du domaine technique.

Dans le cas du brevet EP 3 076 804, objet de la décision T0439/22 de la saisine, l'expression « *feuille froncée* » (texte original « *gathered sheet* ») de la revendication 1 fait l'objet d'une définition technique explicite, détaillée dans plusieurs paragraphes de la description (cf. [0035] et [0037] à [0039]). Il semblerait artificiel, en se basant sur nos commentaires concernant la question 2 de la saisine, d'écarter *a priori* une définition technique pour ne garder que le sens « *littéral* » de l'expression pour une personne du métier.

Il convient de préciser que cette approche est en accord avec nos recommandations concernant la question 2 de la saisine qui précise que cette définition technique et l'interprétation du terme « *feuille frocée* » de la revendication 1 ont un sens technique et ne contredisent pas un sens établi dans l'art à la date de dépôt ou de priorité du brevet/de la demande de brevet. Cette définition dans le brevet donne un sens plus large au terme « *frocée* » sans opposition à ce que la personne du métier entend.

- Par conséquent, il nous semble que les définitions, ou informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description ne peuvent être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité.

L'interprétation des termes des revendications (entendue comme le processus conduisant à donner une portée à un terme à définir) doit donc prendre en compte la définition que la personne du métier donnerait aux revendications, à la lecture de celles-ci, ainsi que les définitions de la description.

Pour tenir compte de ces informations multiples, les connaissances générales de la personne du métier devront être prises en compte pour déterminer le sens à donner à la caractéristique à interpréter selon une interprétation réalisée *in concreto*.

Dans certains cas, cela peut conduire à favoriser une des interprétations. Ce serait notamment le cas où l'interprétation de ce terme n'aurait pas de sens technique et/ou cette interprétation contredirait un sens établi dans l'art à la date de dépôt ou de priorité du brevet/de la demande de brevet.

Dans d'autres cas, il peut même arriver que l'interprétation retenue ne soit pas une information correspondant exactement à l'une ou l'autre des interprétations mais une interprétation déduite de l'ensemble des informations.

Cette position semble en cohérence avec le fait qu'une interprétation est réalisée par rapport à une question spécifique liée à l'enseignement d'un document ou à une évaluation de la contrefaçon.

Or, il n'est pas possible pour un titulaire de prévoir toutes les questions qui pourront se poser tout au long de la vie d'un brevet.

(2.3.2) Conclusion

Ainsi, dans ces conditions, la réponse suggérée à la troisième question de la saisine serait **NON**.

Au vu de ce qui précède, ce premier avis revient à répondre comme suit aux questions soumises à la Grande chambre de recours :

(1) *L'article 69(1), deuxième phrase CBE et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE ?*

Non. En revanche, il nous semble que l'article 69 CBE, deuxième phrase CBE et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE définissent, par analogie, une méthodologie générale d'interprétation des revendications qui peut être appliquée, à la fois de brevet et de demande de brevet, lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE.

(2) *La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, peuvent-elles l'être en*

général ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ?

Oui, la description et les figures peuvent, et même devraient, être consultées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité.

Cette consultation de la description et les figures doit être faite en général et pas seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément.

(3) Une définition ou des informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description peuvent-elles être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?

Non, une définition ou des informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description ne doivent pas être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité.

Cela n'empêche pas que l'instance en charge de l'interprétation puisse retenir une interprétation différente de la définition ou des informations de la description relatives à ce terme. C'est notamment le cas lorsque cette définition possède une signification technique et/ou que cette interprétation n'est pas en opposition avec le sens généralement admis dans l'état de la technique du domaine considéré, à la date de dépôt ou de priorité du brevet/de la demande de brevet.

(3) Deuxième avis

Nous développons ci-après un avis différent, défavorable au principe d'une telle interprétation des revendications à la lumière de la description et des dessins.

Cet avis est livré conjointement au premier pour servir à la réflexion de la Grande Chambre de recours.

On pourrait croire que ces différences d'avis reflètent les différences de rôles que tiennent les mandataires français, tantôt comme représentants du demandeur ou du titulaire, tantôt comme ceux de l'opposant, tantôt encore comme conseil d'un tiers dans un litige. Mais les questions posées sont étroitement liées à la notion de sécurité juridique dans la définition du périmètre du droit conféré par les revendications de la demande ou du brevet, sécurité à laquelle les demandeurs et les titulaires, tout autant que les opposants et les tiers peuvent légitimement être attachés.

Ce deuxième avis va dans le sens d'une proscription de l'interprétation des revendications à l'appui de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif lorsqu'il s'agit d'évaluer la brevetabilité de l'invention revendiquée. Il est conforme au courant jurisprudentiel correspondant rappelé plus haut.

Il est fondé sur des arguments d'absence de base juridique en ce sens dans la CBE et d'accroissement de l'insécurité juridique si une telle interprétation est effectuée. Tous les arguments sur ces sujets, la plupart hérités de ce courant jurisprudentiel, sont convenablement rassemblés et développés dans la décision T0056/21 précitée qui traite certes d'un sujet voisin (l'adaptation de la description suite à la modification des revendications) mais dont les enjeux sont identiques. Il ne nous paraît donc pas utile de les reprendre ici.

On observe au surplus qu'une telle interprétation lors de l'évaluation de la brevetabilité ne paraît pas indispensable au bon fonctionnement d'un système de brevets. C'est ainsi que de nombreux grands offices de propriété industrielle dans le monde ne s'appuient pas sur la description et les dessins pour interpréter les revendications lorsqu'il s'agit d'évaluer la

brevetabilité de leur objet. On citera à titre d'exemple les offices des brevets des États-Unis (USPTO), de la Chine et du Japon.

La réponse à la première question de la saisine est donc négative.

(1) L'article 69(1), deuxième phrase CBE et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE ?

Non

Refuser cette obligation d'interprétation et autoriser ensuite une faculté d'interprétation à la lumière de la description et des dessins n'est pas envisageable. En effet, en présence d'une discussion contradictoire sur la validité d'une revendication, l'une des deux parties aura pratiquement toujours un intérêt en faveur de cette interprétation, alors que l'autre aura un intérêt contraire. Répondre en faveur de la faculté d'interprétation à la lumière de la description et des dessins conduirait donc en pratique à interpréter la plupart du temps. Cela priverait donc d'effet la réponse à la première question. La réponse à la deuxième doit donc aussi être négative.

(2) La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, peuvent-elles l'être en général ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ? **Non**

Pour les mêmes raisons, il doit être répondu pareillement à la troisième question.

(3) Une définition ou des informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description peuvent-elles être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ? **Non**

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.



Guyène KIESEL LE COSQUER

Présidente de la CNCPI