Partie G

Brevetabilité

Sommaire

Chapitre I – Brevetabilité I-1

1. Généralités I-1

2. Autres conditions I-1

3. Progrès technique, avantages I-1

Chapitre II – Inventions II-1

1. Généralités II-1

2. Démarche de l'examinateur II-1

3. Liste des exclusions II-2

3.1 Découvertes II-2

3.2 Théories scientifiques II-2

3.3 Méthodes mathématiques II-2

3.4 Créations esthétiques II-4

3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales II-5

3.6 Programmes d'ordinateurs II-6

3.7 Présentation d'informations II-8
3.7.1 Interfaces utilisateur II-9
3.7.2 Récupération, formats et structures de données II-9

4. Exceptions à la brevetabilité II-10

4.1 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs II-10
4.1.1 Eléments prohibés II-11
4.1.2 Utilisations choquantes et non choquantes II-11
4.1.3 Effets économiques II-11

4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic II-11
4.2.1 Limites de l'exception prévue à l'article 53 c) II-12
4.2.1.1 Chirurgie II-13
4.2.1.2 Thérapie II-15
4.2.1.3 Méthodes de diagnostic II-15

4.2.2 Méthodes d'évaluation de médicaments potentiels et essais cliniques II-17

5. Exclusions et exceptions concernant les inventions biotechnologiques II-17

5.1 Généralités et définitions II-17

5.2 Inventions biotechnologiques brevetables II-17

5.3 Liste des exceptions (règle 28) II-19

5.4 Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux II-20
5.4.1 Variétés végétales II-20
5.4.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux II-21

5.5 Procédés microbiologiques II-22
5.5.1 Généralités II-22
5.5.2 Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique II-22

Chapitre III – Application industrielle III-1

1. Généralités III-1

2. Méthodes d'essai III-1

3. Application industrielle et exclusion en vertu de l'article 52(2) III-1

4. Séquences et séquences partielles de gènes III-2

Chapitre IV – Etat de la technique IV-1

1. Généralités et définition IV-1

2. Divulgation suffisante IV-2

3. Date de dépôt ou de priorité IV-3

4. Documents rédigés dans une langue non officielle IV-4

4.1 Traductions automatiques IV-4

5. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen IV-5

5.1	Etat de la technique tel que défini à l'article 54(3)	IV-5
5.1.1	Exigences à remplir	IV-5
5.1.2	Réexamen encore en cours d'une date de dépôt accordée	IV-6
5.2	Demandes euro-PCT	IV-7
5.3	Etats désignés en commun	IV-7
5.4	Double protection par brevet	IV-7
6.	**Interférence avec des droits nationaux antérieurs**	**IV-8**
7.	**Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen"**	**IV-8**
7.1	Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen	IV-8
7.2	Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage	IV-8
7.2.1	Principes généraux	IV-9
7.2.2	Accord relatif au respect du secret	IV-10
7.2.3	Usage dans un lieu non public	IV-10
7.2.4	Exemple de cas où l'usage est accessible au public	IV-11
7.2.5	Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public	IV-11
7.3	Etat de la technique rendu accessible par description orale	IV-11
7.3.1	Cas de description orale	IV-11
7.3.2	Description orale non opposable	IV-11
7.3.3	Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale	IV-12
7.4	Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière	IV-12
7.5	Divulgations Internet	IV-12
7.5.1	Etablissement de la date de publication	IV-13
7.5.2	Degré de conviction de l'instance	IV-13
7.5.3	Charge de la preuve	IV-14
7.5.3.1	Revues techniques	IV-14
7.5.3.2	Autres publications équivalentes aux publications imprimées	IV-15
7.5.3.3	Publications non classiques	IV-16
7.5.4	Divulgations non datées ou dont la date n'est pas fiable	IV-16
7.5.5	Cas problématiques	IV-17

7.5.6 Informations techniques et remarques générales IV-18

7.6 Normes et documents préparatoires à l'élaboration de normes IV-19

8. Renvois entre documents de l'état de la technique IV-20

9. Erreurs dans des documents de l'état de la technique IV-20

Chapitre V – Divulgations non opposables V-1

1. Généralités V-1

2. Délai V-1

3. Abus évident V-1

4. Exposition internationale V-1

Chapitre VI – Nouveauté VI-1

1. Etat de la technique tel que défini à l'article 54(2) VI-1

2. Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus VI-1

3. Date pertinente d'un document antérieur VI-1

4. Divulgation suffisante d'un document antérieur VI-2

5. Divulgation générique et exemples spécifiques VI-2

6. Divulgation implicite et paramètres VI-2

7. Examen de la nouveauté VI-3

7.1 Deuxième utilisation médicale ou utilisation médicale ultérieure de produits pharmaceutiques VI-3

7.2 Deuxième utilisation non médicale VI-5

8. Inventions de sélection VI-5

8.1 Marges d'erreur pour les données numériques VI-8

9. Nouveauté des revendications dites "reach-through" VI-8

Chapitre VII – Activité inventive VII-1

1. Généralités VII-1

2. Etat de la technique ; date de dépôt VII-1

3. Homme du métier VII-1

3.1 Connaissances générales de l'homme du métier VII-2

4. Evidence VII-2

5. Approche problème-solution VII-3

5.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche VII-3

5.2 Formulation du problème technique objectif VII-4

5.3 Approche "could-would" VII-5

5.4 Revendications comportant des aspects techniques et non techniques VII-6

5.4.1 La "spécification de conditions" dans la formulation du problème technique objectif VII-7

6. Combinaison d'éléments de l'état de la technique VII-8

7. Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques VII-9

8. Analyse a posteriori VII-9

9. Origine de l'invention VII-10

10. Indices secondaires VII-11

10.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire VII-11

10.2 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire VII-11

10.3 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial VII-11

11. Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur VII-11

12. Inventions de sélection VII-12

13. Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories VII-13

14. Exemples VII-13

Annexe Exemples concernant l'exigence d'activité inventive - indices VII-15

Chapitre I – Brevetabilité

1. Généralités

Les conditions fondamentales de brevetabilité sont au nombre de quatre : *Art. 52(1)*

i) il doit y avoir "invention" dans un quelconque domaine technologique (cf. G-II) ;

ii) l'invention doit être "susceptible d'application industrielle" (cf. G-III) ;

iii) l'invention doit être "nouvelle" (cf. G-IV à VI) ; et

iv) l'invention doit impliquer une "activité inventive" (cf. G-VII).

2. Autres conditions

En plus de ces quatre conditions fondamentales de brevetabilité, l'examinateur doit connaître les deux conditions suivantes, qui sont implicitement contenues dans la CBE :

i) l'invention doit être telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (après avoir pris connaissance des indications contenues dans la demande de brevet), conformément à l'article 83. Des exemples dans lesquels l'invention ne répond pas à cette condition figurent au point F-III, 3 ; et *Art. 83*

ii) l'invention doit être de "caractère technique", en ce sens qu'elle doit se rapporter à un domaine technique (règle 42(1)a)), concerner un problème technique (règle 42(1)c)) et posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous forme de revendications définissant l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 43(1)) (cf. F-IV, 2.1). *Règle 42(1)a) et c)* *Règle 43(1)*

3. Progrès technique, avantages

La CBE **ne** prévoit **ni** explicitement **ni** implicitement que, pour être brevetable, une invention doit comporter un progrès technique ou même un effet utile. Néanmoins, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique doivent, le cas échéant, être mentionnés dans la description (règle 42(1)c)), ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de "l'activité inventive" (cf. G-VII, 5).

Chapitre II – Inventions

1. Généralités

Art. 52(2) et (3)

La CBE ne donne pas de définition de "l'invention", mais l'article 52(2) comporte une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention. Il est à noter que les éléments mentionnés sur cette liste sont tous de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques), et/ou non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse, une invention au sens de l'article 52(1) doit présenter à la fois un caractère concret et technique (cf. G-I, 2 ii)). Elle peut porter sur n'importe quel domaine de la technique.

2. Démarche de l'examinateur

Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'article 52(1), l'examinateur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord, toute exclusion de la brevetabilité selon l'article 52(2) n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus **en tant que tels** (article 52(3)). Ensuite, l'objet de la revendication doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si l'objet revendiqué présente un caractère technique. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52(1).

Il faut également avoir à l'esprit que l'examen fondamental de la question de savoir si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'article 52(1) est séparé et distinct de celui visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, s'il est nouveau et s'il implique une activité inventive. Pour l'appréciation du caractère technique, il convient de faire abstraction de l'état de la technique (cf. T 1173/97, confirmée dans la décision G 3/08).

Il est à noter que l'appréciation du caractère technique ne doit pas s'arrêter dès qu'il a été établi que la revendication considérée dans son ensemble n'est pas exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3). Dans le cas de revendications comprenant des aspects techniques et non techniques, chaque aspect doit être évalué afin de déterminer s'il contribue au caractère technique de l'objet revendiqué, étant donné que cette approche est pertinente pour apprécier l'activité inventive (cf. G-VII, 5.4).

Si les revendications sont considérées comme portant en partie sur un objet exclu, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 1, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur dans sa réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-XI, 8), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

3. Liste des exclusions

Les différents éléments énumérés à l'article 52(2) sont passés en revue ci-après et d'autres exemples sont présentés en vue de mieux faire comprendre la distinction entre ce qui est susceptible d'être breveté (c'est-à-dire ce qui n'est pas exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3)) et ce qui ne l'est pas.

3.1 Découvertes

Art. 52(2)a)

Si une propriété nouvelle d'un matériau connu ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'article 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être. Le fait de trouver une substance auparavant non reconnue dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si l'on peut montrer qu'une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. C'est, par exemple, le cas d'une substance qui se trouve à l'état naturel, et dont on découvre qu'elle a un effet antibiotique. En outre, si l'on découvre qu'un micro-organisme existe à l'état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut aussi être brevetable comme étant un des aspects de l'invention. De la même façon, un gène, dont on découvre qu'il existe à l'état naturel, peut être brevetable si l'on révèle un effet technique, par exemple son utilisation dans la fabrication d'un certain polypeptide ou dans la thérapie génique.

En ce qui concerne les questions plus particulières relatives aux inventions biotechnologiques, cf. G-II, 5, 5.3 à 5.5 et G-III, 4.

3.2 Théories scientifiques

Art. 52(2)a)

Elles constituent un cas général de découverte auquel le principe énoncé au point G-II, 3.1 s'applique. Par exemple, la théorie physique de la semi-conductivité ne serait pas brevetable. Toutefois, de nouveaux dispositifs semi-conducteurs et leurs procédés de fabrication peuvent être brevetables.

3.3 Méthodes mathématiques

Art. 52(2)a)

Elles offrent une illustration particulière du principe selon lequel les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Par exemple, une méthode rapide de division abstraite serait exclue de la brevetabilité par l'article 52(2)a) et (3), mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode (par exemple en exécutant un programme conçu pour appliquer la méthode) ne serait pas exclue. Les filtres électriques obtenus d'après une méthode mathématique particulière ne seraient pas non plus exclus de la brevetabilité.

Par ailleurs, une méthode pour analyser le comportement cyclique d'une courbe mettant en relation deux paramètres non précisés, est une méthode mathématique en tant que telle, exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)a) et (3), sauf si elle utilise des moyens techniques, par exemple si elle est mise en œuvre par ordinateur.

Une revendication qui porte sur un procédé technique dans lequel est utilisée une méthode mathématique, est limitée à une application particulière de la méthode mathématique dans un domaine technique, auquel cas la protection n'est pas demandée pour la méthode mathématique en tant que telle. Par exemple, une méthode pour coder des informations audio dans un système de communication peut viser à réduire les distorsions causées par les bruits de canal. Bien que l'on puisse estimer que l'idée sous-jacente à une telle méthode est mathématique, la méthode de codage dans son ensemble n'est pas une méthode mathématique en tant que telle, et elle n'est donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)a) et (3). De manière analogue, une méthode pour crypter/décrypter ou signer des communications électroniques peut être considérée comme un procédé technique même si elle est essentiellement fondée sur une méthode mathématique (cf. T 1326/06).

Une étape de procédé (par exemple un algorithme mathématique) ne peut contribuer au caractère technique du procédé revendiqué que dans la mesure où elle aide à réaliser un des objectifs techniques du procédé défini de manière adéquate. En particulier, les applications techniques concrètes de procédés de simulation assistés par ordinateur doivent être considérées comme des procédés techniques modernes jouant un rôle essentiel dans la fabrication, même si elles impliquent des formules mathématiques. Un effet technique ne peut pas être dénié à de tels procédés de simulation pour la simple raison qu'ils n'englobent pas encore le produit final sous forme matérielle. En revanche, l'indication générale d'un objectif technique indéterminé (par exemple la simulation d'un "système technique") ne peut pas être jugée suffisante (T 1227/05).

Une méthode mathématique de traitement de données définit certes l'origine de segments de données, c'est-à-dire la nature des données, ce qui peut impliquer des aspects techniques, mais elle ne confère pas nécessairement un caractère technique à la méthode. Ainsi, dans le cadre d'une méthode mathématique de classification de segments de données, le fait de préciser que les segments de données sont assemblés à partir d'événements dans un réseau de télécommunication ne conférerait pas un caractère technique à l'algorithme de classification, si la classification n'est pas effectuée dans un but technique. Il convient également de déterminer si un effet technique résulte de la nature fonctionnelle des données, indépendamment de leur contenu cognitif (cf. T 1194/97 et T 1161/04). Par exemple, une méthode mathématique de traitement de données représentant une image mémorisée sous forme de signal électrique par une méthode mise en œuvre par ordinateur et fournissant comme

résultat une certaine modification de l'image (par exemple en la restaurant si elle est troublée) est considérée comme étant utilisée dans le cadre d'un procédé technique (T 208/84 et T 1161/04).

La rapidité ou l'efficacité accrue d'une méthode résultant de meilleurs algorithmes ne suffit pas intrinsèquement à conférer un caractère technique à la méthode (cf. T 1227/05). Des caractéristiques telles que la rapidité et l'efficacité sont inhérentes aussi bien à des méthodes techniques que non techniques. Par exemple, si une séquence d'étapes de vente aux enchères entraîne une détermination des prix plus rapide que d'autres méthodes de vente aux enchères, cela n'implique pas nécessairement que ces étapes contribuent au caractère technique de la méthode (cf. T 258/03).

3.4 Créations esthétiques

Art. 52(2)b)

Des éléments relatifs à des créations esthétiques auront généralement des aspects techniques, par exemple un "substrat" tel qu'une toile ou un tissu, et des aspects esthétiques, dont l'appréciation est essentiellement subjective, par exemple la forme de l'image sur la toile ou le motif sur le tissu. Si une telle création esthétique comporte des aspects techniques, il ne s'agit pas d'une création esthétique "en tant que telle" et elle n'est pas exclue de la brevetabilité.

Une caractéristique qui pourrait ne pas présenter intrinsèquement un aspect technique peut revêtir un caractère technique si elle produit un effet technique. Le modèle d'une bande de roulement d'un pneu peut ainsi être une nouvelle caractéristique technique du pneu si, par exemple, il améliore l'écoulement de l'eau. En revanche, cela ne serait pas le cas si une couleur particulière du flanc du pneu avait uniquement un but esthétique.

L'effet esthétique proprement dit n'est pas brevetable et ne peut faire l'objet ni d'une revendication de produit ni d'une revendication de procédé.

Par exemple, des caractéristiques portant uniquement sur l'effet esthétique ou artistique du contenu informatif d'un livre, sur sa mise en page ou sur sa fonte ne seraient pas considérées comme des caractéristiques techniques, de même que des caractéristiques telles que l'effet esthétique de l'objet d'une peinture, la disposition de ses couleurs ou encore son style artistique (par exemple impressionniste). Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne présente pas de caractère technique, les moyens de l'obtenir peuvent présenter un tel caractère. Par exemple, l'aspect d'un tissu peut être rendu attrayant par une texture comportant un certain nombre de couches et qui n'avait pas encore été utilisée à cet effet ; dans ce cas, un tissu présentant cette texture pourrait être brevetable.

De la même manière, un livre défini par une particularité technique de la reliure ou de l'encollage du dos n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3), même s'il a également un effet esthétique. Une peinture définie par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés, n'est pas non plus exclue de la brevetabilité.

Même s'il est utilisé pour produire une création esthétique (par exemple un diamant taillé), un procédé technique n'est pas exclu de la brevetabilité. De même, une technique d'impression de livres permettant d'obtenir une présentation particulière ayant un effet esthétique n'est pas exclue de la brevetabilité, tout comme le livre en tant que produit obtenu à partir de ce procédé. Une substance ou une composition définie par des caractéristiques techniques destinées à produire un effet spécial pour ce qui est de l'odeur ou de la saveur, par exemple à intensifier l'odeur ou la saveur ou à la conserver pendant une période prolongée, n'est pas non plus exclue de la brevetabilité.

3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales

Art. 52(2)c)

Ce sont là d'autres exemples d'entités de nature abstraite ou intellectuelle. Une méthode d'étude des langues, une méthode de résolution des problèmes de mots croisés, un jeu (en tant qu'entité abstraite définie par ses règles), une modélisation d'informations ou un plan d'organisation d'une opération commerciale, en particulier, ne serait pas brevetable. Une méthode dans le domaine des activités commerciales est exclue de la brevetabilité même si elle implique la possibilité d'utiliser des moyens techniques non spécifiés ou si elle a une utilité pratique (cf. T 388/04). Il peut par exemple s'agir d'une méthode permettant de concevoir un mode de chargement du cœur d'un réacteur, ladite méthode ne spécifiant ni l'utilisation de moyens ou de mesures de nature technique, ni l'obtention d'une entité physique (par exemple un cœur de réacteur chargé selon un plan donné) comme produit final. Cette méthode peut être exécutée uniquement sur le plan mental, et elle est donc dépourvue de caractère technique, quelles que soient sa complexité ou les considérations techniques entrant en ligne de compte (cf. T 914/02).

Toutefois, s'il est spécifié que la réalisation d'une partie au moins du plan fait appel à un dispositif ou à un procédé technique, il y a lieu d'examiner ensemble le plan et le procédé ou dispositif en question. En particulier, si la revendication précise que la réalisation de certaines étapes au moins du plan implique la mise en œuvre d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou d'autres dispositifs programmables classiques, d'un programme conçu à cet effet ou d'un support d'enregistrement comportant le programme, elle peut comporter une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, les caractéristiques techniques se rapportant à un ordinateur ou à un dispositif programmé comparable. En pareils cas, il convient d'examiner cette revendication comme étant une "invention mise en œuvre par ordinateur" (cf. ci-dessous).

Art. 52(2)c)

3.6 Programmes d'ordinateurs

Les inventions qui font intervenir des programmes d'ordinateurs peuvent être protégées sous forme d'"inventions mises en œuvre par ordinateur", cette expression couvrant des revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres dispositifs programmables dans lesquels il apparaît à première vue qu'une ou plusieurs des caractéristiques de l'invention revendiquée sont réalisées grâce à un programme ou des programmes d'ordinateurs. De telles revendications portant sur des inventions mises en œuvre par ordinateur peuvent notamment être formulées en des termes exposant une méthode pour faire fonctionner ledit dispositif, le dispositif agencé de manière à exécuter la méthode, ou, conformément à la décision T 1173/97, le programme d'ordinateur lui-même ainsi que le support physique comportant le programme (cf. T 424/03), c'est-à-dire des revendications de produit "programme d'ordinateur", tel qu'un "support de données", un "support d'enregistrement", un "support déchiffrable par ordinateur" ou un "signal".

Une revendication portant sur un procédé mis en œuvre par ordinateur n'est pas de la même catégorie qu'une revendication portant sur un programme d'ordinateur qui correspond à ce procédé (T 424/03 et G 3/08). Ces revendications doivent donc être examinées séparément.

Pour l'appréciation du caractère technique, il convient de faire abstraction de l'état de la technique (cf. T 1173/97, confirmée dans la décision G 3/08). Les caractéristiques du programme d'ordinateur lui-même (cf. T 1173/97) ainsi que la présence d'un dispositif défini dans la revendication (cf. T 424/03 et T 258/03) peuvent conférer un caractère technique à l'objet revendiqué, comme exposé ci-dessous. Dans le cas notamment des systèmes enfouis, une opération de traitement de données mise en œuvre par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en œuvre au moyen de circuits spéciaux (par exemple par des réseaux de portes programmables).

Lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité, les considérations de base relatives aux revendications de programmes d'ordinateurs sont en principe les mêmes que pour tout autre objet. Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité qui sont énumérés à l'article 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'article 52(2) et (3).

Un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité s'il est capable de produire, lorsqu'il est mis en œuvre ou chargé sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques "normales" existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne (T 1173/97 et G 3/08). Les effets physiques normaux inhérents à l'exécution d'un programme, par exemple les courants électriques, ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un

programme d'ordinateur, et un effet technique supplémentaire est requis. Cet effet technique supplémentaire peut être connu dans l'état de la technique.

De même, bien qu'il soit permis d'affirmer que toute programmation informatique implique des considérations techniques, puisqu'elle vise à définir une méthode pouvant être mise en œuvre par une machine, cela n'est pas en soi suffisant pour que le programme résultant de la programmation ait un caractère technique. Le programmeur doit s'être livré à des considérations techniques allant au-delà de la "simple" mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une procédure donnée (G 3/08).

Un effet technique supplémentaire susceptible de conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans la commande d'un processus industriel, ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme et peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication. Le traitement de données représentant des entités physiques (telles qu'une image mémorisée sous forme de signal électrique), qui aboutit à une modification de ces entités (T 208/84), constitue également un effet technique supplémentaire.

Un brevet peut être délivré sur la base de l'une des différentes formes de revendication de produit "programme d'ordinateur", dès lors que toutes les conditions de la CBE sont remplies (cf. en particulier les articles 84, 83, 54 et 56, ainsi que le point G-III, 3 ci-après). De telles revendications ne devraient pas contenir de listes de programmes, mais devraient définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en œuvre lorsqu'il est exécuté (cf. F-IV, 4.5.2, dernière phrase). De courts extraits de programmes peuvent être autorisés dans la description (cf. F-II, 4.12).

La question de savoir si un programme d'ordinateur peut contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué est souvent distincte de la question du caractère technique des composants matériels qui peuvent être définis pour exécuter le programme d'ordinateur. Lorsqu'un programme d'ordinateur produit un effet technique supplémentaire (T 1173/97), il est considéré en soi comme technique et n'est pas exclu de la brevetabilité. En revanche, tout objet revendiqué qui définit ou utilise des moyens techniques est une invention au sens de l'article 52(1) (cf. T 424/03 et T 258/03, confirmé dans la décision G 3/08). Cela vaut même si les moyens techniques sont généralement connus ; ainsi, l'inclusion dans une revendication d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un support lisible comportant un programme, par exemple, confère un caractère technique à l'objet revendiqué.

Si l'objet revendiqué portant sur un programme d'ordinateur n'a pas de caractère technique, il convient de le rejeter en vertu de l'article 52(2) et (3). Si l'objet réussit ce test de technicité, l'examinateur doit aborder les questions de la nouveauté et de l'activité inventive (cf. G-VI et VII).

Art. 52(2)d)

3.7 Présentation d'informations

Une caractéristique relative à une présentation d'informations définie uniquement par l'information qu'elle contient ne présente pas de caractère technique. Cela vaut aussi bien si la caractéristique est revendiquée comme étant la présentation de l'information elle-même (par exemple par des signaux acoustiques, des mots prononcés à haute voix, des visualisations, des livres définis par leur objet, des disques définis par le morceau de musique enregistré, des dispositifs de signalisation routière définis par le signal qu'ils comportent) ou encore si elle porte sur des procédés et des dispositifs destinés à la présentation de l'information (par exemple, des indicateurs ou enregistreurs définis uniquement par l'information indiquée ou enregistrée ne seraient pas des caractéristiques techniques).

Une caractéristique portant sur la façon de transmettre un contenu cognitif à l'utilisateur sur un écran ne contribue normalement pas à la résolution technique d'un problème technique, sauf s'il peut être démontré que le mode de présentation produit un effet technique crédible (T 1741/08 et T 1143/06).

Voici quelques exemples dans lesquels il est possible de déceler de telles caractéristiques techniques : un télégraphe ou un système de communication utilisant un code particulier pour représenter les caractères (par exemple, une modulation par impulsions codées) ; un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées ; un disque ayant un sillon d'une forme particulière permettant des enregistrements stéréophoniques ; une structure de données informatiques (cf. T 1194/97) définie en des termes qui, intrinsèquement, comprennent les caractéristiques techniques du programme fonctionnant sur ladite structure de données (à supposer que le programme lui-même soit en l'occurrence brevetable), et une diapositive munie d'une piste sonore sur son pourtour.

Pour évaluer l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) il convient de prendre en considération l'objet de la revendication dans son ensemble (G-II, 2). Ainsi, une revendication portant sur un produit (par exemple une composition de blanchiment) et sur des instructions pour l'utilisation du produit en elles-mêmes dépourvues d'effet technique sur le produit n'est pas exclue de la brevetabilité, étant donné que la revendication a une signification technique et indique les caractéristiques techniques nécessaires pour définir l'objet revendiqué, à savoir un produit comprenant une composition de substances (T 553/02).

Pour déterminer si une caractéristique relative à la présentation d'informations est technique ou non, il convient d'examiner si elle contribue ou non à résoudre un problème technique. Le fait qu'elle fasse intervenir des activités mentales ne suffit pas à rendre l'objet non technique (T 643/00). Toutefois, une caractéristique qui répond uniquement aux préférences subjectives d'un utilisateur ne résout pas de problème technique (T 1567/05). Dans le cadre des systèmes automatisés, en particulier des ordinateurs, la visualisation automatique d'informations sur les conditions techniques existant dans un appareil ou un système constitue essentiellement un problème technique (T 115/85). En revanche, la présentation de l'état d'une application non technique exécutée sur ordinateur n'est généralement pas considérée comme technique.

3.7.1 Interfaces utilisateur

Les caractéristiques qui concernent la conception graphique d'interfaces utilisateurs ne produisent pas d'effet technique, car elles sont créées non pas sur la base de considérations techniques, mais à partir de considérations intellectuelles générales visant à déterminer les prédilections de l'utilisateur.

Ainsi, la couleur, la forme, la taille, la disposition ou l'agencement d'éléments sur l'écran ne constituent généralement pas un aspect technique d'une interface graphique. De même, les informations que renferme un message affiché sur un dispositif ne sont pas techniques, même si elles conduisent l'utilisateur à exécuter une action spécifique sur ce dispositif.

Cependant, si ces caractéristiques sont associées à des étapes ou à des moyens impliquant une interaction, ou si elles ont trait à des informations techniques (p. ex. états internes d'une machine), l'examinateur doit vérifier si elles sont nécessaires pour obtenir un effet technique particulier, par exemple du fait qu'elles améliorent la précision d'une unité de saisie. L'effet technique obtenu pourrait consister en une interface homme-machine plus efficace.

3.7.2 Récupération, formats et structures de données

Une structure de données mise en œuvre par ordinateur (cf. T 1194/97) ou un format de données mis en œuvre par ordinateur sur un support ou sous la forme d'une onde porteuse électromagnétique ont un caractère technique (car le support de stockage est un objet technique) et constituent par conséquent une invention au sens de l'article 52(1). Ces structures ou formats de données peuvent comporter à la fois un contenu cognitif et des données fonctionnelles.

Les effets techniques associés à des structures ou formats de données utilisés lors de l'exploitation d'un système informatique pourraient par exemple se traduire par un traitement ou un stockage efficace des données, ou par une sécurité renforcée. D'un autre côté, des caractéristiques qui ont seulement pour objet de décrire des ensembles de données à un niveau logique ne produisent pas d'effet

technique, même si la description peut impliquer une modélisation particulière des données décrites.

Une structure de données proprement dite est une simple configuration mémorielle statique. Aucune méthode n'étant exécutée, il est impossible d'établir directement un effet technique lorsque cette structure est revendiquée en tant que telle. De plus, une structure de données revendiquée peut éventuellement être utilisée en combinaison avec divers algorithmes ou diverses méthodes à des fins totalement différentes.

L'examinateur doit donc vérifier si la structure de données revendiquée comporte intrinsèquement les caractéristiques techniques du système ou les étapes d'une méthode correspondante constituant la base de l'effet technique.

4. Exceptions à la brevetabilité

4.1 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Art. 53 a)

Toute invention dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est explicitement exclue de la brevetabilité. Le but de cette disposition est de priver de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles d'inciter à la révolte, de troubler l'ordre public ou d'engendrer des comportements criminels ou choquants (cf. également F-II, 7.2). Les mines anti-personnel en sont un exemple manifeste. D'une façon générale, cette clause n'est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes. Le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter. S'il est évident que c'est effectivement le cas, et dans ce cas seulement, il convient de soulever une objection au titre de l'article 53 a). La simple possibilité d'abuser d'une invention ne suffit pas à exclure une protection par brevet au titre de l'article 53 a) si l'invention peut également être exploitée d'une manière qui n'est pas et ne serait pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (cf. T 866/01). Si des questions juridiques difficiles se posent dans ce contexte, se référer au point C-VIII, 7.

Si les revendications sont considérées comme portant en partie sur un tel objet exclu de la brevetabilité, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 1, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur dans sa réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-XI, 8), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

4.1.1 Eléments prohibés

Art. 53 a)

La mise en œuvre ne doit pas être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire dans certains Etats contractants ou dans tous les Etats contractants. En effet, un produit pourrait fort bien être fabriqué conformément à un brevet européen et exporté dans des pays dans lesquels son emploi n'est pas interdit.

4.1.2 Utilisations choquantes et non choquantes

Il convient d'accorder une attention particulière aux demandes dans lesquelles l'invention peut connaître diverses applications dont certaines seulement sont choquantes, par exemple dans le cas d'un procédé permettant de fracturer les coffres-forts et dont l'utilisation par un voleur apparaît choquante alors qu'elle ne l'est pas quand il s'agit d'un serrurier intervenant en cas de nécessité. Dans ce cas, il n'y a pas à soulever d'objection au titre de l'article 53 a). De la même façon, si une invention revendiquée définit une photocopieuse dont les caractéristiques permettent une reproduction plus précise et si un mode de réalisation de cet appareil peut faire intervenir des caractéristiques additionnelles (non revendiquées, mais clairement discernables par l'homme du métier) destinées uniquement à permettre en outre de reproduire à s'y méprendre les fils de sécurité des billets de banque, l'appareil revendiqué couvrirait un mode de réalisation destiné à la production de faux billets, et pourrait de ce fait être considéré comme une invention tombant sous le coup de l'article 53 a). Il n'y a toutefois aucune raison d'exclure de la brevetabilité la photocopieuse telle que revendiquée, qui pourrait, grâce à ses qualités améliorées, être utilisée à de nombreuses autres fins, qui elles seraient acceptables (cf. G 1/98, point 3.3.3 des motifs). Cependant, si la demande contient une référence explicite à un usage qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la suppression de cette référence doit être exigée en vertu des dispositions de la règle 48(1)a).

4.1.3 Effets économiques

Il n'appartient pas à l'OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines technologiques spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables (cf. G 1/98, point 3.9 des motifs, et T 1213/05). La question à poser avant de décider s'il y a ou non une exception en vertu de l'article 53 a) est celle de savoir si l'exploitation commerciale de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic

Art. 53 c)

Aucun brevet européen ne doit être délivré pour les "méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces

méthodes". Par conséquent, les instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant être utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés. De même, les méthodes de fabrication de prothèses ou de membres artificiels peuvent être brevetées. Ainsi, un procédé de fabrication de semelles orthopédiques ou un procédé de fabrication d'un membre artificiel devrait être brevetable. Dans les deux cas, le fait de prendre l'empreinte du pied ou de réaliser le moule du moignon sur lequel doit être ajusté un membre artificiel n'est à l'évidence pas de nature chirurgicale et ne requiert pas la présence d'une personne qualifiée sur le plan médical. En outre, les semelles et les membres artificiels sont fabriqués en dehors du corps humain. En revanche, un procédé de fabrication d'une endoprothèse en dehors du corps humain, qui exige la mise en œuvre d'une étape chirurgicale pour prendre les mesures, est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 c) (cf. T 1005/98).

Art. 54(4)

Peuvent être brevetés les produits **nouveaux**, notamment les substances ou compositions pour la mise en œuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic. Conformément à l'article 54(4), dans le cas d'une substance ou d'une composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en œuvre de ces méthodes que si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal n'était pas divulguée antérieurement ("**première utilisation médicale**"). Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois dans une méthode chirurgicale, de traitement thérapeutique et/ou de diagnostic devrait être formulée comme suit : "Substance ou composition X", suivie de l'indication de l'utilisation, par exemple, "... pour utilisation comme médicament" ou "... pour utilisation à des fins thérapeutiques/de diagnostic/chirurgicales". Si l'utilisation de la substance ou de la composition connue a déjà été divulguée en chirurgie, en thérapie ou pour des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ("**utilisation médicale supplémentaire**"), la revendication devrait être formulée comme suit : "Substance ou composition X", suivie de l'indication de l'utilisation **spécifique** à des fins thérapeutiques/de diagnostic/chirurgicales, par exemple, "... pour utilisation dans le traitement de la maladie Y".

4.2.1 Limites de l'exception prévue à l'article 53 c)

Art. 53 c)

Il convient de noter que les exceptions prévues à l'article 53 c) se limitent aux méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et aux méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Il s'ensuit que d'autres méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux vivants (par exemple, le traitement d'un mouton pour favoriser sa croissance, pour améliorer la qualité de sa viande ou accroître le rendement en laine), ou d'autres méthodes de mesure ou d'enregistrement des caractéristiques du corps humain ou animal sont brevetables, à condition que (comme cela sera probablement le cas) ces méthodes soient de nature technique et non de caractère essentiellement biologique

(cf. G-II, 5.4). Par exemple, une demande contenant une revendication portant sur le traitement purement esthétique d'un être humain par administration d'un produit chimique est considérée comme brevetable (cf. T 144/83). Toutefois, un traitement esthétique faisant appel à des méthodes chirurgicales ou thérapeutiques ne serait pas brevetable (cf. ci-dessous).

Pour être exclue de la brevetabilité, une méthode de traitement ou de diagnostic doit effectivement être appliquée au corps humain ou animal vivant. Une méthode de traitement ou de diagnostic appliquée à un corps humain ou animal mort ne serait donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 c). Le traitement des tissus et liquides corporels, après qu'ils ont été extraits du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées à ces substances ne sont pas exclus de la brevetabilité, dans la mesure où ces tissus ou liquides ne sont pas réintroduits dans l'organisme. Ainsi, le traitement du sang en vue de sa conservation à la banque du sang ou le test portant sur des échantillons sanguins en vue d'un diagnostic n'est pas exclu, alors qu'un traitement du sang par dialyse, dans lequel le sang est réintroduit dans l'organisme, le serait.

En ce qui concerne les méthodes appliquées ou ayant trait au corps humain ou animal vivant, il convient de garder à l'esprit que le but poursuivi par l'article 53 c) est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. En interprétant cette disposition, il faut éviter que ces règles d'exception ne débordent leur finalité (cf. G 6/83, G 1/04 et G 1/07).

La question de savoir si une méthode est exclue de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE ne peut dépendre de la personne qui la met en œuvre (cf. G 1/04 et G 1/07, point 3.4.1 des motifs).

Cependant, à la différence de l'objet visé à l'article 52(2) et 52(3), qui n'est exclu de la brevetabilité que s'il est revendiqué en tant que tel, il n'est pas possible, en vertu de l'article 53 c), d'admettre une revendication de méthode qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique constituant une étape d'une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal. Dans ce cas, le fait que la revendication comprenne des caractéristiques relatives à une opération technique exercée sur un objet technique ou consiste en de telles caractéristiques, n'est juridiquement pas pertinent pour l'application de l'article 53 c) (cf. G 1/07, point 3.2.5 des motifs).

4.2.1.1 Chirurgie

L'expression "traitement chirurgical" ne doit pas être interprétée comme étant limitée aux méthodes chirurgicales à finalité thérapeutique (cf. G 1/07, point 3.3.10 des motifs). Par conséquent, le terme "chirurgie" définit non pas tant le but du traitement que sa nature. Ainsi, par exemple, une méthode de traitement chirurgical à

des fins esthétiques ou en vue d'un transfert d'embryon est exclue de la brevetabilité, de même qu'un traitement chirurgical à des fins thérapeutiques. Le terme "traitement chirurgical" englobe par ailleurs les interventions pratiquées sur la structure d'un organisme par des procédés conservateurs (non invasifs ou non sanglants) comme la réduction, ou par des procédés opératoires (sanglants) faisant appel à des instruments.

Il convient d'apprécier au cas par cas, en tenant compte du fond de chaque affaire, si une méthode revendiquée doit être considérée comme un traitement chirurgical exclu de la brevetabilité conformément à l'article 53 c). Conformément à l'esprit de l'article 53 c), les médecins et vétérinaires doivent, dans l'intérêt le plus légitime de leurs patients, être libres d'utiliser ce qu'ils estiment, forts de leur savoir-faire et de leurs connaissances, être les meilleurs traitements à leur disposition, sans avoir à s'inquiéter qu'un traitement puisse être breveté (cf. G 1/07, point 3.3.6 des motifs).

Par conséquent, toute définition de l'expression "traitement chirurgical" doit couvrir le type d'interventions que l'on retrouve au cœur des activités médicales, à savoir les interventions auxquelles les membres de la profession médicale sont spécifiquement formés et dans lesquelles il leur incombe une responsabilité particulière (G 1/07, point 3.4.2.3 des motifs).

L'exclusion s'applique aux interventions physiques majeures pratiquées sur l'organisme qui exigent un savoir-faire médical spécialisé et qui comportent un risque considérable pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises. Le risque pour la santé doit être lié au mode d'administration et non pas uniquement à l'agent en tant que tel (G 1/07, point 3.4.2.3 des motifs). Parmi les traitements chirurgicaux exclus, on peut citer par exemple l'injection d'un agent de contraste dans le cœur, le cathétérisme et l'endoscopie.

Ne sont pas exclues de la brevetabilité les techniques invasives de caractère routinier qui sont pratiquées sur des parties non vitales de l'organisme et qui sont généralement mises en œuvre dans un environnement commercial non médical, par exemple le tatouage, les piercings, l'épilation par rayonnement optique et la micro-abrasion de la peau.

Des critères similaires sont applicables en ce qui concerne les interventions de routine dans le domaine médical. Par conséquent, les méthodes insignifiantes qui n'impliquent qu'une intervention mineure et ne présentent aucun risque important pour la santé lorsqu'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises, ne tombent pas sous le coup de l'article 53 c). Cette interprétation restrictive de l'exclusion protège néanmoins toujours la profession médicale des préoccupations susmentionnées.

Cependant, les compétences médicales requises et les risques pour la santé ne sont pas nécessairement les seuls critères à prendre en considération pour déterminer si une méthode revendiquée est effectivement un "traitement chirurgical" au sens de l'article 53 c). D'autres critères tels que le caractère invasif ou la complexité de l'opération chirurgicale pourraient également déterminer si une intervention physique sur le corps humain ou animal constitue ou non un traitement de ce type (cf. G 1/07, point 3.4.2.4 des motifs).

L'exclusion visée à l'article 53 c) s'applique aux méthodes à plusieurs étapes qui comportent ou englobent au moins une étape thérapeutique ou chirurgicale, comme défini dans le paragraphe précédent. Les éléments non brevetables doivent être exclus de la portée de la revendication, soit en introduisant un disclaimer, soit en faisant abstraction de cette étape chirurgicale dans le libellé de la revendication. La brevetabilité globale de la revendication modifiée dépendra toutefois de l'observation des autres exigences de la CBE, ce qu'il conviendra d'apprécier au cas par cas.

Enfin, pour interpréter l'étendue de l'exclusion prévue à l'article 53 c), il convient de ne faire aucune distinction entre les êtres humains et les animaux.

4.2.1.2 Thérapie

La thérapie suppose la guérison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement organique et comprend les traitements prophylactiques comme, par exemple, l'immunisation contre une certaine maladie (cf. T 19/86) ou l'élimination de la plaque dentaire (cf. T 290/86). Une méthode à but thérapeutique, qui porte sur le fonctionnement d'un appareil en contact avec un corps humain ou animal vivant, n'est pas exclue de la brevetabilité s'il n'existe aucun rapport fonctionnel entre les opérations liées à l'emploi de l'appareil et l'effet thérapeutique exercé sur le corps par celui-ci (cf. T 245/87).

Etant donné que les essais cliniques présentent un aspect thérapeutique pour les sujets humains qui les subissent, il convient de soulever une objection au titre de l'article 53 c) si la revendication inclut une étape d'une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (cf. G-II, 4.2.2).

4.2.1.3 Méthodes de diagnostic

De même, les méthodes de diagnostic n'englobent pas toutes les méthodes liées au diagnostic. Afin de déterminer si une revendication porte sur une méthode de diagnostic au sens de l'article 53 c), il convient tout d'abord d'établir si la revendication comporte toutes les étapes nécessaires (cf. G 1/04).

La revendication doit comporter les étapes relatives à **toutes** les phases suivantes :

i) la **phase d'investigation**, qui implique le recueil de données ;

ii) la **comparaison** de ces données avec les valeurs normales ;

iii) la **constatation d'un écart significatif** (symptôme) lors de cette comparaison ;

iv) l'attribution de cet écart à un tableau clinique particulier, à savoir la **phase de décision** déductive en médecine humaine ou vétérinaire (le diagnostic à finalité curative stricto sensu).

Si les caractéristiques relatives à l'une de ces phases font défaut et si elles sont essentielles à la définition de l'invention, elles doivent être incluses dans la revendication indépendante (cf. exemple 9 dans l'annexe II du chapitre F-IV). Il convient de tenir dûment compte des étapes qui peuvent être considérées comme implicites : les étapes relatives à la comparaison des données avec les valeurs normales (phase ii)) peuvent ainsi impliquer la constatation d'un écart significatif (phase iii) - cf. T 1197/02). La phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire iv), c'est-à-dire le "diagnostic à finalité curative stricto sensu", consiste à déterminer la nature d'une condition médicale ou vétérinaire particulière en vue d'identifier ou de découvrir une pathologie ; il n'est pas nécessaire d'identifier la maladie sous-jacente (cf. T 125/02).

Il importe ensuite de déterminer les étapes qui présentent un **caractère technique**. La dernière phase iv), par exemple, représente normalement une activité purement intellectuelle (à moins qu'il soit possible d'utiliser un dispositif capable d'établir des conclusions diagnostiques) et ne présente donc pas de caractère technique.

Pour satisfaire au critère "appliquées au corps humain ou animal", **chacune des étapes techniques précédentes portant sur les phases i) à iii) doit être appliquée au corps humain ou animal**. Pour chaque étape technique, il convient donc de déterminer s'il y a interaction avec le corps humain ou animal. Le type et l'intensité d'interaction ne sont pas décisifs : le critère est rempli si l'exécution de l'étape technique nécessite la présence du corps. Un contact physique direct avec le corps n'est pas requis.

La participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire, par sa présence ou par la responsabilité qu'il assume, n'est pas nécessaire.

Si tous les critères précités sont remplis, la revendication définit une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal et une objection sera soulevée au titre de l'article 53 c).

En conséquence, les méthodes qui visent uniquement à recueillir des informations (données, quantités physiques) sur le corps humain ou animal vivant (par exemple des examens radiographiques, l'IRM ou les mesures de la tension artérielle) ne sont pas exclues de la brevetabilité au titre de l'article 53 c).

4.2.2 Méthodes d'évaluation de médicaments potentiels et essais cliniques

L'étendue de la protection d'une revendication portant sur un test standard d'évaluation par criblage d'un composé, réalisé sur des "animaux", couvre les essais précliniques effectués avec des bibliothèques de composés sur des êtres humains. Pour qu'une telle revendication ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'article 53 a), le recours à des êtres humains pour l'expérimentation doit être clairement exclu de la portée de la revendication, p. ex. au moyen d'un disclaimer. *Art. 53 a)*

Dans certains cas rares, il est possible, à la lumière de la description, d'interpréter une revendication en ce sens que celle-ci porte exclusivement sur un essai clinique relatif à un médicament expérimental, qui est réalisé sur des êtres humains. Ces essais sont acceptables sur le plan éthique car ils sont mis en œuvre sous contrôle strict et avec le consentement éclairé du patient concerné. Aucune objection ne devrait par conséquent être élevée au titre de l'article 53 a) (cf. cependant G-II, 4.2.1.2).

5. Exclusions et exceptions concernant les inventions biotechnologiques

5.1 Généralités et définitions

Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. *Règle 26(2) et (3)*

5.2 Inventions biotechnologiques brevetables

En principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables en vertu de la CBE. Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la CBE doivent être appliquées et interprétées conformément aux prescriptions des règles 26 à 29. La directive de l'Union européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO OEB 1999, 101) doit être utilisée comme un moyen complémentaire d'interprétation. En particulier, les considérants précédant les dispositions de la directive doivent aussi être pris en compte. *Règle 27*
Règle 26(1)

Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet un élément figurant dans la liste non exhaustive suivante :

i) une matière biologique **isolée** de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. *Règle 27 a)*

Par conséquent, une matière biologique peut être considérée comme brevetable même lorsqu'elle existe déjà à l'état naturel (cf. également G-II, 3.1).

Règle 29(1) et (2)

Bien que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. G-II, 5.3), un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, qui est susceptible d'application industrielle, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Un tel élément n'est pas exclu a priori de la brevetabilité puisqu'il est, par exemple, le résultat de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l'être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 21).

Règle 29(3)

L'examen d'une demande de brevet ou d'un brevet portant sur des séquences de gènes ou séquences partielles doit être soumis aux mêmes critères de brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 22). L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle doit être concrètement exposée dans la demande de brevet telle que déposée (cf. G-III, 4) ;

Règle 27 b) (ii) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

Les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 29).

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'article 53 b), même si elle peut couvrir des variétés végétales (cf. G 1/98 et G-II, 5.4).

Une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (cf. G 1/98, point 3.8 des motifs). Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variétés et ne porte pas sur une ou plusieurs variétés au sens de l'article 53 b) (cf. G 1/98, points 3.1 et 3.10 des motifs) ; ou

iii) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale. *Règle 27 c)*

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. *Règle 26(6)*

5.3 Liste des exceptions (règle 28)

Dans le domaine des inventions biotechnologiques, la liste ci-après des exceptions à la brevetabilité conformément à l'article 53 a) figure à la règle 28. Cette liste non exhaustive doit être considérée comme concrétisant les notions d'"ordre public" et de "bonnes mœurs" dans ce domaine technique.

Conformément à l'article 53 a) ensemble la règle 28, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet : *Règle 28*

i) des procédés de clonage des êtres humains ; *Règle 28 a)*

Aux fins de cette exception, les procédés de clonage des êtres humains peuvent se définir comme tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 41).

ii) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ; *Règle 28 b)*

iii) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; *Règle 28 c)*

Une revendication portant sur un produit qui ne pouvait être obtenu, à la date de dépôt de la demande, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine dudit produit est exclue de la brevetabilité en application de la règle 28 c), même si ladite méthode ne fait pas partie de la revendication (cf. G 2/06).) Le moment auquel a lieu cette destruction n'est pas pertinent.

Lors de l'examen d'un objet relatif à des cellules souches embryonnaires humaines au titre de l'article 53 a) et de la règle 28 c), il convient de tenir compte des éléments suivants :

a) l'**enseignement complet** de la demande, et non simplement la catégorie et le libellé des revendications ; et

b) la **divulgation y relative qui figure dans la description**, afin d'établir si, oui ou non, des produits tels que des cultures de cellules souches ne sont obtenus que par l'utilisation destructrice d'un embryon humain. A cette fin, la divulgation figurant dans la description doit être prise en considération à la lumière de l'état de la technique à la date de dépôt.

L'exclusion des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 42).

Règle 28 d)

iv) 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.

L'utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 45).

Règle 29(1)

En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. cependant G-II, 5.2). Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 16).

Sont aussi exclus de la brevetabilité au titre de l'article 53 a) les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 38).

5.4 Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux

Art. 53 b)

Les exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53 b) comprennent "les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux".

5.4.1 Variétés végétales

Règle 26(4)
Règle 27 b)

Le terme "variété végétale" est défini à la règle 26(4). Un brevet ne doit pas être délivré lorsque l'objet revendiqué porte sur une ou plusieurs variété(s) végétale(s) particulière(s). Cependant, l'invention est brevetable lorsqu'elle porte sur des végétaux ou des animaux et si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (cf. G-II, 5.2).

Un ensemble végétal revendiqué n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) s'il ne répond pas à la définition d'une "variété végétale" énoncée à la règle 26(4). La méthode d'obtention du végétal, que ce soit par recombinaision génétique ou par un procédé classique, n'entre pas en ligne de compte pour examiner cette question (cf. T 1854/07).

Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) ne doivent pas être prises en considération (cf. G 1/98). Par conséquent, une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale (ou de plusieurs variétés végétales) n'est pas exclue a priori de la brevetabilité simplement parce que le produit qui en est issu constitue ou peut constituer une variété végétale.

5.4.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux

Règle 26(5)

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux qui est fondé sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et la sélection ultérieure de végétaux ou d'animaux est exclu de la brevetabilité comme étant essentiellement biologique, même si la revendication inclut, avant ou après les étapes de croisement et de sélection, d'autres étapes techniques liées à la préparation du végétal ou de l'animal ou à la poursuite de son traitement (cf. G 1/08 et G 2/07). C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou libre, les animaux (ou leurs gamètes) présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable. Cette méthode reste essentiellement biologique et non brevetable même si elle contient une caractéristique supplémentaire de nature technique, par exemple l'utilisation de marqueurs moléculaires génétiques pour sélectionner soit le parent soit la descendance. En revanche, un procédé qui prévoit l'insertion d'un gène ou d'un caractère dans un végétal au moyen de techniques du génie génétique n'est pas fondé sur la recombinaison entre des génomes complets et le mélange naturel de gènes de végétaux, et est par conséquent brevetable. Une méthode de traitement de végétaux ou d'animaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance (par exemple une méthode d'émondage) ne saurait être considérée comme un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux, puisqu'elle n'est pas fondée sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et la sélection ultérieure de végétaux et d'animaux . Il en est de même pour une méthode de traitement de végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la pousse. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité (cf. également G-II, 4.2.1).

5.5 Procédés microbiologiques

5.5.1 Généralités

Art. 53 b)
Règle 26(6)

Comme l'énonce expressément l'article 53 b), second membre de phrase, l'exception dont il est question dans le premier membre de phrase ne s'applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés.

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Ainsi, par "procédés microbiologiques", on entend non seulement les procédés comportant une intervention sur une matière biologique ou en produisant une, par exemple au moyen du génie génétique, mais aussi les procédés qui, tels que revendiqués, comprennent à la fois des étapes microbiologiques et non microbiologiques.

Règle 27 c)

En outre, le produit obtenu par un procédé microbiologique peut être breveté en tant que tel, (revendication de produit). L'article 53 b) est à interpréter en ce sens que la multiplication du micro-organisme elle-même représente un procédé microbiologique. Par conséquent, le micro-organisme peut être protégé en tant que tel puisqu'il est un produit obtenu par un procédé microbiologique (cf. G-II, 3.1). Le terme "micro-organisme" recouvre les bactéries et d'autres organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire (cf. T 356/93), y compris les virus et les plasmides et les champignons unicellulaires (y compris les levures), les algues, les protozoaires et, en outre, les cellules humaines, animales et végétales.

D'un autre côté, des revendications de produit relatives à des variétés végétales ou à des races animales ne peuvent pas être admises, même si celles-ci sont obtenues par un procédé microbiologique (règle 27 c)). L'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b), premier membre de 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 (cf. G 1/98).

5.5.2 Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique

Règle 33(1)

Lorsqu'il est question de procédé microbiologique, il convient d'accorder une attention particulière à l'exigence de reproductibilité dont il est fait mention au point F-III, 3. Dans le cas d'une matière biologique qui a été déposée conformément aux prescriptions de la règle 31, la possibilité de remettre un échantillon de la matière biologique (règle 33(1)) garantit la reproductibilité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de mentionner un autre procédé pour la production de la matière biologique.

Chapitre III – Application industrielle

1. Généralités

Art. 57

"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". Le terme "industrie" doit être pris au sens large, comme comprenant l'exercice de toute activité physique de caractère technique (cf. G-I, 2), c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts. Cette définition n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une machine ou la fabrication d'un article, et elle pourrait par exemple s'appliquer à un procédé de dispersion du brouillard ou à un procédé de conversion de l'énergie d'une forme dans une autre. L'article 57 n'exclut donc de la brevetabilité que très peu d'"inventions" en dehors de celles qui figurent déjà sur la liste contenue à l'article 52(2) (cf. F-II, 1). Cependant, il existe encore une autre catégorie d'"inventions" qui serait exclue, à savoir les articles ou procédés supposés fonctionner d'une manière nettement contraire aux lois physiques bien établies, par exemple un mécanisme à mouvement perpétuel. On ne pourrait soulever d'objection au titre de l'article 57 que dans la mesure où la revendication spécifierait la fonction que l'invention est censée remplir ou l'objet de l'invention ; en revanche, si un mécanisme à mouvement perpétuel est par exemple simplement revendiqué en tant qu'objet construit d'une manière particulière et bien précisée, l'objection devra alors être formulée sur la base de l'article 83 (cf. F-III, 3).

2. Méthodes d'essai

Les méthodes d'essai devraient en général être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle et par conséquent être brevetables, si l'essai permet d'améliorer ou de contrôler un produit, un dispositif ou un procédé qui est lui-même susceptible d'application industrielle. En particulier, l'utilisation d'animaux dans l'industrie à des fins expérimentales, par exemple pour tester des produits industriels (par exemple pour s'assurer de l'absence d'effets pyrogènes ou allergiques) ou certains phénomènes (par exemple, pour vérifier si l'eau ou l'air sont pollués), serait brevetable.

3. Application industrielle et exclusion en vertu de l'article 52(2)

Il convient de noter que "le fait d'être susceptible d'application industrielle" n'est pas une exigence qui l'emporte sur les restrictions de l'article 52(2) ; par exemple, une méthode administrative de contrôle des stocks n'est pas brevetable, eu égard à l'article 52(2)c), même si elle peut être appliquée aux réserves de pièces de rechange d'une usine. D'autre part, bien qu'une invention doive être "susceptible d'application industrielle" et que la description doive indiquer, si cela n'apparaît pas à l'évidence, la manière dont cette invention est susceptible d'application industrielle (cf. F-II, 4.9), les revendications ne doivent pas nécessairement se limiter à l'application ou aux applications industrielles.

4. Séquences et séquences partielles de gènes

Règle 42(1)f)
Règle 29(3)

En règle générale, la description d'une demande de brevet européen doit, lorsque cela n'est pas évident, expliciter la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle. L'invention revendiquée doit reposer sur une base technique solide et concrète, permettant à l'homme du métier de constater que sa contribution à l'état de la technique pourrait mener à une exploitation industrielle pratique (cf. T 898/05). Dans le cas de séquences et de séquences partielles de gènes, cette exigence générale revêt une forme particulière en ce sens que l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne saurait constituer une invention brevetable (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 23). Si une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, il est nécessaire de spécifier la protéine ou partie de protéine produite ainsi que la fonction remplie par la protéine ou partie de protéine. Lorsqu'une séquence de nucléotides n'est pas utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, la fonction à indiquer peut consister, par exemple, dans le fait que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription.

Chapitre IV – Etat de la technique

1. Généralités et définition

Une invention est "considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique". "L'état de la technique" est défini comme étant "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". Il convient de noter combien cette définition est large. Aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne le lieu géographique où l'état de la technique a été rendu accessible au public, la façon dont il l'a été et la langue dans laquelle il l'a été. Par ailleurs, aucune limite d'ancienneté n'a été fixée pour les documents ou autres sources d'informations. Il existe toutefois certaines restrictions particulières (cf. G-V). Cependant, étant donné que "l'état de la technique" fourni à l'examinateur consiste essentiellement en une liste de documents figurant dans le rapport de recherche, le présent chapitre G-IV ne traite la question de la mise à la disposition du public qu'en ce qui concerne la description écrite (soit seule, soit combinée à une description orale ou à une utilisation antérieure). *Art. 54(1) et (2)*

Les principes à appliquer pour déterminer si d'autres éléments de l'état de la technique (susceptibles d'être introduits dans la procédure, par exemple par un tiers, en application de l'article 115) ont été rendus accessibles au public sont exposés aux points G-IV, 7.1 à 7.4.

En ce qui concerne l'examen de la nouveauté de l'objet revendiqué, cf. G-VI. *Art. 52(1)*

Une description écrite, c'est-à-dire un document, doit être considérée comme rendue accessible au public si, à la date pertinente, il était possible à des membres du public de prendre connaissance du contenu du document et si aucune obligation de confidentialité ne limitait par ailleurs l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Par exemple, en Allemagne, les modèles d'utilité ("Gebrauchsmuster") sont mis à la disposition du public dès le jour de leur enregistrement ("Eintragungstag") dans le registre des modèles d'utilité, soit avant que l'enregistrement ne soit publié dans le bulletin des brevets ("Bekanntmachung im Patentblatt"). Le rapport de recherche cite également des documents au sujet desquels des incertitudes concernant leur accessibilité au public (s'agissant de l'"état de la technique interne", cf. le point F-II, 4.3) ou la date exacte de leur publication (cf. B-VI, 5.6 et G-IV, 7.5) ne sont pas écartées ou ne le sont que partiellement (cf. B-VI, 5.6 et G-IV, 7.5).

Si le demandeur conteste l'accessibilité au public ou la date présumée de publication du document cité, l'examinateur doit décider s'il doit examiner plus avant la question. Lorsque le demandeur présente des raisons solides de mettre en doute la possibilité que le document soit compris dans "l'état de la technique" concernant sa demande et qu'un

examen supplémentaire ne donne pas de preuve suffisante pour écarter ce doute, l'examinateur ne devrait pas poursuivre l'examen de la question. Ainsi, les seuls cas où un problème est susceptible de se poser à l'examinateur sont :

i) celui dans lequel un document reproduit une description orale (par exemple une conférence publique) ou rend compte d'un usage antérieur (par exemple une présentation dans une exposition ouverte au public) ;

ii) celui dans lequel seule la description orale ou la conférence était accessible au public avant la "date de dépôt" de la demande de brevet européen, le document lui-même n'étant publié qu'à cette date ou ultérieurement.

Dans de tels cas, l'examinateur doit partir de l'hypothèse que le document constitue un compte rendu fidèle de la conférence, de l'exposition ou de tout autre événement antérieur et donc considérer que cet événement fait partie de "l'état de la technique". Cependant, si le demandeur conteste l'exactitude du compte rendu fourni dans le document en invoquant de solides raisons, là encore l'examinateur ne devrait pas examiner la question plus avant.

2. Divulgation suffisante

Un objet ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(1) que si les informations fournies à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente (cf. G-VI, 3), 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 à cette date (cf. T 26/85, T 206/83 et T 491/99).

Lorsqu'un document de l'état de la technique divulgue un objet qui est pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive de l'invention revendiquée, la divulgation de ce document doit être telle que l'homme du métier puisse reproduire cet objet en faisant appel à ses connaissances générales (cf. G-VII, 3.1). L'objet ne fait pas nécessairement partie des connaissances générales simplement parce qu'il a été divulgué dans l'état de la technique - en particulier une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales et ne peut être utilisée pour compléter la divulgation (cf. T 206/83).

Par exemple, un document divulgue un composé chimique (identifié par son nom ou par sa formule structurelle) et indique que le composé peut être produit par un procédé qu'il définit. Il ne précise pas toutefois comment obtenir les substances de départ et/ou les réactifs utilisés dans le procédé. Si l'homme du métier ne peut les obtenir en faisant

appel à ses connaissances générales (p. ex. en se servant de manuels), le document est insuffisamment divulgué en ce qui concerne ce composé. Il n'est donc pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) (du moins dans la mesure où il traite de ce composé) et ainsi ne fait pas obstacle à la brevetabilité de l'invention revendiquée.

En revanche, si l'homme du métier sait comment obtenir les substances de départ et les réactifs (p. ex. ceux-ci peuvent être disponibles dans le commerce ou sont bien connus et apparaissent dans des manuels de référence), cela signifie que le document est suffisamment divulgué en ce qui concerne le composé et qu'il fait donc partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2). L'examinateur peut donc valablement se fonder sur ce document pour élever des objections à l'encontre de l'invention revendiquée.

3. Date de dépôt ou de priorité

Art. 89

Il convient de noter que l'expression "date de dépôt" mentionnée à l'article 54(2) et (3) doit être interprétée, dans certains cas, comme désignant la date de priorité (cf. point F-VI, 1.2). Il convient de rappeler aussi que des revendications différentes ou différentes variantes revendiquées dans une revendication peuvent elles-mêmes avoir des dates différentes, à savoir soit la date de dépôt de la demande de brevet européen, soit (l'une des) la date(s) de priorité revendiquée(s). La question de savoir s'il y a nouveauté doit être examinée pour chaque revendication (ou chaque partie de revendication lorsqu'une revendication comprend plusieurs variantes) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie de revendication peut inclure des éléments (par exemple un document intermédiaire (cf. B-X, 9.2.4) qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou à une autre variante dans la même revendication du fait que cette dernière a une date de (de dépôt ou de priorité) antérieure.

Le droit de priorité de la demande examinée ou du brevet opposé peut également être perdu s'il n'est pas donné suite à l'invitation à produire une traduction de la priorité, conformément à la règle 53(3) (cf. A-III, 6.8 et sous-sections).

Bien entendu, si tout ce qui constitue l'état de la technique a été rendu accessible au public avant la date du document de priorité le plus ancien, il n'est pas nécessaire que l'examinateur s'occupe des dates qui ont été attribuées (et il ne devrait pas le faire).

Règle 56

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants (cf. A-II, 5.1) tardivement au titre de la règle 56, la date attribuée à la demande est la date de dépôt de ces éléments manquants, en vertu de la règle 56(2) (cf. A-II, 5.3), sauf s'ils figurent intégralement dans le document de priorité et s'il est satisfait aux exigences de la règle 56(3) (cf. A-II, 5.4), auquel cas la date initiale de dépôt est conservée. La date de la demande dans son

ensemble correspond donc soit à la date de dépôt des éléments manquants, soit à la date initiale de dépôt.

Règle 58

Les revendications déposées en réponse à une notification établie au titre de la règle 58 (cf. A-III, 15) ne modifient pas la date de dépôt de la demande (cf. A-III, 15), puisqu'elles sont considérées comme des modifications de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. H-IV, 2.3.3).

4. Documents rédigés dans une langue non officielle

Si le demandeur

i) conteste la pertinence d'un document rédigé dans une langue non officielle et cité dans le rapport de recherche (cf. B-X, 9.1.2 et 9.1.3 en ce qui concerne la procédure au stade de la recherche), et

ii) présente des raisons particulières,

l'examinateur devra examiner si, compte tenu de ces raisons et de l'état de la technique dont il dispose, il est justifié de maintenir ce document. Dans l'affirmative, il devra se procurer une traduction du document (ou simplement de la partie intéressante de ce document si elle peut être aisément identifiée). S'il reste d'avis que le document est pertinent, il devra envoyer une copie de la traduction au demandeur en même temps que la prochaine notification officielle.

4.1 Traductions automatiques

Il pourra être opportun pour l'examinateur, afin de surmonter les difficultés linguistiques que posent un document rédigé dans une langue non officielle qui ne lui est pas familière, de se fonder sur une traduction automatique dudit document (cf. T 991/01). Une traduction doit avoir pour objectif de rendre la signification d'un texte dans une langue connue (cf. B-X, 9.1.3). Par conséquent, une traduction contenant des erreurs de nature purement grammaticale ou syntaxique, qui n'ont aucune incidence sur l'intelligibilité du contenu, n'en demeure pas moins une traduction (cf. T 287/98).

Une déclaration générale selon laquelle les traductions automatiques en tant que telles ne sont pas fiables ne suffit pas à détruire la force probante d'une traduction donnée. Si une partie s'oppose à l'utilisation d'une traduction automatique particulière, il lui appartient de démontrer (en produisant par exemple une meilleure traduction de l'ensemble du document ou de ses points essentiels) dans quelle mesure la qualité de la traduction automatique est déficiente, si bien que cette dernière ne doit pas être prise en considération.

5. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen

5.1 Etat de la technique tel que défini à l'article 54(3)

Art. 54(3)
Art. 56
Art. 89
Art. 85

L'état de la technique englobe également le contenu d'autres demandes de brevet européen déposées antérieurement ou revendiquant valablement une date de priorité antérieure, mais publiées, conformément à l'article 93, à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande en cours d'examen ou après cette date. Les demandes antérieures ne sont comprises dans l'état de la technique qu'en ce qui concerne la nouveauté et non l'activité inventive. La "date de dépôt" visée à l'article 54(2) et (3) doit par conséquent être interprétée, dans certains cas appropriés, comme désignant la date de priorité (cf. point F-VI, 1.2). Par "contenu" d'une demande de brevet européen, on entend l'ensemble de l'exposé, c'est-à-dire la description, les dessins et les revendications, y compris :

i) tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers portant sur des modes de réalisation impraticables) ;

ii) tout élément pour lequel il est licitement fait référence à d'autres documents (cf. F-III, 8, avant-dernier paragraphe) ; et

iii) tout élément compris dans l'état de la technique pour autant qu'il est explicitement décrit.

Toutefois, le contenu ne comprend aucun document de priorité (ce genre de document servant uniquement à déterminer dans quelle mesure la date de priorité est valable en ce qui concerne la divulgation de la demande de brevet européen (cf. F-VI, 1.2)) ni, compte tenu de l'article 85, l'abrégé (cf. F-II, 2).

Il est important de remarquer que c'est le contenu de la demande antérieure, telle qu'elle a été déposée, qui doit être pris en considération pour l'application de l'article 54(3). Lorsqu'une demande de brevet est déposée dans une langue non officielle, comme le prévoit l'article 14(2) (cf. A-VII, 1.1), il se peut qu'un élément du texte original ait été omis par erreur au cours de la traduction dans la langue de la procédure et ne figure donc pas dans la publication faite, conformément à l'article 93, dans cette langue. Même dans ce cas, c'est le contenu du texte original qui est déterminant aux fins de l'article 54(3).

5.1.1 Exigences à remplir

La question de savoir si une demande de brevet européen publiée peut être considérée comme une demande interférente au sens de l'article 54(3) dépend en premier lieu de sa date de dépôt, qui doit être antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande examinée, et de sa date de publication, laquelle doit être identique ou postérieure. Si la demande européenne

publiée revendique une priorité, la date de priorité remplace la date de dépôt (article 89) pour cet objet dans la demande qui correspond à la demande dont la priorité est revendiquée. Si une revendication de priorité a été abandonnée ou perdue avec effet à une date antérieure à celle de la publication, c'est la date de dépôt et non pas celle de la priorité revendiquée qui est déterminante, et ce que la revendication de priorité ait pu aboutir ou non à un droit de priorité valable.

En outre, la demande interférente doit obligatoirement être encore en instance à la date de sa publication (cf. J 5/81). Si la demande a été retirée ou "perdue" d'une autre façon avant la date de publication, mais qu'elle ait été publiée parce que les préparatifs en vue de la publication étaient achevés, la publication ne produit pas l'effet prévu par l'article 54(3), mais seulement celui prévu par l'article 54(2). L'article 54(3) doit être interprété comme visant la publication d'une demande "valable", c'est-à-dire une demande de brevet européen qui existe à la date de sa publication.

Les changements prenant effet après la date de publication (p. ex. le retrait d'une désignation, le retrait de la revendication de priorité ou la perte du droit de priorité pour d'autres raisons) sont sans incidence sur l'application de l'article 54(3) (cf. H-III, 4.2 pour les dispositions transitoires concernant l'article 54(4) de la CBE 1973, et points A-III, 11.1 et 11.3 pour les mesures transitoires concernant le non-paiement des taxes de désignation relatives à des demandes déposées avant le 1er avril 2009).

5.1.2 Réexamen encore en cours d'une date de dépôt accordée

Il se peut que l'état de la technique pris en considération par l'examinateur comporte des documents (demandes de brevet européen ou demandes internationales) dont la date de dépôt qui a été accordée est encore en cours de réexamen auprès de l'OEB. Cela peut par exemple se produire :

i) lorsqu'une demande de brevet européen inclut des parties de la description et/ou des dessins déposés au titre de la règle 56, ou

ii) lorsqu'une demande internationale contient des éléments ou des parties de la description, des dessins ou des revendications déposés conformément à la règle 20.5 ou 20.6 PCT.

L'examinateur devra vérifier s'il a déjà été statué définitivement sur la date de dépôt accordée avant de considérer les documents comme étant compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3). Si la date de dépôt n'a pas encore été établie, l'examinateur doit provisoirement partir du principe que la date de dépôt accordée à ces documents est correcte (pour autant qu'ils sont pertinents pour apprécier la brevetabilité de l'objet revendiqué) et revenir ultérieurement sur la question.

5.2 Demandes euro-PCT

Art. 153
Règle 165

Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent également aux demandes PCT désignant EP, mais avec une différence importante. Il ressort en effet clairement de l'article 153 ensemble la règle 165, qu'une demande PCT n'est pas comprise dans l'état de la technique aux fins de l'article 54(3), à moins que le demandeur n'ait acquitté la taxe de dépôt prescrite au titre de la règle 159(1)c) et remis à l'OEB la demande PCT en allemand, en anglais ou en français (ce qui signifie qu'une traduction doit être produite lorsque la demande PCT a été publiée en japonais, en chinois, en espagnol, en russe, en coréen, en portugais ou en arabe).

5.3 Etats désignés en commun

Cf. H-III, 4.2 pour l'applicabilité transitoire de l'article 54(4) de la CBE 1973 aux demandes en instance le 13 décembre 2007 et aux brevets qui ont déjà été délivrés à cette date.

5.4 Double protection par brevet

La CBE ne traite pas de façon explicite du cas des demandes de brevet européen simultanément en cours d'instruction et ayant la même date (de dépôt ou de priorité). Cependant, un principe admis dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas possible de délivrer deux brevets au même demandeur pour une invention. La Grande Chambre de recours a admis à titre d'opinion incidente que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré (cf. G 1/05, et G 1/06). Un demandeur peut être autorisé à maintenir deux demandes dont la description est identique, lorsque les revendications ont une portée tout à fait différente et se rapportent à des inventions différentes. Il se peut, par exemple, que le demandeur souhaite obtenir rapidement une première protection pour un mode de réalisation préféré et revendiquer l'enseignement général dans une demande divisionnaire (cf. G 2/10). Cependant, dans le rare cas où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur et dans lesquelles le ou les mêmes Etats seraient définitivement désignés (du fait de la confirmation donnée par le paiement de la taxe de désignation correspondante) et où les revendications auraient la même date de priorité ou de dépôt et se rapporteraient à la même invention, le demandeur sera prié soit de modifier au moins l'une des demandes, de sorte que l'objet revendiqué dans les demandes ne soit pas identique, soit de choisir parmi ces demandes celle qu'il veut maintenir. S'il ne le fait pas, dès lors que l'une des demandes donne lieu à la délivrance d'un brevet, les autres demandes seront rejetées au titre de l'article 97(2) ensemble l'article 125. En revanche, si les revendications de ces demandes ne se recoupent que partiellement, aucune objection ne sera soulevée (cf. T 877/06). Si deux demandes ayant la même date (de dépôt ou de priorité) sont déposées par deux demandeurs différents, on doit laisser

chacune de ces demandes suivre le cours normal de la procédure comme si l'autre n'existait pas.

6. Interférence avec des droits nationaux antérieurs

Règle 138

Lorsqu'il existe un droit national antérieur dans un Etat contractant désigné dans la demande, le demandeur peut apporter des modifications de plusieurs manières. Il peut tout d'abord retirer simplement de sa demande la désignation de l'Etat contractant où il existe un droit national antérieur. Pour cet Etat, il peut également déposer des revendications différentes de celles valables pour les autres Etats désignés. Enfin, il peut limiter son jeu de revendications de sorte que le droit national antérieur ne soit plus pertinent.

La modification de la demande afin de tenir compte de droits nationaux antérieurs ne doit jamais être exigée ou proposée (cf. également H-III, 4.5). En revanche, si les revendications ont été modifiées, la modification de la description et des dessins doit être exigée si elle est nécessaire pour éviter toute confusion.

7. Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen"

7.1 Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen

Les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé, ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation, ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

L'état de la technique peut également être rendu accessible au public par un autre moyen, par exemple par la présentation d'un objet ou d'un procédé dans le cadre de l'enseignement professionnel ou à la télévision.

Les autres moyens d'accès englobent également toutes les autres possibilités d'accès à l'état de la technique qui seront disponibles à l'avenir grâce à l'évolution des technologies.

Les cas d'usage antérieur public ou d'accessibilité par tout autre moyen sont généralement invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition. Ils peuvent également l'être au cours de la procédure d'examen, mais cela se produit si rarement que les directives ci-après s'adressent aux divisions d'opposition.

7.2 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage

Lorsqu'un usage est présenté comme faisant partie de l'état de la technique, la division d'opposition doit déterminer avec précision les éléments suivants :

i) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de référence (usage préalable) ;

ii) l'objet de l'usage, qui doit permettre de déterminer le degré de similitude entre l'objet de l'usage et celui du brevet ; et

iii) toutes les circonstances de l'usage, ce qui doit permettre de déterminer si et dans quelle mesure il a été rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation. Ces derniers éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de recueillir des indications quant aux possibilités données au public d'avoir accès à cet usage, par exemple lors de la démonstration détaillée d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la livraison et de la vente d'un produit.

Sur la base des déclarations et des éléments de preuve déjà présentés, par exemple, des documents confirmant qu'il y a eu vente ou des déclarations sous serment relatives à l'usage antérieur, la division d'opposition commence par établir si l'usage antérieur invoqué est pertinent. Si, sur la base de cette évaluation, elle estime que l'usage antérieur a été suffisamment étayé et est pertinent, et si le titulaire du brevet ne conteste pas cet usage antérieur, elle peut rendre une décision au sujet de l'opposition en s'appuyant sur les déclarations et éléments de preuve présentés. Si le titulaire du brevet conteste l'usage antérieur, ou certaines des circonstances dans lesquelles il a eu lieu, la division d'opposition doit chercher à obtenir des preuves supplémentaires (par exemple, audition de témoins ou inspection), à condition qu'elles soient appropriées en ce qui concerne les faits qui sont pertinents pour l'espèce en cause et dont on ne peut pas, d'après les éléments présentés, considérer qu'ils ont déjà été prouvés. L'instruction est toujours effectuée avec la participation des parties, normalement au cours d'une procédure orale. Pour plus de détails concernant les moyens de preuve, cf. E-III, 1.2.

7.2.1 Principes généraux

On considère que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si, à la date de référence, il était possible à des personnes du public de prendre connaissance de cet objet et si celui-ci n'était soumis à aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel et restreignant l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises (cf. également G-IV, 1 en ce qui concerne la description écrite). Ce cas peut se présenter, par exemple, lorsqu'un objet est vendu à une personne du public sans qu'aucune condition lui ait été imposée, étant donné que l'acheteur entre, de ce fait, pleinement en possession de toutes les connaissances que cet objet peut procurer. Même si, en pareil cas, les caractéristiques spécifiques de l'objet ne peuvent pas être connues à la suite d'un examen superficiel, mais seulement au moyen d'une analyse plus poussée, on considère néanmoins que ces caractéristiques ont été rendues accessibles au public. Peu importe que l'on puisse ou non déceler des raisons particulières d'analyser la composition ou la

structure interne de l'objet. Ces caractéristiques spécifiques se limitent aux caractéristiques intrinsèques. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, vont au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont la première utilisation ou l'utilisation additionnelle d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (cf. article 54(4) et (5)), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. G 2/88). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public (cf. G 1/92).

Par ailleurs, si un objet était visible dans un endroit (par exemple, dans une usine) auquel des personnes du public, dont certaines possédaient les compétences professionnelles suffisantes pour en découvrir les caractéristiques spécifiques, avaient accès sans être tenues de garder le secret, toutes les connaissances que l'homme du métier a pu acquérir à la suite d'un simple examen visuel doivent être considérées comme étant accessibles au public. En pareil cas, cependant, toutes les caractéristiques qui étaient cachées et ne pouvaient être connues que par démontage ou destruction de l'objet ne sont pas considérées comme accessibles au public.

7.2.2 Accord relatif au respect du secret

Il convient de partir du principe qu'un objet n'a pas été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si le respect du secret a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et n'a pas été rompu (cf. toutefois le cas particulier visé à l'article 55(1)a) de la divulgation non opposable reposant sur un abus évident à l'égard du demandeur) ou bien si les circonstances de l'espèce étaient telles que le respect du secret découlait d'une relation fondée sur la bonne foi ou la confiance, par exemple dans le cadre de relations contractuelles ou de relations d'affaires. Il est toutefois renvoyé au cas particulier visé à l'article 55(1)a) de la divulgation non opposable reposant sur un abus évident à l'égard du demandeur (cf. G-IV, 7.3.2 et G-V).

7.2.3 Usage dans un lieu non public

Dans le cas d'un usage dans un lieu non public, usine ou caserne par exemple, on considère en général que cet usage n'est pas public parce que les membres du personnel de l'entreprise et les militaires sont normalement tenus de respecter le secret, à moins que les objets ou le procédé dont il est fait usage n'y soient exposés, décrits ou présentés au public ou encore que leurs principales caractéristiques puissent être reconnues de l'extérieur par des gens du métier non tenus de respecter le secret. Il est clair que l'expression "lieu non public" ci-dessus ne désigne pas les locaux d'un tiers à qui l'objet en question a été vendu sans conditions, ni l'endroit où le public peut voir l'objet en

question ou examiner ses caractéristiques (cf. exemples au point G-IV, 7.2.1 ci-dessus).

7.2.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public

Une presse destinée à la fabrication de panneaux légers ou de panneaux en fibres dures était installée dans le hangar d'une société sur la porte duquel figurait l'inscription : "entrée interdite à toute personne étrangère à la société" ; or tous les clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction et les utilisateurs qui s'intéressaient aux panneaux légers, avaient la possibilité de voir la presse, sans démonstration ni explication. Ces personnes n'étaient pas tenues d'observer le secret, étant donné que, selon les déclarations de témoins, la société ne voyait pas dans ces visiteurs d'éventuels concurrents. Il ne s'agissait pas de gens du métier à proprement parler, c'est-à-dire de fabricants de panneaux ou de presses de ce type, mais pas non plus de purs profanes. Compte tenu de la simplicité de conception de la presse, les caractéristiques essentielles de l'invention devaient sauter aux yeux des observateurs. Il était donc possible que ces clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction, découvrent les caractéristiques précitées de la presse et, n'étant pas tenus de respecter le secret, ils pouvaient librement les communiquer à d'autres personnes.

7.2.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public

L'objet d'un brevet concernait un procédé de fabrication d'un produit. Comme preuve que ce procédé avait été rendu accessible au public par un usage, il a été soutenu qu'un produit correspondant déjà connu avait été fabriqué selon le procédé revendiqué. Toutefois, même une enquête minutieuse n'a pas permis de déterminer de façon probante selon quel procédé ce produit avait été fabriqué.

7.3 Etat de la technique rendu accessible par description orale

7.3.1 Cas de description orale

L'état de la technique est rendu accessible au public par une description orale lorsque des faits sont portés sans réserve à la connaissance de personnes du public au cours d'un entretien, dans le cadre d'une conférence ou d'émissions de radio ou de télévision ou à l'aide de supports de son (bandes magnétiques et disques). *Art. 54(2)*

7.3.2 Description orale non opposable

On ne peut pas considérer que l'état de la technique a été divulgué à la suite d'une description orale si les personnes auxquelles les informations ont été communiquées étaient tenues d'observer le secret et qu'elles l'ont effectivement respecté, ou bien si la divulgation n'intervient pas plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Pour déterminer s'il y a eu abus évident, se reporter aux indications données au point G-V, 3. *Art. 55(1)a)*

7.3.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale

Il y aura lieu, là aussi, d'établir avec soin

i) le moment auquel la description orale est intervenue ;

ii) l'objet de cette description orale ; et

iii) si cette description orale a été rendue accessible au public, ce qui dépendra également du mode (entretien, conférence) et aussi du lieu de cette description orale (réunion publique, hall d'usine ; cf. également G-IV, 7.2(iii)).

7.4 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière

Pour cet état de la technique, il faut établir les éléments équivalant à ceux requis au point G-IV, 7.3.3, s'ils ne ressortent pas clairement de la divulgation faite par écrit ou d'une autre manière, ou s'ils sont contestés par une partie.

Si une information est rendue accessible en vertu d'une description écrite et d'un usage ou d'une description écrite et orale, mais que seuls l'usage ou la description orale sont intervenus avant la date de référence, la description écrite publiée ultérieurement peut, conformément au point G-IV, 1, être considérée comme un compte rendu fidèle de la description orale intervenue antérieurement ou de l'usage, dans la mesure où le titulaire du brevet n'y oppose pas d'arguments valables. Dans ce dernier cas, l'opposant doit apporter la preuve contraire quant aux motifs allégués par le titulaire du brevet. Il convient d'examiner avec prudence le type de preuves apportées pour étayer le contenu d'une description orale. Ainsi, le rapport d'une conférence que l'intervenant aura lui-même rédigé ne rendra pas nécessairement compte avec précision des informations qui ont été réellement transmises au public. De même, le texte que l'intervenant aura prononcé peut ne pas avoir été lu dans son intégralité ni de manière compréhensible (cf. décision T 1212/97).

7.5 Divulgations Internet

En principe, les divulgations Internet sont comprises dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2). Il est considéré que des informations divulguées sur l'Internet ou dans des bases de données en ligne ont été rendues accessibles au public à la date à laquelle elles ont été affichées à l'intention du public. Les sites Internet contiennent souvent des informations techniques très pertinentes, qui ne sont parfois même disponibles nulle part ailleurs. Il s'agit par exemple de manuels en ligne et de didacticiels pour des produits logiciels (comme les jeux vidéo), ou d'autres produits dont le cycle de vie est court. Ainsi, pour garantir la validité du brevet, il est souvent capital de citer des publications qui ne sont accessibles que sur des sites Internet.

7.5.1 Etablissement de la date de publication

L'établissement de la date de publication comprend deux étapes. Il convient de déterminer d'une part si la date indiquée est correcte, et d'autre part si le contenu en question a effectivement été rendu accessible au public à cette date.

De par la nature de l'Internet, il peut être difficile d'établir la date effective à laquelle des informations ont été rendues publiques. Certaines pages Internet, par exemple, ne mentionnent pas leur date de publication. En outre, si les sites Internet sont actualisés facilement, ils proposent rarement des archives des anciennes publications ou des historiques qui permettraient au public (y compris aux examinateurs) de déterminer avec précision ce qui a été publié, et à quelle date.

Une page Internet fait également partie de l'état de la technique même si elle n'est accessible qu'à un public restreint (par exemple avec un mot de passe), ou que l'accès est soumis au paiement de droits (ce qui est comparable à l'achat d'un livre ou à un abonnement à une revue). Il suffit que la page soit en principe disponible sans obligation de confidentialité.

Enfin, il est théoriquement possible de manipuler la date et le contenu d'une divulgation Internet (comme d'un document classique). Cependant, compte tenu ne serait-ce que du volume et de la redondance des informations disponibles sur l'Internet, il est très improbable qu'une divulgation Internet découverte par un examinateur ait été manipulée. Par conséquent, la date indiquée est réputée correcte à défaut d'indication contraire.

7.5.2 Degré de conviction de l'instance

Lorsqu'un document tiré de l'Internet est cité à l'encontre d'une demande ou d'un brevet, il y a lieu d'établir les mêmes faits que pour tout autre moyen de preuve, y compris les publications classiques sur papier (cf. G-IV, 1), selon le principe de la "libre appréciation des moyens de preuve" (cf. T 482/89 et T 750/94). Cela signifie que l'importance attribuée à chaque moyen de preuve est fonction de sa valeur probante, évaluée en fonction des circonstances particulières de l'affaire en cause, ces circonstances étant, quant à elles, appréciées en pesant les probabilités. Selon ce critère, il ne suffit pas que le fait allégué (par exemple la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son exactitude. En revanche, cela ne signifie pas qu'il faille prouver au-delà de tout doute raisonnable ("preuve incontestable") l'existence du fait allégué.

La date de publication de divulgations Internet soumises par une partie à la procédure d'opposition est déterminée selon les mêmes principes que ceux appliqués dans la procédure d'examen, c'est-à-dire sur la base des circonstances particulières de l'espèce. Il convient notamment de tenir compte du moment où la divulgation est soumise ainsi que des intérêts de la partie qui la soumet.

Dans de nombreux cas, les divulgations Internet portent une date de publication expresse qui est en général jugée fiable. La date est d'emblée présumée correcte, et il incombe au demandeur de démontrer le contraire. Des indices peuvent s'avérer nécessaires pour établir ou confirmer la date de publication (cf. G-IV, 7.5.4). Si l'examinateur conclut, en appréciant les probabilités, qu'un document donné était accessible au public à une certaine date, cette date est utilisée comme date de publication aux fins de l'examen.

7.5.3 Charge de la preuve

Selon un principe général, lorsque des objections sont soulevées, la charge de la preuve incombe en premier lieu à l'examinateur. Les objections doivent donc être motivées et justifiées, et leur bien-fondé démontré sur la base de ce qui est le plus probable. Si ces conditions sont remplies, la charge de la preuve passe au demandeur et c'est à lui qu'il appartient alors d'apporter des preuves contraires.

Si un demandeur présente des motifs susceptibles de mettre en doute la date de publication alléguée d'une divulgation Internet, l'examinateur doit en tenir compte. Si, de ce fait, l'examinateur n'est plus convaincu que la divulgation est comprise dans l'état de la technique, il doit soit apporter des preuves supplémentaires à l'appui de la date de publication contestée, soit ne plus utiliser cette divulgation en tant qu'état de la technique à l'encontre de la demande.

Plus le stade auquel l'examinateur entreprend d'obtenir ces preuves est tardif, plus la tâche risque d'être difficile. Il lui appartient donc de s'interroger sur l'opportunité de consacrer un peu de temps au stade de la recherche à recueillir des preuves supplémentaires à l'appui de la date de publication.

Si un demandeur conteste la date de publication d'une divulgation Internet sans présenter de motifs ou en émettant simplement des doutes quant à la fiabilité des divulgations Internet en général, il ne peut être accordé qu'une importance minime à cet argument et il est donc peu probable que cela ait une influence sur l'opinion de l'examinateur.

Si l'on peut présumer d'emblée que la date et le contenu de divulgations Internet sont corrects, il est évident que leur degré de fiabilité varie. Plus une divulgation est fiable, plus il est difficile pour le demandeur de prouver qu'elle n'est pas correcte. La fiabilité de quelques formes courantes de divulgations Internet est examinée dans les points qui suivent.

7.5.3.1 Revues techniques

Les revues techniques en ligne d'éditeurs scientifiques (par exemple IEEE, Springer, Derwent, etc.) revêtent une importance particulière pour les examinateurs. Ces revues sont tout aussi fiables que les revues classiques sur papier.

Il convient de noter que, pour une édition donnée d'une revue, la version Internet peut être disponible plus rapidement que la version correspondante sur papier. En outre, certaines revues pré-publient sur l'Internet des manuscrits qui leur ont été soumis, parfois même avant qu'ils n'aient été approuvés en vue d'une publication sur papier (par exemple, la revue "Geophysics"). Si la revue n'approuve pas la publication du manuscrit par la suite, la version pré-publiée peut constituer l'unique divulgation des informations qui y sont contenues. Les examinateurs doivent également garder à l'esprit que le manuscrit pré-publié peut être différent de la version définitive imprimée.

Lorsque la date de publication indiquée pour une revue en ligne est trop vague (par exemple si seuls le mois et l'année sont connus), et que cette date serait trop tardive selon l'hypothèse la plus pessimiste (le dernier jour du mois), l'examinateur peut réclamer la date de publication exacte, soit directement, via un formulaire de contact Internet fourni par l'éditeur, soit par l'intermédiaire de la bibliothèque de l'OEB.

7.5.3.2 Autres publications équivalentes aux publications imprimées

Outre les éditeurs de revues scientifiques, il existe beaucoup d'autres sources qui fournissent également des dates de publication fiables, par exemple les éditeurs de journaux ou de magazines, ou encore les stations de télévision ou de radio. Entrent également dans cette catégorie les institutions académiques (sociétés académiques, universités, etc.), les organisations internationales (Agence spatiale européenne (ASE), etc.), les administrations (ministères ou organismes de recherche publique, etc.) et les organismes de normalisation.

Certaines universités hébergent des archives "ePrint" où les auteurs peuvent soumettre sous forme électronique des rapports sur les résultats de recherche avant qu'ils ne soient soumis ou acceptés pour publication dans une revue ou lors d'une conférence. Certains de ces rapports ne sont en fait jamais publiés ailleurs. L'archive "ePrint" la plus connue est arXiv.org (hébergée par la Cornell University Library à l'adresse www.arxiv.org), mais il en existe plusieurs autres (par exemple la Cryptology eprint archive hébergée par l'Association internationale de recherche cryptologique à l'adresse eprint.iacr.org). Bon nombre d'archives, telles que Citeseer (citeseer.ist.psu.edu) ou ChemXseer (chemxseer.ist.psu.edu) - toutes deux hébergées par la Pennsylvania State University -, balaient l'Internet pour retrouver automatiquement des publications accessibles au public depuis les pages Internet des chercheurs.

Sociétés, organisations et particuliers utilisent aussi l'Internet pour publier des documents précédemment publiés sur papier, notamment des manuels relatifs à des produits logiciels tels que des jeux vidéo, des guides d'utilisation de produits tels que des téléphones mobiles, des catalogues de produits, des listes de prix ou des brochures

d'information ("white papers") concernant des produits ou des gammes de produits. Il est évident que la plupart de ces documents s'adressent à un large public (par exemple à des clients effectifs ou potentiels) et qu'ils sont donc destinés à être publiés. La date indiquée peut donc être considérée comme date de publication.

7.5.3.3 Publications non classiques

L'Internet permet également d'échanger et de publier des informations grâce à des outils qui n'existaient pas auparavant, par exemple des groupes de discussion Usenet, des blogs, des archives de courrier électronique de listes de diffusion ou des pages wiki. Les documents provenant de telles sources constituent également un état de la technique, mais il peut être plus compliqué d'établir leur date de publication, et leur degré de fiabilité est très variable.

Le contenu d'un courriel transmis ne peut pas être considéré comme public au simple motif qu'il aurait pu être intercepté (T 2/09).

Il faut considérer que l'horodatage électronique (par exemple sur des blogs, Usenet ou l'historique de pages wiki) fournit des dates de publication fiables. Il est certes possible que ces dates aient été générées par une horloge d'ordinateur imprécise, mais cette probabilité est à mettre en balance avec le fait que de nombreux services Internet reposent sur une datation précise et qu'ils cessent souvent de fonctionner si la date et l'heure sont incorrectes. En l'absence d'indication contraire, la mention "dernière date de modification", souvent utilisée, peut avoir valeur de date de publication.

7.5.4 Divulgations non datées ou dont la date n'est pas fiable

Lorsqu'une divulgation Internet est pertinente pour l'examen, mais qu'elle n'indique pas explicitement sa date de publication, ou lorsque le demandeur a démontré qu'une date donnée n'est pas fiable, l'examinateur peut essayer d'obtenir des preuves supplémentaires pour établir ou confirmer la date de publication. Plus précisément, il peut envisager d'utiliser les informations suivantes :

a) Informations relatives à une page Internet provenant d'un service d'archivage Internet. "Internet Archive" est le service d'archivage le plus connu, accessible via l'interface "Wayback Machine" (www.archive.org). Ces archives sont certes incomplètes, mais cela ne nuit aucunement à la fiabilité des données qu'elles contiennent. Il est également à noter que les avertissements juridiques relatifs à l'exactitude des informations fournies sont d'usage fréquent (même parmi des sources respectées, telles qu'Espacenet ou IEEE) et qu'ils ne sauraient être interprétés comme un signe négatif de la fiabilité effective du site Internet.

b) Les informations d'horodatage relatives à l'historique des modifications d'un fichier ou d'une page Internet (indiquées par exemple pour les pages wiki, comme sur Wikipédia, et dans les

systèmes de gestion de versions destinés au développement de logiciels distribués).

c) Les informations d'horodatage électronique accessibles dans les répertoires de fichiers ou d'autres référentiels, ou automatiquement intégrées au contenu (par exemple pour les contributions à un forum ou les blogs).

d) Les dates d'indexation attribuées aux pages Internet par les moteurs de recherche (accessibles par exemple via le cache de Google). Ces dates sont postérieures à la date effective de publication de la divulgation, car l'indexation d'un nouveau site Internet prend un certain temps.

e) Les informations relatives à la date de publication imbriquées dans la divulgation elle-même. Ces informations sont parfois dissimulées dans la programmation utilisée pour créer le site Internet, tout en étant invisibles sur la page Internet telle qu'elle apparaît dans le navigateur. L'examinateur peut, par exemple, envisager d'utiliser des outils d'investigation numérique afin de retrouver ces dates. Pour que l'exactitude d'une date puisse être évaluée de façon appropriée par le demandeur et l'examinateur, l'examinateur ne devrait utiliser ces dates que s'il sait comment elles ont été obtenues et qu'il peut en informer le demandeur.

f) Les informations relatives à la réplication de la divulgation sur plusieurs sites (sites miroirs) ou dans plusieurs versions.

Il est parfois possible d'obtenir des renseignements auprès du propriétaire ou de l'auteur d'un site Internet en vue d'établir avec une certitude suffisante la date de publication. La valeur probante des déclarations ainsi obtenues doit alors être appréciée séparément.

Lorsqu'aucune date (autre que la date de consultation par l'examinateur, trop tardive pour la demande concernée) ne peut être obtenue, la divulgation ne peut servir d'état de la technique au cours de l'examen. Si l'examinateur estime qu'une publication, bien que non datée, est très pertinente pour l'invention et qu'elle présente donc de l'intérêt pour le demandeur ou des tiers, il peut la citer comme document "L" dans le rapport de recherche. Le rapport de recherche et l'opinion écrite expliquent alors pourquoi ce document a été cité. Citer la divulgation permet également une citation à l'encontre de demandes futures, la date de consultation étant alors utilisée comme date de publication.

7.5.5 Cas problématiques

Les pages Internet sont parfois divisées en cadres, dont le contenu provient de sources différentes et qui peuvent chacun avoir leur propre date de publication, à vérifier, le cas échéant. Dans un système d'archivage, par exemple, il arrive que l'un des cadres contienne les informations archivées avec une ancienne date de publication, tandis

que d'autres cadres affichent des publicités générées au moment de la consultation. L'examinateur devrait s'assurer qu'il utilise la date de publication correcte, c'est-à-dire que la date de publication citée correspond au contenu.

Il n'est pas garanti que des liens figurant dans un document tiré d'un système d'archivage Internet renvoient à des documents archivés à la même date. Il se peut même qu'ils ne renvoient pas du tout à une page archivée, mais à la version actuelle de la page Internet. Cela concerne en particulier les images reliées par des liens, qui sont rarement archivées. Enfin, il peut arriver que les liens archivés ne fonctionnent pas du tout.

Certaines adresses Internet (URL), souvent caractérisées par une longue suite de chiffres et de lettres apparemment aléatoires, ne sont pas permanentes et ne fonctionnent que le temps d'une session. Cela n'empêche pas d'utiliser la divulgation trouvée à cette adresse comme état de la technique, mais l'adresse correspondante ne fonctionnera plus lorsqu'un tiers essaiera de l'utiliser (par exemple le demandeur qui reçoit le rapport de recherche). Ainsi, en présence d'adresses URL non permanentes, ou pour d'autres raisons dictées par la prudence, l'examinateur devrait indiquer comment il est arrivé à cette adresse URL depuis la page d'accueil du site Internet concerné (c'est-à-dire via quels liens ou termes de recherche).

7.5.6 Informations techniques et remarques générales

Lors de l'impression d'une page Internet, il convient de veiller à ce que toute l'adresse URL soit clairement lisible. Cela vaut également pour la date de publication qui y est mentionnée.

Il convient également de garder à l'esprit que la date de publication peut être indiquée selon différents formats, à savoir, notamment, le format européen (jj/mm/aaaa), le format américain (mm/jj/aaaa) et le format ISO (aaaa/mm/jj). Sauf indication expresse, il est impossible de distinguer le format européen du format américain pour les douze premiers jours de chaque mois.

Si la date de publication est proche de la date de priorité pertinente, le fuseau horaire peut jouer un rôle décisif dans l'interprétation.

L'examinateur doit toujours indiquer la date à laquelle une page Internet a été consultée. Lorsqu'il cite des documents Internet, l'examinateur doit expliquer pourquoi ils sont compris dans l'état de la technique, en précisant par exemple comment et où il a obtenu la date de publication (il peut indiquer que les huit chiffres de l'adresse URL correspondent à la date d'archivage au format aaaammjj) ; il doit en outre donner toute autre information pertinente (par exemple en montrant le lien de corrélation lorsque deux documents ou plus sont cités ; il peut indiquer que le lien "xyz" dans le premier document renvoie au second).

7.6 Normes et documents préparatoires à l'élaboration de normes

Les normes définissent des ensembles de caractéristiques ou de qualités pour des produits, des procédés, des services ou des matériaux (p. ex. les propriétés d'une interface) et sont généralement élaborées par des organisations de normalisation en accord avec les parties prenantes économiques.

Les normes définitives elles-mêmes font en principe partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2), mais il existe des exceptions importantes. L'une de ces exceptions concerne les consortiums de normalisation privés (p. ex. dans le domaine des CD-ROM, des DVD et des disques Blu-ray), qui ne publient pas les normes définitives mais les rendent accessibles aux parties intéressées sous réserve de la conclusion d'un accord de confidentialité (qui interdit strictement aux destinataires des documents d'en divulguer le contenu).

Avant qu'une organisation de normalisation ne s'accorde sur l'établissement ou le perfectionnement d'une norme, divers types de documents préparatoires sont présentés et examinés. Ces documents devront être traités de la même manière que toute autre divulgation écrite ou orale, c'est-à-dire que pour être considérés comme faisant partie de l'état de la technique, ils doivent avoir été rendus accessibles au public avant la date de dépôt ou de priorité et n'être soumis à aucune obligation de confidentialité. Par conséquent, si un document préparatoire relatif à une norme est cité à l'encontre d'une demande au cours de la procédure de recherche ou d'examen, il convient d'établir les mêmes faits que pour tout autre moyen de preuve (cf. G-IV, 1 et T 738/04).

L'existence d'une obligation de confidentialité explicite doit être déterminée au cas par cas sur la base des documents censés la prouver (cf. T 273/02 et T 738/04). Il peut s'agir des directives ou des principes généraux de l'organisation de normalisation concernée, des conditions de concession de licences ou d'un mémorandum d'accord issu des échanges entre l'organisation de normalisation et ses membres. En présence d'une clause générale de confidentialité, c'est-à-dire qui ne figure pas sur ou dans le document préparatoire pertinent lui-même, il conviendra d'établir si l'obligation de confidentialité s'étendait effectivement au document en question jusqu'à la date pertinente. Cependant, cela ne signifie pas que le document lui-même doive obligatoirement porter explicitement la mention "confidentiel" (cf. T 273/02).

Si les documents préparatoires peuvent être consultés dans les bases de données internes de l'OEB ou auprès de sources d'information librement accessibles (par exemple sur l'Internet), l'examinateur est autorisé à les citer dans le rapport de recherche et à y faire référence au cours de la procédure. Si nécessaire, la question de l'accessibilité au public des documents pourra être étudiée plus avant au cours des

procédures d'examen et d'opposition conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Bien qu'il soit considéré que les documents figurant dans les bases de données internes de l'OEB sont accessibles au public, aucune indication générale ne saurait être donnée concernant les documents provenant d'autres sources.

8. Renvois entre documents de l'état de la technique

Si un document (le document principal) se réfère explicitement à un autre document (le document secondaire) qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, l'enseignement de ce document doit être considéré comme étant incorporé dans le document principal, dès lors que le document secondaire était accessible au public à la date de publication du document principal (cf. T 153/85) (en ce qui concerne l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3), cf. G-IV, 5.1 et F-III, 8, avant-dernier paragraphe). Toutefois, la date à prendre en considération aux fins de la nouveauté est toujours la date du document principal (cf. G-IV, 3).

9. Erreurs dans des documents de l'état de la technique

Les documents de l'état de la technique peuvent contenir des erreurs. Si, en faisant appel à ses connaissances générales (cf. G-VII, 3.1), l'homme du métier peut :

i) voir immédiatement que la divulgation d'un document pertinent de l'état de la technique contient des erreurs, et

ii) trouver quelle devrait être la seule correction possible,

la pertinence du document en tant qu'état de la technique n'est pas affectée par les erreurs figurant dans la divulgation. Le document peut donc être considéré comme étant corrigé lorsque l'on examine sa pertinence vis-à-vis de la brevetabilité (cf. T 591/90).

Pour les éventuels enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne, cf. B-VI, 6.5.

Chapitre V – Divulgations non opposables

1. Généralités

Il n'existe que deux cas dans lesquels une divulgation antérieure de l'invention n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique et n'est donc pas prise en considération, à savoir lorsque la divulgation "résulte directement ou indirectement" : *Art. 55(1)*

i) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, c'est-à-dire lorsque l'invention a été soustraite au demandeur et divulguée contre sa volonté ou *Art. 55(1)a)*

ii) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans une exposition internationale officiellement reconnue au sens de l'article 55(1)b). *Art. 55(1)b)*

2. Délai

Dans les cas visés aux alinéas G-V, 1 i) et ii), une condition essentielle est que la divulgation en question ne doit pas être intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet. La date déterminante pour le calcul du délai de six mois est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée, et non la date de priorité (G 3/98 et G 2/99).

3. Abus évident

En ce qui concerne le cas visé à l'alinéa G-V, 1 i), la divulgation peut avoir lieu dans un document publié ou par tout autre moyen. En particulier, elle peut avoir été faite dans une demande de brevet européen ayant une date de priorité antérieure. Par exemple, une personne B ayant eu connaissance, par une information confidentielle, de l'invention d'une personne A peut elle-même déposer une demande de brevet pour cette invention. En pareil cas, la divulgation résultant de la publication de la demande de B ne portera pas atteinte aux droits de A si ce dernier a déjà déposé une demande ou s'il le fait dans un délai de six mois après cette publication. De toute façon, compte tenu de l'article 61, B peut ne pas être autorisé à maintenir sa demande (cf. G-VI, 2).

Pour que puisse être établie l'existence d'un "abus évident", il faut qu'il y ait eu de la part de celui qui a divulgué l'invention soit une intention véritable de nuire, soit une pleine connaissance ou une connaissance présumée des dommages qui seraient causés ou qui risqueraient vraisemblablement d'être causés (cf. T 585/92).

4. Exposition internationale

Dans le cas visé à l'alinéa G-V, 1 ii), la demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la divulgation de l'invention dans le cadre de l'exposition, faute de quoi la divulgation par l'exposition est opposable à la demande. De plus, le demandeur doit déclarer, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement *Art. 55(2)* *Règle 25*

exposée, et, dans un délai de quatre mois, il doit produire à l'appui de sa déclaration une attestation répondant aux exigences de la règle 25 (cf. A-IV, 3). La liste des expositions officiellement reconnues est publiée au Journal officiel.

Chapitre VI – Nouveauté

1. Etat de la technique tel que défini à l'article 54(2)

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. En ce qui concerne la définition de l'"état de la technique", cf. G-IV, 1. Il est à noter qu'en ce qui concerne la nouveauté (à la différence de l'activité inventive, cf. G-VII, 8), il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique. Il n'est pas permis non plus de combiner des éléments distincts appartenant à différents modes de réalisation décrits dans un seul et même document, à moins que cette combinaison ait été expressément suggérée (cf. T 305/87).

Cependant, le critère selon lequel l'homme du métier aurait "envisagé sérieusement" (cf. G-VI, 8 iii)) peut également être utilisé pour apprécier si des caractéristiques individuelles peuvent être combinées entre elles dans un document (cf. T 666/89, T 656/92 et T 632/93).

En outre, tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers qui excluent des modes de réalisation impraticables) et l'état de la technique mis en évidence dans un document, pour autant qu'il est explicitement décrit, doivent être considérés comme incorporés dans le document.

Il est en outre permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans un document.

2. Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus

Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci découle directement et sans équivoque de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document ; par exemple, la divulgation de l'utilisation d'un caoutchouc, dans le cas où il est évident qu'il est fait usage de ses propriétés élastiques même si cela n'est pas dit explicitement, détruit la nouveauté de l'utilisation d'une matière élastique. La limitation à "ce qui découle directement et sans équivoque d'un document" est importante. Ainsi, lors de l'examen de la nouveauté, il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas exposés dans le document : cela relève de l'examen de l'activité inventive.

3. Date pertinente d'un document antérieur

Pour la détermination de la nouveauté, un document antérieur devrait être lu comme il aurait été lu par l'homme du métier à la date pertinente du document. Par "date pertinente", on entend la date de publication dans le cas d'un document publié antérieurement, et la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) dans le cas d'un document

compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) (cf. G-IV, 5.1).

4. Divulgation suffisante d'un document antérieur

Un objet décrit dans un document ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(1) que si les informations qu'il fournit à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente du document (cf. G-VI, 3), de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet du document, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 26/85, T 206/83 et T 491/99).

De même, il est à noter qu'un composé chimique dont le nom ou la formule est mentionné dans un document de l'état de la technique n'est considéré comme connu que si les informations contenues dans ce document, le cas échéant complétées par les connaissances générales à la date pertinente du document, permettent de le préparer et de le séparer ou, par exemple dans le cas d'un produit naturel, seulement de le séparer.

5. Divulgation générique et exemples spécifiques

Lors de l'examen de la nouveauté, l'examinateur doit également tenir compte du fait que, d'ordinaire, une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu'une divulgation spécifique détruit la nouveauté d'une revendication générique qui englobe la divulgation spécifique. Par exemple, la divulgation du cuivre détruit la nouveauté du métal en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un métal autre que le cuivre, et la divulgation de rivets détruit la nouveauté des rivets en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un moyen de fixation autre que le rivet.

6. Divulgation implicite et paramètres

Dans le cas d'un document antérieur, l'absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est explicitement exposé dans le document lui-même. Elle peut également être implicite en ce sens qu'en appliquant l'enseignement d'un document antérieur, l'homme du métier arriverait obligatoirement à un résultat couvert par la revendication. L'examinateur ne devrait formuler d'objection en arguant d'une absence de nouveauté de ce type que s'il ne peut raisonnablement y avoir de doute quant à l'effet pratique de l'enseignement figurant dans le document antérieur (en ce qui concerne toutefois la deuxième utilisation non médicale, cf. G-VI, 7). On peut se trouver également dans des situations de ce type lorsque les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. F-IV, 4.11). Il se peut qu'un paramètre différent soit mentionné dans l'état de la technique pertinent ou qu'il ne soit fait mention d'aucun paramètre. Si le produit connu et le produit revendiqué sont par ailleurs en tous points identiques (ce à quoi on peut s'attendre lorsque, par exemple, les produits de départ et

les procédés de fabrication sont identiques), cela soulève d'emblée une objection d'absence de nouveauté. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'une caractéristique distinctive alléguée. Le bénéfice du doute ne saurait être accordé si le demandeur ne produit pas de preuves à l'appui de ses allégations (cf. T 1764/06). Si, en revanche, le demandeur peut démontrer, par exemple au moyen de tests comparatifs appropriés, qu'il existe effectivement des différences en ce qui concerne les paramètres, il n'est pas certain que la demande expose toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la fabrication des produits dont les paramètres sont indiqués dans la revendication (art. 83).

7. Examen de la nouveauté

Lorsqu'il détermine si l'objet des revendications est nouveau, l'examinateur doit tenir compte des indications données aux points F-IV, 4.5 à 4.21. Il devrait se rappeler, notamment dans le cas de revendications portant sur une entité physique, qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques de l'utilisation particulière visée dans la demande (cf. F-IV, 4.13). Par exemple, une revendication portant sur une substance X qui est destinée à être utilisée comme catalyseur ne serait pas considérée comme nouvelle par rapport à la même substance connue comme colorant, à moins que l'utilisation visée n'implique une forme particulière de la substance (par exemple, la présence de certains additifs) qui la distingue de la forme connue. En conséquence, les caractéristiques qui, sans être indiquées explicitement, sont impliquées par l'utilisation particulière, devraient être prises en considération (cf., par exemple, le cas du "moule pour acier fondu" cité au point F-IV, 4.13). En ce qui concerne les revendications relatives à la première utilisation médicale, cf. G-II, 4.2.

Un composé connu ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est disponible avec un degré de pureté différent si cette pureté peut être obtenue par des moyens classiques (cf. T 360/07).

7.1 Deuxième utilisation médicale ou utilisation médicale ultérieure de produits pharmaceutiques

Même si une substance ou une composition est déjà connue pour avoir été utilisée dans le cadre d'une "première utilisation médicale", elle peut être brevetable au titre de l'article 54(5) pour toute deuxième utilisation ou pour toute utilisation ultérieure dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que ladite utilisation soit nouvelle et implique une activité inventive.

L'article 54(4) et (5) apporte par conséquent une exception au principe général selon lequel des revendications de produit ne peuvent être obtenues que pour des produits (absolument) nouveaux. Cependant, cela ne signifie pas que des revendications de produit relatives à la première utilisation médicale et aux utilisations ultérieures ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (cf. T 128/82).

Une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y" sera considérée comme portant sur une méthode de traitement qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 c) et ne sera donc pas admise. Une revendication peut être formulée sous la forme "Substance X pour utilisation comme médicament", même si la substance X est connue, mais que son utilisation comme médicament ne l'est pas. De la même manière, une revendication peut être rédigée sous la forme "Substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y" pour autant qu'elle implique une activité inventive par rapport à tout élément de l'état de la technique divulguant l'utilisation de la substance X comme médicament.

Le traitement d'une maladie par une substance ou composition dont l'utilisation est déjà connue pour le traitement de cette maladie, et qui se différencie du traitement connu uniquement par la posologie, constitue une indication médicale ultérieure spécifique au sens de l'article 54(5) (cf. G 2/08).

Art. 82

Si une demande divulgue pour la première fois un certain nombre d'utilisations chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques distinctes concernant une substance ou une composition connue, il est possible normalement de formuler dans une seule demande des revendications indépendantes, chacune portant sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations, c'est-à-dire qu'il n'y a en général pas lieu de soulever a priori une objection d'absence d'unité d'invention (cf. F-V, 7).

Une revendication ayant la forme "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z" peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (revendication "de type suisse"), si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive (cf. G 6/83) et si la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est antérieure au 29 janvier 2011. En ce qui concerne les demandes déposées à compter de cette date, si l'invention est caractérisée par une deuxième utilisation thérapeutique (ou une utilisation thérapeutique ultérieure) d'un médicament, elle ne pourra pas être revendiquée sous forme d'une revendication "de type suisse" (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 2010, 514).

Les revendications du type "Méthode pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z, caractérisée en ce que la substance X est utilisée", ou les revendications équivalentes sur le fond (cf. T 958/94) peuvent être admises, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (revendication "de type suisse"), si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive et si la demande a été déposée avant la date précitée (cf. G 6/83). Si le demandeur divulgue en même temps plusieurs utilisations thérapeutiques "ultérieures", il ne peut être

autorisé à formuler dans une même demande des revendications du type décrit ci-dessus relatives aux différentes utilisations thérapeutiques que si celles-ci forment un seul concept inventif général (article 82). En ce qui concerne les revendications d'utilisation ou de procédé de ce type, il convient également de noter qu'un simple effet pharmaceutique n'implique pas nécessairement une application thérapeutique. Ainsi, l'occupation sélective d'un récepteur par une substance donnée ne peut à elle seule être considérée comme une application thérapeutique. En effet, 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 à un récepteur, même si elle représente 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 (cf. T 241/95). En ce qui concerne la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. également F-IV, 4.22.

7.2 Deuxième utilisation non médicale

Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique (deuxième utilisation non médicale) doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Par conséquent, une telle revendication n'appelle pas d'objection au titre de l'article 54(1), à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant (cf. G 2/88 et G 6/88). La nouveauté de l'utilisation du composé connu pour l'obtention connue d'un produit connu ne saurait être déduite d'une nouvelle propriété du produit obtenu. En pareil cas, l'utilisation d'un composé pour l'obtention d'un produit doit être interprétée comme un procédé d'obtention du produit avec le composé. L'utilisation ne peut être considérée comme étant nouvelle que si le procédé d'obtention en tant que tel est nouveau (cf. T 1855/06). En ce qui concerne les revendications portant sur la deuxième utilisation médicale ou sur une utilisation médicale "ultérieure", cf. G-II, 4.2.

8. Inventions de sélection

Les inventions de sélection consistent à sélectionner des éléments individuels, des sous-ensembles ou des plages de valeurs limitées qui n'ont pas été mentionnés explicitement, à l'intérieur d'un ensemble ou d'une plage de valeurs plus vaste et connu(e).

i) Pour apprécier la nouveauté d'une sélection, il convient de déterminer si les éléments choisis sont divulgués sous une forme (concrète) individualisée dans l'état de la technique (cf. T 12/81). Une sélection à partir d'une liste unique d'éléments divulgués de manière spécifique ne confère pas un caractère de nouveauté. Cependant, si une sélection doit être effectuée à partir de deux listes ou plus d'une longueur déterminée pour obtenir une combinaison spécifique de caractéristiques, la combinaison de caractéristiques qui en résulte, n'étant pas

divulguée de manière spécifique dans l'état de la technique, confère un caractère de nouveauté (principe dit des "deux listes"). Des exemples de ce type de sélections à partir de deux listes ou plus sont :

a) composés chimiques individuels obtenus à partir d'une formule générique connue, le composé choisi découlant de la sélection de substituants spécifiques à l'intérieur d'au moins deux "listes" de substituants données pour définir la formule générique connue. Il en va de même pour des mélanges spécifiques découlant de la sélection de composants individuels à partir de listes de composants formant le mélange de l'état de la technique ;

b) produits de départ pour la fabrication d'un produit final ;

c) sélection de plages de valeurs limitées pour plusieurs paramètres à partir de plages de valeurs correspondantes connues.

ii) La sélection d'une plage de valeurs limitée à partir d'une plage de valeurs numériques plus large, comprise dans l'état de la technique, est considérée comme nouvelle s'il est satisfait aux trois critères suivants (cf. T 198/84 et T 279/89) :

a) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est étroite par rapport à la plage de valeurs connue ;

b) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage de valeurs connue ;

c) la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, à savoir qu'elle n'est pas un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique).

Un effet se produisant uniquement dans la plage de valeurs limitée telle que revendiquée ne peut pas en soi conférer un caractère nouveau à cette dernière. Cependant, s'il se produit dans la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée, et non dans l'ensemble de la plage de valeurs connue, cet effet technique peut confirmer qu'il est satisfait au critère c), à savoir que l'invention est nouvelle et ne constitue pas une partie quelconque de l'état de la technique. Le sens du terme "étroit" et de l'expression "suffisamment éloigné" doit être déterminé au cas par cas. Un effet obtenu à l'intérieur de la plage de valeurs connue peut également constituer le nouvel effet technique se produisant à l'intérieur de la plage de valeurs sélectionnée, si

dans la plage de valeurs sélectionnée cet effet est d'une plus grande ampleur.

iii) En cas de recoupement des plages de valeurs (par exemple plages de valeurs numériques, formules chimiques) de l'objet revendiqué avec l'état de la technique, les mêmes principes s'appliquent pour l'appréciation de la nouveauté que dans d'autres cas, par exemple les inventions de sélection (cf. T 666/89). Il convient de déterminer l'objet qui a été mis à la disposition du public par une divulgation antérieure et qui est compris de ce fait dans l'état de la technique. Dans ce contexte, il faut prendre en considération non seulement les exemples, mais aussi tout le contenu du document antérieur. Pour ce qui est des recoupements de plages de valeurs ou de plages de valeurs numériques de paramètres physiques, la nouveauté est détruite par la mention explicite d'un point extrême de la plage de valeurs connue, par la mention explicite de valeurs intermédiaires ou par un exemple spécifique de l'état de la technique tombant dans la zone de recoupement. Il ne suffit pas d'exclure des valeurs spécifiques comprises dans l'état de la technique et destructrices de nouveauté ; il faut également examiner la question de savoir si l'homme du métier, sur la base des données techniques et compte tenu des connaissances générales qu'il est censé avoir dans le domaine concerné, 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, force est de conclure qu'il n'y a pas de nouveauté. Dans l'affaire T 26/85, l'homme du métier ne pouvait pas envisager sérieusement de travailler dans la zone de recoupement, car l'état de la technique contenait contre toute attente une déclaration motivée le dissuadant clairement de sélectionner ladite plage de valeurs, bien que celle-ci ait été revendiquée dans l'état de la technique en question. Les critères mentionnés au point ii) ci-dessus peuvent être appliqués par analogie pour apprécier la nouveauté des plages de valeurs numériques se recoupant (cf. T 17/85). Pour ce qui est des recoupements de formules chimiques, on reconnaît la nouveauté si l'objet revendiqué, dans la zone de recoupement, se démarque par un nouvel élément technique de l'état de la technique (nouvel enseignement technique), cf. T 12/90, point 2.6 des motifs. Il s'agit par exemple d'un résidu chimique sélectionné de manière spécifique, qui est couvert en des termes généraux par l'état de la technique dans la zone de recoupement, mais qui n'est pas individualisé dans le document antérieur. Autrement, il faut se poser la question de savoir si l'homme du métier envisagerait sérieusement de travailler dans la plage de valeurs commune et/ou admettrait que la zone de recoupement est divulguée directement et sans ambiguïté de manière implicite dans l'état de la technique (cf. par exemple T 536/95). Si tel est le cas, il y a absence de nouveauté.

8.1 Marges d'erreur pour les données numériques

L'homme du métier sait que les valeurs numériques relatives à des mesures sont entachées d'erreurs de mesure qui limitent leur utilité. C'est pourquoi on applique, dans la littérature technico-scientifique, une convention générale selon laquelle c'est le dernier chiffre indiqué des valeurs numériques qui correspond à la précision de la mesure. Si aucune autre marge d'erreur n'est indiquée, l'erreur maximale pour le dernier chiffre indiqué doit être estimée à partir de la convention relative à l'arrondi (cf. T 175/97) ; par exemple, pour une mesure de 3,5 cm, la marge d'erreur est 3,45-3,54. Pour interpréter les plages de valeurs dans les fascicules de brevets, l'homme du métier partira des mêmes hypothèses.

9. Nouveauté des revendications dites "reach-through"

Les revendications dites "Reach-through" (i.e. portant sur les résultats de recherches futures) s'entendent de revendications qui visent à obtenir une protection pour des produits chimiques (ainsi que leurs utilisations, leurs compositions, etc.) en définissant ceux-ci en termes fonctionnels par référence à l'action (p. ex. agoniste ou antagoniste) qu'ils exercent sur une cible biologique telle qu'une enzyme ou un récepteur (cf. F-III, 9). Dans de nombreux cas de ce type, le demandeur définit ainsi des composés chimiques en termes fonctionnels par référence à une cible biologique nouvellement identifiée. Or, les composés qui se lient à cette cible biologique et sur laquelle ils exercent une action ne sont pas nécessairement des composés nouveaux du simple fait que la cible biologique sur laquelle ils agissent est nouvelle. En effet, dans de nombreux cas, le demandeur fournit lui-même dans sa demande des résultats de tests mettant en évidence l'action exercée par des composés connus sur la nouvelle cible biologique. Il démontre ainsi que les composés inclus dans la définition fonctionnelle de la revendication "reach-through" font partie de l'état de la technique et que la revendication en question est de ce fait dénuée de nouveauté.

Chapitre VII – Activité inventive

1. Généralités

Art. 56

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. La nouveauté (cf. G-IV, 5) et l'activité inventive sont des critères distincts. La question de savoir si l'invention implique une activité inventive ne se pose que s'il y a nouveauté.

2. Etat de la technique ; date de dépôt

L'état de la technique pris en considération aux fins de l'examen de l'activité inventive est défini à l'article 54(2) (cf. G-IV, 1). Il doit être interprété comme se rapportant aux informations qui sont pertinentes pour un domaine technologique (cf. T 172/03). N'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement qui sont visées à l'article 54(3). Ainsi qu'il est exposé au point G-IV, 3, le terme "date de dépôt" figurant à l'article 54(2) désigne, le cas échéant, la date de priorité (cf. F-VI). L'état de la technique peut tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné qui ne doivent pas nécessairement être consignées par écrit et qui n'ont besoin d'être étayées que si elles sont contestées (cf. T 939/92).

3. Homme du métier

L'"homme du métier" s'entend d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes et qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée (cf. T 4/98, T 143/94 et T 426/88). 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 dans le domaine technique concerné pour procéder à des travaux et expériences courants. Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. L'homme du métier est impliqué dans le développement constant de son domaine technique (cf. T 774/89 et T 817/95). On peut attendre de lui qu'il recherche des indications dans des domaines techniques voisins ou généraux (cf. T 176/84 et T 195/84) ou même dans des domaines techniques éloignés, s'il est incité à le faire (cf. T 560/89). En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (cf. T 32/81). Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production, plutôt qu'à une seule personne (cf. T 164/92 et T 986/96). Il convient de garder à l'esprit que l'homme du métier a le même niveau de connaissances pour apprécier l'activité inventive et la suffisance de la divulgation (cf. T 60/89, T 694/92 et T 373/94).

3.1 Connaissances générales de l'homme du métier

Les connaissances générales de l'homme du métier peuvent provenir de différentes sources et ne dépendent pas nécessairement du fait qu'un document donné a été publié à une date donnée. Il ne convient donc de prouver (par exemple en citant un manuel) qu'une chose fait partie des connaissances générales de l'homme du métier que lorsque cette allégation est contestée (cf. G-IV, 2).

Une publication isolée (par ex. un fascicule de brevet, mais aussi le contenu d'une revue spécialisée) ne peut normalement être considérée comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 475/88). Dans certains cas particuliers, des articles parus dans des revues spécialisées peuvent être représentatifs des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 595/90). C'est le cas notamment des articles rendant compte en détail de l'ensemble d'une question (cf. T 309/88). Pour l'homme du métier qui s'occupe de rassembler des matériaux de départ, les résultats des recherches effectuées sur ces matériaux par un nombre très restreint de producteurs font partie des connaissances de l'homme du métier, même s'ils n'ont été publiés que dans des revues spécialisées (cf. T 676/94). Il peut aussi s'agir, à titre exceptionnel, d'informations contenues dans des fascicules de brevet ou des publications scientifiques, si l'invention relève d'un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques pertinentes à ce sujet dans les manuels (cf. T 51/87).

Les manuels et monographies de base peuvent être considérés comme l'expression des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 171/84). Si, pour certains problèmes, ils renvoient le lecteur à des articles plus détaillés, ceux-ci peuvent également être considérés comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 206/83). En l'occurrence, il faut tenir compte du fait que des informations ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier du fait qu'elles ont été publiées dans un manuel, ouvrage de référence etc. ; au contraire, elles n'apparaissent dans ce type de publications que lorsqu'elles font déjà partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 766/91). Il s'ensuit qu'une information parue dans de tels documents devait déjà faire partie des connaissances de l'homme du métier depuis un certain temps avant la date de publication.

4. Evidence

Il convient donc de se demander pour chaque revendication définissant l'invention si, avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, il n'aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas admissible pour défaut d'activité inventive. Le terme "évident" se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire à

ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est autorisé, à la différence de la nouveauté (cf. G-VI, 3), d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises jusqu'à la veille (incluse) de la date de dépôt ou de la date de priorité valable pour l'invention revendiquée et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, jusqu'à cette date incluse.

5. Approche problème-solution

Pour apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible, il convient d'appliquer l'**approche problème-solution** et de ne s'en écarter qu'à titre exceptionnel.

L'approche problème-solution comporte trois étapes principales :

i) déterminer "l'état de la technique le plus proche",

ii) établir le "problème technique objectif" à résoudre, et

iii) examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.

5.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche

L'état de la technique le plus proche divulgue, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l'invention. Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins qu'il appartienne au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée (cf. T 606/89). Dans certains cas, il existe plusieurs critères équivalents pour l'appréciation de l'activité inventive. Il peut ainsi s'avérer nécessaire, en cas de délivrance du brevet, d'adopter l'approche "problème-solution" pour l'ensemble de ces critères. En cas de rejet, il suffit cependant de montrer, à partir d'un élément de l'état de la technique pertinent, que l'objet de la revendication est dénué d'activité inventive.

Il convient d'apprécier l'état de la technique le plus proche du point de vue de l'homme du métier, à la veille de la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.

Lorsque l'on détermine l'état de la technique le plus proche, il convient de tenir compte de ce que le demandeur reconnaît lui-même comme étant connu dans la description et les revendications. L'examinateur

devrait considérer qu'une telle constatation de l'état de la technique connu est correcte, à moins que le demandeur ne déclare qu'il a commis une erreur (cf. C-IV, 7.2).

5.2 Formulation du problème technique objectif

Lors de la deuxième étape, on détermine de manière objective quel est le **problème technique** à résoudre. Pour ce faire, il convient d'étudier la demande (ou le brevet), l'état de la technique le plus proche et les différences au niveau des caractéristiques (qu'elles soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention revendiquée et l'état de la technique le plus proche (ces différences étant appelées également "les **caractéristiques distinctives**" de l'invention revendiquée), d'identifier l'effet technique découlant des caractéristiques distinctives, puis de formuler le problème technique.

Les caractéristiques qui ne contribuent ni en soi ni en combinaison avec d'autres caractéristiques au caractère technique d'une invention ne sont pas prises en considération pour apprécier l'activité inventive (cf. T 641/00). Une telle situation peut par exemple se présenter lorsqu'une caractéristique contribue uniquement à résoudre un problème non technique, tel qu'un problème se posant dans un domaine exclu de la brevetabilité (cf. T 931/95). Le traitement des revendications comprenant des aspects techniques et non techniques est abordé au point G-VII, 5.4.

Dans le cadre de l'approche problème-solution, on entend par problème technique l'objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en vue d'obtenir les effets techniques qui constituent l'apport de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche. Le problème technique ainsi défini est souvent dénommé le "**problème technique objectif**".

Il se peut que le problème technique objectif formulé de cette façon soit différent de ce que le demandeur a présenté dans sa demande comme "le problème". Ce dernier peut devoir être reformulé, car le problème technique objectif est basé sur des faits établis objectivement, figurant notamment dans l'état de la technique révélé au cours de la procédure, qui peut être différent de l'état de la technique dont le demandeur avait effectivement connaissance à la date de dépôt de la demande. En particulier, l'état de la technique cité dans le rapport de recherche peut placer l'invention dans une perspective entièrement différente de celle qui découle de la lecture de la seule demande. Il se peut que le problème technique objectif une fois reformulé soit moins ambitieux que celui initialement envisagé dans la demande. Cela peut se produire par exemple lorsque le problème initialement énoncé consiste à fournir un produit, un procédé ou une méthode qui comporte une amélioration, mais qu'aucun élément ne prouve que l'objet revendiqué est ainsi amélioré par rapport à l'état de la technique le plus proche issu de la recherche, les seuls éléments de preuve existants se rapportant à un état de la technique plus distant (ou encore il n'y a aucune preuve). En pareil cas, le problème doit être reformulé comme

consistant à fournir un autre produit, un autre procédé ou une autre méthode. L'évidence de la solution revendiquée à ce problème reformulé devra alors être appréciée à la lumière de l'état de la technique cité (cf. T 87/08).

La mesure dans laquelle le problème technique peut être reformulé doit être évaluée au regard des faits dans chaque cas particulier. En principe, tout effet produit par l'invention peut être utilisé comme base pour reformuler le problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. T 386/89). On peut également s'appuyer sur de nouveaux effets présentés ultérieurement par le demandeur au cours de la procédure, à condition que l'homme du métier soit en mesure de discerner que ces nouveaux effets étaient implicitement contenus dans le problème technique tel que formulé initialement ou avaient un rapport avec celui-ci (cf. G-VII, 11 et T 184/82).

Il y a lieu de noter que le problème technique objectif doit être formulé de telle façon qu'il ne préjuge pas de la solution technique. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution technique selon l'invention conduira immanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème (T 229/85). Toutefois, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter (cf. T 641/00 et T 172/03 et G-VII, 5.4.1).

La notion de "problème technique" devrait quoi qu'il en soit être interprétée au sens large ; elle n'implique pas nécessairement que la solution technique améliore l'état de la technique. Ainsi, le problème pourrait consister simplement à chercher une solution de remplacement à un dispositif ou à un procédé connu offrant les mêmes effets ou des effets similaires ou présentant un meilleur rapport performances-coût. Un problème technique ne peut être considéré comme résolu que s'il est permis de croire que pratiquement tous les modes de réalisation revendiqués exposent les effets techniques sur lesquels repose l'invention.

Le problème technique objectif doit parfois être considéré comme un assemblage de plusieurs "**problèmes partiels**". Tel est le cas lorsque l'ensemble des caractéristiques distinctives, combinées entre elles, ne produit aucun effet technique, mais que plusieurs problèmes partiels sont résolus indépendamment l'un de l'autre par différents jeux de caractéristiques distinctives (cf. G-VII, 6 et T 389/86).

5.3 Approche "could-would"

La troisième étape consiste à répondre à la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui **aurait** incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait

incité) l'homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu'il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l'invention (cf. G-VII, 4).

En d'autres termes, la question n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de parvenir à l'invention en adaptant ou en modifiant l'état de la technique le plus proche, mais s'il **aurait agi** ainsi dans l'espoir de résoudre le problème technique objectif ou d'obtenir un perfectionnement ou un avantage quelconque parce que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens (cf. T 2/83). Même une incitation implicite ou un encouragement implicitement identifiable suffit à montrer que l'homme du métier aurait combiné les éléments de l'état de la technique (cf. T 257/98 et T 35/04), et ce avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour la revendication examinée.

5.4 Revendications comportant des aspects techniques et non techniques

Une revendication peut à la fois comprendre des caractéristiques techniques et "non techniques", les caractéristiques "non techniques" pouvant même constituer la majeure partie de l´objet revendiqué.

Toutefois, l´activité inventive ne peut reposer que sur des caractéristiques techniques, qui doivent donc être clairement définies dans la revendication. Les caractéristiques "non techniques" qui n'interagissent pas avec l'objet technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, c.-à-d. les caractéristiques non techniques "en tant que telles", n´apportent pas de contribution technique à l´état de la technique et ne sont donc pas prises en compte lors de l´examen de l´activité inventive.

Lorsque l'on applique l'approche problème-solution à ce type de revendication, notamment en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, il convient de suivre les étapes suivantes :

i) identifier les aspects non techniques de la/des revendication(s) ; déduire une spécification de conditions (cf. G-VII, 5.4.1) à partir des aspects non techniques présentés dans les revendications et dans la description, de sorte que l'homme du métier expert dans un domaine technique (par exemple un expert en informatique) soit informé du concept non technique.

ii) Sélectionner l'état de la technique le plus proche sur la base des aspects techniques de l'objet revendiqué et de la description s'y rapportant.

iii) Mettre en évidence les différences avec l'état de la technique le plus proche.

a) S'il n'y a aucune différence (y compris sur un plan non technique), soulever une objection en vertu de l'article 54.

b) Si les différences ne sont pas d'ordre technique, élever une objection en vertu de l'article 56 CBE, au motif que l'objet d'une revendication ne peut être inventif s'il n'y a pas de contribution technique à l'état de la technique, c'est-à-dire si l'objet revendiqué ne résout pas un problème technique par rapport à l'état de la technique le plus proche.

c) Si les différences incluent des aspects techniques, procéder comme suit : premièrement, formuler le problème technique objectif en tenant compte de la spécification de conditions comme indiqué au point i) ci-dessus) ; la solution au problème technique objectif doit englober les aspects techniques des différences mises en évidence ; deuxièmement, si la solution au problème technique est évidente pour l'homme du métier, soulever une objection en vertu de l'article 56 CBE.

5.4.1 La "spécification de conditions" dans la formulation du problème technique objectif

Les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique, ou ne concourent pas, ni en soi, ni en combinaison avec d'autres, à la solution technique d'un problème technique, ne sont pas prises en considération pour apprécier l'activité inventive (cf. T 641/00). Une telle situation peut par exemple se présenter lorsqu'une caractéristique aide uniquement à résoudre un problème non technique, tel qu'un problème se posant dans un domaine exclu de la brevetabilité.

Lorsque les aspects d'une revendication définissent un but à atteindre dans un domaine non technique et qu'ils ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème technique objectif, sous forme d'une "spécification de conditions" (à savoir une description complète du comportement du système à développer) fournie à l'homme du métier dans un domaine technique, en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter. En l'absence de problème technique objectif, l'objet revendiqué ne satisfait pas à l'exigence d'activité inventive, puisqu'il n'apporte aucune contribution à l'état de la technique, et force est de rejeter la revendication pour ce motif.

Le problème technique objectif doit être formulé de telle façon qu'il ne préjuge pas de la solution technique. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution technique selon l'invention conduirait immanquablement à une analyse a posteriori de l'activité inventive. La spécification de conditions n'est pas réputée faire partie de l'état de la technique, et elle sert uniquement à formuler le problème technique.

6. Combinaison d'éléments de l'état de la technique

Dans le cadre de l'approche problème-solution, il est permis de combiner la divulgation de un ou plusieurs documents, de différentes parties d'un document ou d'autres éléments de l'état de la technique (par exemple un usage antérieur public ou des connaissances techniques générales non écrites) avec l'état de la technique le plus proche. Toutefois, lorsqu'il faut combiner plus d'une divulgation avec l'état de la technique pour parvenir à une combinaison de caractéristiques, cela peut indiquer une activité inventive, par exemple si l'invention revendiquée n'est pas un simple agrégat de caractéristiques (cf. G-VII, 7).

La situation diffère lorsque l'invention apporte une solution à plusieurs "problèmes partiels" indépendants (cf. G-VII, 7 et 5.2). Dans un tel cas de figure, il convient en effet d'apprécier séparément, pour chaque problème partiel, si la combinaison des caractéristiques résolvant le problème partiel découle à l'évidence de l'état de la technique. Un document différent peut donc être combiné avec l'état de la technique le plus proche pour chaque problème partiel (cf. T 389/86). Il suffit toutefois que l'une de ces combinaisons de caractéristiques implique une activité inventive pour que l'objet de la revendication soit inventif.

Lorsqu'il détermine s'il aurait été évident de combiner deux divulgations distinctes ou plus, l'examinateur doit également en particulier :

i) se demander si le contenu des divulgations (par exemple des documents) est susceptible de rendre probable ou non leur combinaison par l'homme du métier lorsque celui-ci est confronté au problème résolu par l'invention. Par exemple, si deux divulgations considérées dans leur ensemble ne pouvaient pas en pratique être facilement combinées en raison d'une incompatibilité intrinsèque de certaines caractéristiques divulguées qui sont essentielles à l'invention, la combinaison de ces divulgations ne devrait pas, en règle générale, être considérée comme évidente ;

ii) se demander si les divulgations, par exemple des documents, proviennent de domaines techniques similaires, voisins ou éloignés (cf. G-VII, 3) ;

iii) avoir à l'esprit qu'il serait évident, pour l'homme du métier, de combiner deux parties ou plus de la même divulgation s'il existe un motif raisonnable d'associer ces parties entre elles. Il serait normalement évident de combiner avec un document antérieur un manuel réputé ou un dictionnaire classique, ce n'est là en effet qu'un exemple particulier du principe général selon lequel il est évident de combiner l'enseignement d'un ou plusieurs documents avec les **connaissances générales de l'homme du métier** dans le domaine technique considéré. D'une façon générale, il serait également évident, pour l'homme du métier,

de combiner deux documents dont l'un fait référence à l'autre d'une manière claire et certaine (pour les références considérées comme faisant partie intégrante de la divulgation, cf. G-IV, 5.1 et G-VI, 1). Il en va de même lorsqu'il s'agit de déterminer si un document peut être combiné avec un élément de l'état de la technique rendu public antérieurement de quelque façon que ce soit, par exemple par un usage.

7. Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques

L'invention revendiquée doit normalement être considérée comme un tout. Lorsqu'une revendication consiste en une "combinaison de caractéristiques", il n'est pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou évidentes, et que "par conséquent", l'objet revendiqué dans son ensemble est évident. Toutefois, lorsque la revendication est un simple "assemblage" ou une simple "juxtaposition de caractéristiques", et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que les caractéristiques individuelles sont évidentes pour prouver que l'assemblage de caractéristiques n'implique pas d'activité inventive (cf. G-VII, 5.2, dernier paragraphe). Un ensemble de caractéristiques techniques représente une combinaison de caractéristiques si l'interaction fonctionnelle entre les caractéristiques produit un effet technique combiné qui est différent, par exemple qui va au-delà de la somme des effets techniques qu'elles produisent individuellement. En d'autres termes, les interactions des caractéristiques individuelles doivent produire un effet de synergie. En l'absence d'un tel effet, on est en présence d'un simple assemblage de caractéristiques (cf. T 389/86 et T 204/06).

Par exemple, l'effet technique d'un transistor individuel est pour l'essentiel celui d'un interrupteur électronique. Toutefois, des transistors interconnectés pour former un microprocesseur interagissent de façon synergique pour obtenir des effets techniques, tels que le traitement de données, qui vont au-delà de la somme des effets techniques qu'ils produisent individuellement (cf. également G-VII, Annexe 2).

8. Analyse a posteriori

Il ne faut pas oublier qu'une invention qui, à première vue, semble découler d'une manière évidente de l'état de la technique peut en réalité impliquer une activité inventive. Lorsqu'une nouvelle idée est formulée, on peut souvent démontrer en théorie comment on aurait pu y parvenir à partir d'une base connue par une série de démarches apparemment aisées. L'examinateur doit se méfier de ces analyses a posteriori et lorsqu'il combine des documents cités dans le rapport de recherche, il doit toujours se rappeler que les documents présentés au cours de la recherche ont nécessairement été obtenus alors que l'on connaissait d'avance l'objet de l'invention alléguée. Il doit dans chaque cas essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique dont disposait l'homme du métier avant la contribution du demandeur et il

doit chercher à donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle. Il doit prendre en considération toutes les connaissances techniques en rapport avec l'invention et apprécier à leur juste valeur tous les arguments ou éléments de preuve présentés par le demandeur. Si l'on montre par exemple qu'une invention possède une valeur technique considérable et, notamment, procure un avantage technique nouveau et surprenant, qui ne représente pas un simple effet supplémentaire obtenu dans une "situation à sens unique" (cf. G-VII, 10.2), et que cet avantage technique peut être rapporté d'une manière convaincante à l'une des caractéristiques figurant dans la revendication qui définit l'invention, l'examinateur doit s'interroger avant de soulever à l'égard de cette revendication une objection de défaut d'activité inventive.

9. Origine de l'invention

Bien que la revendication doive porter dans chaque cas sur des caractéristiques techniques (et non simplement, par exemple, sur une idée), il importe que l'examinateur ne perde pas de vue, lorsqu'il examine si l'invention implique une activité inventive, qu'une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes :

i) la résolution d'un problème connu ;

Exemple : le problème consistant à marquer de façon indélébile les animaux de ferme tels que les vaches sans causer de souffrance aux animaux ni endommager leur cuir est aussi ancien que l'agriculture elle-même. La solution ("marquage par le froid") consiste en une application de la découverte selon laquelle le cuir d'un animal peut perdre définitivement sa pigmentation sous l'action d'une très basse température.

ii) l'explication d'un phénomène observé (l'utilisation pratique de ce phénomène devenant alors évidente) ;

Exemple : il se révèle que l'agréable saveur du beurre est due à d'infimes quantités d'un certain composant. A partir du moment où l'on a compris ce phénomène, l'application technique qui consiste à ajouter ce composant à la margarine apparaît aussitôt avec évidence.

Bien entendu, de nombreuses inventions découlent de la combinaison de plusieurs des possibilités exposées ci-dessus ; par exemple, l'explication d'un phénomène observé et l'application technique que l'on peut en tirer peuvent l'une et l'autre supposer l'usage de facultés inventives.

10. Indices secondaires

10.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire

Il y a lieu de noter que si l'invention résulte d'une modification désavantageuse prévisible de l'état de la technique le plus proche, que l'homme du métier pouvait clairement prévoir et correctement apprécier, et si cet inconvénient prévisible n'est pas accompagné d'un avantage technique inattendu, l'invention revendiquée n'implique alors aucune activité inventive (cf. T 119/82 et T 155/85). En d'autres termes, la simple obtention d'un effet désavantageux n'implique aucune activité inventive. Toutefois, si un tel effet désavantageux s'accompagne d'un avantage technique inattendu, il se peut qu'il y ait activité inventive. Les mêmes considérations s'appliquent lorsqu'une invention résulte simplement d'une modification non fonctionnelle arbitraire d'un dispositif compris dans l'état de la technique ou d'un choix purement arbitraire parmi une multitude de solutions possibles (cf. T 72/95 et T 939/92).

10.2 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire

L'obtention d'un effet technique inattendu peut être considérée comme un indice d'activité inventive. Cet effet technique doit toutefois tenir à l'objet revendiqué, et non simplement à des caractéristiques supplémentaires, mentionnées uniquement dans la description. Toutefois, s'il avait déjà été évident pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique, de parvenir à un résultat couvert par une revendication, par exemple en l'absence de variantes de sorte que l'on se trouve dans une situation "à sens unique", l'effet inattendu constituerait un simple effet supplémentaire ne conférant aucun caractère inventif à l'objet revendiqué (cf. T 231/97 et T 192/82).

10.3 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial

Lorsque l'invention résout un problème technique à la solution duquel les spécialistes travaillent depuis longtemps ou répond à un besoin existant depuis longtemps, cela peut être considéré comme un indice d'activité inventive.

Le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme un indice d'activité inventive. Toutefois, la preuve d'un succès commercial immédiat revêt une réelle signification s'il est établi également qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait, et à condition que l'examinateur soit convaincu que ce succès tire son origine des caractéristiques techniques de l'invention et non d'autres facteurs (par exemple des techniques de vente ou de publicité).

11. Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur

Les arguments et moyens de preuves pertinents que l'examinateur prend en considération pour apprécier l'activité inventive peuvent figurer dans la demande de brevet initiale, ou être présentés par le demandeur au cours de la procédure ultérieure (cf. G-VII, 5.2 et H-V, 2.2 et 2.4).

Toutefois, il convient d'être prudent lorsque de nouveaux effets sont invoqués à l'appui de l'activité inventive. Ces nouveaux effets ne peuvent être pris en considération que s'ils sont implicitement contenus dans le problème technique initialement formulé dans la demande telle que déposée ou, du moins, s'ils ont un rapport avec celui-ci (cf. également G-VII, 5.2, T 386/89 et T 184/82).

Exemple d'effet nouveau :

L'invention telle que déposée a pour objet une composition pharmaceutique ayant une action spécifique. Il semble à première vue, compte tenu de l'état de la technique pertinent, que l'invention n'implique pas d'activité inventive. Par la suite, le demandeur produit une nouvelle preuve qui montre que la composition revendiquée présente un avantage inattendu, à savoir une faible toxicité. Dans ce cas, il est possible de reformuler le problème technique en y introduisant l'aspect de la toxicité, car l'action pharmaceutique et la toxicité sont liées en ce sens que l'homme du métier examine toujours les deux aspects conjointement.

La reformulation du problème technique peut ou non entraîner une modification de l'énoncé du problème technique ou l'ajout de cet énoncé dans la description. Une telle modification n'est autorisée que si elle satisfait aux conditions énumérées au point H-V, 2.4. Dans l'exemple de la composition pharmaceutique donné ci-dessus, ni le problème reformulé ni l'information relative à la toxicité ne peuvent être introduits dans la description sans enfreindre l'article 123(2).

12. Inventions de sélection

L'objet des inventions de sélection diffère de l'état de la technique le plus proche en ce qu'il représente une sélection de sous-ensembles ou de plages de valeurs limitées. Si cette sélection est liée à un effet technique particulier et qu'il n'existe aucun indice conduisant l'homme du métier à cette sélection, l'activité inventive est reconnue (l'effet technique qui se produit à l'intérieur de la plage de valeurs sélectionnée peut aussi être identique à l'effet obtenu avec la plage de valeurs plus large et connue, tout en ayant des proportions inattendues). Il ne faut pas confondre le critère consistant à "envisager sérieusement" (de travailler dans la zone de recoupement), qui est mentionné en corrélation avec le test de nouveauté pour des plages de valeurs se recoupant, avec l'appréciation de l'activité inventive. Pour cette dernière, il faut se demander si l'homme du métier aurait procédé à la sélection ou aurait choisi la plage de valeurs commune dans l'espoir de résoudre le problème technique à la base de l'invention ou dans l'attente d'une amélioration ou d'un avantage. Si la réponse est négative, l'objet revendiqué implique une activité inventive.

L'effet technique inattendu doit se produire pour tout le domaine revendiqué. S'il n'apparaît que pour une partie de ce domaine, l'objet revendiqué ne résout pas le problème spécifique fondé sur cet effet,

mais simplement un problème plus général, par ex. l'obtention d'"un autre produit X" ou "d'un autre procédé Y". (cf. T 939/92).

13. Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories

Lorsqu'une revendication indépendante est nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'objet des revendications qui en dépendent est nouveau et inventif, sauf si l'objet d'une revendication dépendante a une date ultérieure (de dépôt ou de priorité) à celle de la revendication indépendante et qu'il convient de prendre en considération des documents intermédiaires (cf. F-VI, 2.4.3).

De même, si une revendication de produit est nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire d'examiner si une revendication relative au procédé qui conduit inévitablement à l'obtention dudit produit ou une revendication relative à l'utilisation de ce produit est nouvelle et inventive. En particulier, les procédés par analogie, à savoir des procédés qui, en soi, n'impliqueraient par ailleurs aucune activité inventive, sont néanmoins brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif (cf. T 119/82). Il y a néanmoins lieu de noter que lorsque les revendications de produit, de procédé et d'utilisation ont des dates (de dépôt ou de priorité) différentes, il peut s'avérer nécessaire d'examiner séparément si leur objet est nouveau et implique une activité inventive au regard des documents intermédiaires.

14. Exemples

L'annexe au présent chapitre donne des exemples de cas où une invention peut être considérée comme évidente ou comme impliquant une activité inventive. Il convient toutefois de souligner que ces exemples sont uniquement fournis à titre d'illustration et qu'il y a lieu dans chaque cas d'appliquer le principe suivant : "était-ce évident aux yeux de l'homme du métier ?" (cf. G-VII, 5). Les examinateurs devraient éviter de se baser sur l'un de ces exemples dans un cas donné lorsqu'un tel exemple n'est pas clairement applicable. Enfin, cette liste n'est pas exhaustive.

Annexe
Exemples concernant l'exigence d'activité inventive - indices

1. Application de mesures connues ?

1.1 Inventions comportant l'application, de manière **évidente**, de **mesures connues** et pour lesquelles il y a par conséquent absence d'activité inventive **:**

i) L'enseignement d'un document antérieur est incomplet et l'invention représente au moins l'une des solutions possibles qui viendraient naturellement ou facilement à l'esprit de l'homme du métier pour "**combler cette lacune**".

Exemple : l'invention porte sur une armature de bâtiment en aluminium. Un document antérieur divulgue la même armature en précisant qu'elle est bâtie en matériau léger mais sans mentionner l'utilisation de l'aluminium.

ii) L'invention ne se distingue de l'état de la technique que par l'utilisation d'**équivalents** (mécaniques, électriques ou chimiques) **bien connus**.

Exemple : l'invention porte sur une pompe qui ne diffère d'un type connu de pompe que par le fait qu'elle est actionnée par un moteur hydraulique au lieu d'un moteur électrique.

iii) L'invention consiste simplement en une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue en faisant intervenir les **propriétés également connues** de cette dernière.

Exemple : une composition de lavage contient comme détergent un composé connu ayant la propriété connue de diminuer la tension superficielle de l'eau, et l'on sait que c'est là une propriété essentielle des détergents.

iv) L'invention consiste en une substitution de matière, dans un dispositif connu, par une matière récemment mise au point et dont les propriétés sont telles que cette matière est manifestement appropriée à cette utilisation ("**substitution analogue**").

Exemple : un câble électrique comprend une gaine protectrice de polyéthylène liée à un blindage métallique au moyen d'un adhésif. L'invention consiste en l'utilisation d'un adhésif particulier qui vient d'être mis au point et dont on sait qu'il convient pour fixer un polymère à un métal.

v) L'invention consiste simplement à utiliser une technique connue dans une situation analogue ("**utilisation analogue**").

Exemple : l'invention consiste en l'application d'une technique de commande par impulsions d'un moteur électrique actionnant les mécanismes auxiliaires d'un véhicule industriel (tel qu'un chariot élévateur à fourche), l'utilisation de cette technique pour commander le moteur électrique de propulsion du chariot étant déjà connue.

1.2 Inventions comportant l'application non évidente **de mesures connues** et pour lesquelles il y a donc lieu de reconnaître une activité inventive :

i) Une méthode de travail ou un moyen connu utilisé à une **fin nouvelle** produit un **effet** nouveau et **surprenant**.

Exemple : on sait que l'énergie haute fréquence peut être utilisée pour le soudage en bout par **in**duction. Il devrait dès lors paraître évident, pour l'homme du métier, d'utiliser également l'énergie haute fréquence pour le soudage en bout par **con**duction avec le même effet. Toutefois, si l'énergie haute fréquence est utilisée pour le soudage continu en bout par conduction de feuillards en rouleaux non décalaminés (le décalaminage étant normalement nécessaire durant le soudage par conduction pour empêcher la formation d'un arc électrique entre le contact de soudage et le feuillard), l'effet supplémentaire inattendu réside dans le fait que le décalaminage apparaît inutile car, à haute fréquence, l'alimentation en courant se fait essentiellement par capacité, à travers la couche de calamine, qui constitue un diélectrique. Dans ce cas, il y aurait activité inventive.

ii) Utilisation nouvelle d'un dispositif connu ou d'une matière connue, impliquant **la suppression de difficultés techniques** impossibles à surmonter par les techniques habituelles.

Exemple : l'invention porte sur un dispositif destiné à supporter les gazomètres et à en commander l'élévation et la descente, permettant de se passer de l'armature de guidage extérieure employée auparavant. Il existait un dispositif similaire pour supporter des docks flottants ou des pontons, mais il fallait surmonter des difficultés pratiques, non rencontrées dans les applications connues, pour appliquer le dispositif aux gazomètres.

2. Combinaison évidente de caractéristiques ?

2.1 **Combinaison** évidente et par conséquent **non inventive** de caractéristiques **:**

L'invention consiste simplement à **juxtaposer** ou à associer des dispositifs ou des procédés connus fonctionnant chacun de façon

normale, sans qu'il en résulte une quelconque interaction non évidente dans le fonctionnement.

Exemple : une machine de production de saucisses consiste dans la juxtaposition d'un hachoir et d'une remplisseuse de type connu.

2.2 **Combinaison** non évidente et par conséquent **inventive** de caractéristiques :

Les caractéristiques de la combinaison renforcent mutuellement leurs effets, de sorte qu'un nouveau résultat technique est obtenu. A cet égard, peu importe que les différentes caractéristiques soient elles-mêmes intégralement ou en partie connues ou non. Toutefois, si la combinaison de caractéristiques représente un simple effet supplémentaire, obtenu par exemple dans une "situation à sens unique", il se pourrait que la combinaison n'implique aucune activité inventive.

Exemple : un mélange médicamenteux est composé d'un analgésique et d'un sédatif. L'invention a consisté à trouver que l'adjonction du sédatif, qui en lui-même n'a aucun effet analgésique, renforce l'effet de l'analgésique d'une façon qui ne pouvait être prévue à partir des propriétés connues des substances actives.

3. Sélection évidente ?

3.1 **Sélection** évidente et par conséquent **non inventive** parmi un certain nombre de possibilités connues :

i) L'invention consiste simplement à choisir entre un certain nombre de **variantes également appropriées**.

Exemple : l'invention porte sur un procédé chimique connu à propos duquel on sait qu'il est possible de fournir de la chaleur électriquement au mélange réactionnel. Il existe un certain nombre d'autres solutions bien connues qui permettent de fournir ainsi de la chaleur et l'invention ne porte que sur le choix d'une solution.

ii) L'invention consiste dans le choix de certaines dimensions, de certains intervalles de température ou d'autres paramètres dans une gamme de possibilités limitée, et il est clair que ces paramètres pourraient être déterminés par des essais de routine ou par application de **méthodes de recherche ordinaires**.

Exemple : l'invention porte sur un procédé permettant d'obtenir une réaction connue et elle est caractérisée par une vitesse d'écoulement déterminée d'un gaz inerte. Les vitesses indiquées sont simplement celles auxquelles un praticien expérimenté aboutirait nécessairement.

iii) Il est possible d'aboutir à l'invention seulement par une **simple extrapolation** directe de la technique connue.

Exemple : l'invention est caractérisée par l'utilisation d'une teneur minimale déterminée en substance X dans une préparation Y, en vue d'augmenter sa stabilité thermique, et cette caractéristique peut être déduite simplement par extrapolation sur un graphique linéaire qui peut être établi sur la base des techniques connues, en rapportant la stabilité thermique à la teneur en substance X.

iv) L'invention consiste simplement à **sélectionner**, dans **un groupe très large**, des composés ou des combinaisons chimiques déterminés (y compris des alliages).

Exemple : l'état de la technique inclut la divulgation d'un composé chimique caractérisé par une structure précise et comportant un substituant appelé "R". Ce substituant "R" est défini de telle manière qu'il couvre des séries entières de groupes de radicaux définis d'une manière générale, tels que tous les radicaux alcoyles ou aryles non substitués ou substitués par des halogènes ou des radicaux hydroxyles, ou les deux, bien que, pour des raisons pratiques, il ne soit fourni qu'un très petit nombre d'exemples précis. L'invention consiste à sélectionner un radical particulier ou un groupe déterminé de radicaux parmi ceux qui sont définis en tant que substituant "R" (le radical ou le groupe de radicaux choisis n'étant pas divulgués avec précision dans le document de l'état de la technique car, sinon, le problème qui se poserait serait celui de l'absence de nouveauté plutôt que celui de l'activité inventive). Les composés résultant de cette sélection

a) ne sont ni décrits ni présentés comme possédant des propriétés intéressantes que n'auraient pas eues les composés mentionnés dans les exemples cités dans l'état de la technique, ou bien

b) sont décrits comme possédant des propriétés intéressantes par rapport aux composés spécifiquement indiqués dans l'état de la technique, mais ces propriétés sont telles que l'homme du métier s'attend à les trouver dans ces composés, de sorte qu'il serait probablement amené à faire lui-même cette sélection.

v) L'invention ne constitue qu'une extension inévitable de l'état de la technique si bien qu'il n'y avait pas le choix entre plusieurs possibilités ("situation **à sens unique**").

Exemple : il est connu dans l'état de la technique qu'une série de composés chimiques connus, classés selon le nombre d'atomes de carbone, présente, à partir de l'un de ces composés, un effet

insecticide croissant lorsqu'on progresse dans cette série. S'agissant de l'effet insecticide, le composé immédiatement supérieur au dernier composé connu de cette série se trouve dans cette situation "à sens unique". Si ce composé de la série produit non seulement l'effet insecticide accru que l'on attend, mais également un effet inattendu, à savoir un effet insecticide sélectif, permettant de tuer certains insectes et d'en épargner d'autres, il n'en demeure pas moins évident en tant que tel.

3.2 **Sélection** non évidente et par conséquent **inventive** parmi un certain nombre de possibilités connues :

i) L'invention consiste à **sélectionner** dans un procédé des conditions opératoires particulières à l'intérieur d'une gamme connue (par ex. température et pression), ce choix ayant des **effets inattendus** sur la mise en œuvre du procédé ou sur les propriétés du produit obtenu.

Exemple : il était connu qu'un procédé permettant d'obtenir par élévation de la température une substance C à partir des substances A et B donnait, pour une température comprise entre 50 et 130° C, une quantité de substance C croissant proportionnellement à l'élévation de la température. Or, on découvre qu'entre 63 et 65° C, températures qui n'avaient jusqu'à présent pas été explorées, la quantité de substance C obtenue était considérablement plus élevée que la quantité escomptée.

ii) L'invention consiste à sélectionner, dans un groupe très large, des composés ou des combinaisons chimiques **déterminés** (y compris des alliages) présentant des **avantages inattendus**.

Exemple : si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution donné au point 3.1 (iv) ci-dessus de l'annexe au chapitre G-VII, l'invention consiste, cette fois encore, à sélectionner un radical de substitution "R" parmi l'ensemble des possibilités définies dans la divulgation antérieure. Cependant, dans ce cas, non seulement le choix porte sur un domaine particulier de l'ensemble des possibilités et aboutit à des composés qui peuvent être présentés comme possédant des propriétés intéressantes (cf. G-VII, 10 et H-V, 2.2), mais aucune indication n'est susceptible d'inciter l'homme du métier à faire ce choix particulier plutôt qu'un autre afin d'obtenir lesdites propriétés intéressantes.

4. Préjugé technique vaincu ?

En règle générale, il y a activité inventive si l'état de la technique détourne l'homme du métier de la marche à suivre proposée par l'invention. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il n'envisagerait même pas d'effectuer des expériences en vue d'établir s'il existe plusieurs

autres solutions pour surmonter un obstacle technique réel ou imaginaire.

Exemple : après avoir été stérilisées, des boissons contenant du gaz carbonique sont transvasées à l'état chaud dans des bouteilles elles-mêmes stérilisées. L'opinion générale est qu'immédiatement après avoir retiré la bouteille du dispositif de remplissage, il faut isoler automatiquement la boisson transvasée du milieu ambiant, afin d'éviter qu'elle ne déborde. La mise au point d'un procédé analogue, mais ne comportant aucune précaution à prendre pour isoler la boisson de l'air ambiant (parce qu'aucune précaution n'est nécessaire) impliquerait par conséquent une activité inventive.