

Comité permanent du droit des brevets

Vingt-neuvième session
Genève, 3 – 6 décembre 2018

NOUVELLE ÉTUDE SUR L'ACTIVITÉ INVENTIVE (PARTIE II)

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa vingt-deuxième session tenue à Genève du 27 au 31 juillet 2015, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a discuté d'une étude menée par le Secrétariat concernant l'activité inventive (document SCP/22/3). Cette étude portait sur la définition du terme "homme du métier", les méthodes appliquées pour évaluer l'activité inventive et le degré d'activité inventive. Lors de sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Genève du 11 au 15 décembre 2017, le SCP est convenu que le Secrétariat établirait une nouvelle étude sur l'activité inventive, en accordant une attention toute particulière aux thèmes suggérés au paragraphe 8 du document SCP/24/3 (proposition de la délégation de l'Espagne). Le paragraphe 8 du document SCP/24/3 énumère les différents thèmes sur lesquels une ou plusieurs études du Secrétariat pourraient porter : i) connaissances générales courantes : combinaison avec l'état de la technique; ii) combinaison : juxtaposition ou effets synergiques; iii) danger de l'analyse rétrospective; iv) indices secondaires; v) inventions de sélection; vi) invention posant problème; et vii) évaluation de l'activité inventive dans le secteur chimique (revendications de type Markush, énantiomères, etc.).

2. Par sa note C.8728 en date du 9 février 2018¹, le Secrétariat a donc invité les États membres et les offices de brevets régionaux à présenter au Bureau international des directives et manuels d'examen, ainsi que des résumés de la jurisprudence ou des décisions

¹ Les informations transmises par les États membres et les offices régionaux sont disponibles dans leur intégralité sur le site Internet du forum électronique du SCP à l'adresse http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.

les plus importantes portant sur l'interprétation des thèmes suggérés dans le cadre de l'établissement d'une telle étude.

3. Compte tenu des informations transmises par les États membres et les offices de brevets régionaux en réponse à la note C.8728², le Secrétariat a établi la première partie d'une nouvelle étude sur l'activité inventive, qui a été présentée à la vingt-huitième session (document SCP/28/4). Cette nouvelle étude sur l'activité inventive (Partie I) se concentre sur les thèmes i) à iii) mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. Lors de cette session, le comité est convenu que le Secrétariat établirait une nouvelle étude sur l'activité inventive (Partie II) en attachant une attention particulière aux thèmes suggérés au paragraphe 8 du document SCP/24/3.

4. Le présent document contient la nouvelle étude sur l'activité inventive (Partie II), qui se concentre sur les thèmes iv) à vi) mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, à savoir les indices secondaires, les inventions de sélection et les inventions posant problème. Lors de l'établissement du présent document, le Secrétariat a tenu compte des informations transmises par les États membres et les offices de brevets régionaux en réponse à la note C.8728.

5. La Partie II de la nouvelle étude sur l'activité inventive se fonde sur les études précédentes contenues dans les documents SCP/22/3 et SCP/28/4 et doit, dès lors, être lue en conjonction avec celles-ci pour une compréhension globale du sujet.

INDICES SECONDAIRES

Caractères généraux des indices secondaires

6. En principe, l'appréciation du caractère évident implique de répondre à la question de savoir si l'invention revendiquée dans son ensemble aurait été évidente au regard de l'état de la technique dans son ensemble. La détermination du caractère évident dépend des éléments factuels de chaque cas d'espèce. Elle repose sur l'ensemble du dossier, en tenant dûment compte de toutes les données factuelles et de tous les éléments de preuve secondaires³.

7. Aux fins de déterminer si une invention revendiquée est évidente ou non, plusieurs éléments doivent être examinés. Dans l'affaire *Haberman c. Jackal*, par exemple, la juridiction britannique a dressé une liste non exhaustive de questions pertinentes aux fins d'apprécier l'existence ou l'absence d'activité inventive, à savoir :

- a) quel était le problème auquel répondait développement breveté?
- b) depuis quand ce problème se posait-il?
- c) quelle était la gravité du problème?
- d) dans quelle mesure le problème était-il connu et combien de personnes étaient susceptibles de chercher une solution à celui-ci?
- e) quel état de la technique était susceptible d'être connu de tous ou de la plupart des personnes dont on pouvait s'attendre à ce qu'elles interviennent dans la recherche d'une solution?
- f) quelles autres solutions ont été proposées au cours de la période précédant la publication du développement du titulaire de brevets?

² Les informations transmises par les États membres et les offices régionaux sont disponibles dans leur intégralité sur le site Internet du forum électronique du SCP à l'adresse : http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.

³ Manuel des pratiques en matière d'examen des brevets (MPEP), 2142, Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO).

- g) dans quelle mesure existait-il des facteurs qui auraient retardé l'exploitation de la solution même si elle était évidente sur le plan technique?
- h) comment le développement du titulaire de brevets a-t-il été accueilli?
- i) dans quelle mesure pouvait-il être démontré que l'ensemble ou une grande partie du succès commercial était dû aux mérites techniques du développement⁴?

Certaines des questions mentionnées dans la liste de l'affaire *Haberman* peuvent ne pas trouver de réponse avant l'acceptation d'une demande de brevet ou en l'absence de preuves.

8. Un certain nombre de pays ont également élaboré des indices secondaires qui peuvent être pris en compte aux fins de l'évaluation de l'activité inventive. En soi, des indices secondaires ne peuvent ni établir l'existence de l'activité inventive ni remplacer la méthode d'évaluation de l'activité inventive mise en place dans chaque ressort juridique⁵. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB), un simple examen des indices de la présence d'une activité inventive ne remplace pas l'appréciation technique que porte l'homme du métier sur l'invention par rapport à l'état de la technique selon l'article 56 de la Convention sur le brevet européen (CBE) relatif à l'activité inventive.

9. S'il existe de tels indices, l'activité inventive peut, mais ne doit pas nécessairement, se dégager d'une vue d'ensemble de l'état de la technique, compte dûment tenu de tous les faits déterminants⁶. Les chambres de recours de l'OEB ont précisé que des indices secondaires de ce type n'ont d'importance qu'en cas de doute, c'est-à-dire lorsqu'une appréciation objective des enseignements tirés de l'état de la technique n'a pas encore permis d'avoir une image claire⁷. Dès lors, comme leur nom l'indique, les indices secondaires ne sont que des considérations incidentes dans l'appréciation de l'existence d'une activité inventive. En d'autres termes, dans des cas individuels, ils peuvent simplement inciter à examiner d'un œil particulièrement critique le caractère évident des inventions⁸.

10. En conséquence, le simple fait qu'un déposant (ou un titulaire de brevets) ait produit des preuves secondaires ne signifie pas que les preuves soient déterminantes pour ce qui concerne le caractère évident⁹. Ces preuves secondaires ne peuvent constituer des éléments probants de l'existence de l'activité inventive qu'au cas par cas, lorsque l'invention revendiquée est appréciée par rapport à l'état de la technique et aux connaissances générales courantes¹⁰. En d'autres termes, le poids à accorder à ces indices secondaires est apprécié au cas par cas, en jugeant un élément de preuve factuel plus convaincant qu'un autre qui s'y oppose¹¹.

11. La preuve objective du caractère non évident doit avoir une portée proportionnelle à l'invention revendiquée que la preuve est censée étayer¹². Ainsi, alors qu'un effet technique inattendu peut être considéré comme un indice d'activité inventive dans la pratique de l'OEB, il doit découler de l'objet tel qu'il est revendiqué et pas simplement de quelques caractéristiques supplémentaires qui ne sont mentionnées que dans la description. L'effet inattendu doit reposer sur les caractéristiques propres à l'invention, combinées aux caractéristiques connues de la revendication. De même, selon la pratique appliquée par le Japon, l'examinateur peut prendre en considération le succès commercial et le fait que l'invention était souhaitée depuis

⁴ *Haberman c. Jackal* [1999] FSR 685 (699 à 701).

⁵ Voir, p. ex., les observations de l'Allemagne à la vingt-huitième session du SCP.

⁶ T 24/81, JO 1983, point 133, et T 55/86.

⁷ T 645/94, T 284/96, T 71/98, T 323/99, T 877/99.

⁸ Observations de l'Allemagne à la vingt-deuxième session du SCP.

⁹ MPEP, 2141.

¹⁰ Observations de l'Allemagne à la vingt-neuvième session du SCP.

¹¹ MPEP, 2142.

¹² Voir, p. ex., MPEP, 716.02(d).

longtemps comme un élément secondaire étayant l'existence d'une activité inventive. Cela ne s'applique que si l'examineur est convaincu que ces faits ne découlent pas d'autres facteurs, comme des techniques de promotion des ventes ou des publicités, mais bien des caractéristiques techniques des inventions revendiquées, fondées sur les arguments et moyens de preuve du déposant¹³.

12. En général, plusieurs indices secondaires sont utilisés dans plusieurs ressorts juridiques. En voici quelques exemples :

- l'invention revendiquée répond à un besoin ancien ou surmonte l'échec de tentatives antérieures menées par d'autres¹⁴;
- l'invention revendiquée connaît un succès commercial particulier ou revêt une importance économique considérable¹⁵;
- l'invention revendiquée est copiée par d'autres de préférence à l'état de la technique ou des concurrents ont cherché à commercialiser l'invention revendiquée (par exemple, en cherchant à obtenir des licences)¹⁶;
- l'état de la technique "dissuade" l'homme du métier d'utiliser l'invention revendiquée ou l'inventeur surmonte un préjugé technique¹⁷;
- l'invention revendiquée produit des effets, des résultats ou des avantages techniques inattendus¹⁸;
- l'invention revendiquée surmonte des difficultés techniques non résolues par d'autres moyens¹⁹ ou est particulièrement complexe et difficile à réaliser²⁰;
- l'invention revendiquée propose une solution étonnamment simple ou un mode de fabrication étonnamment plus simple et bon marché²¹;
- l'originalité de la solution apportée par l'invention revendiquée, qui s'écarte des sentiers battus et ouvre une nouvelle voie²².

13. Bien que l'annexe du présent document contienne des informations détaillées sur les pratiques de certains pays et offices régionaux de brevets, les paragraphes suivants fournissent des informations générales complémentaires sur quelques-uns des indices utilisés par certaines juridictions.

¹³ Partie 3, chapitre 2, section 2 (Activité inventive), 3.3, des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office des brevets du Japon (JPO).

¹⁴ P. ex., Allemagne, Australie, Bulgarie, Chine, Croatie, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Israël, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), Organisation eurasienne des brevets (OEAB) et OEB. Voir également le Manuel andin des brevets et le Manuel d'examen des brevets des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine.

¹⁵ P. ex., Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, Chine, Croatie, Espagne, États-Unis d'Amérique, Israël, Japon, Norvège, République Corée, Royaume-Uni, Singapour, ARIPO, OEB et OEAB.

¹⁶ P. ex., Australie, États-Unis d'Amérique et OEB.

¹⁷ P. ex., Allemagne, Chine, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Israël, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, OEB et OEAB. Voir également le Manuel andin des brevets et le Manuel d'examen des brevets des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine.

¹⁸ P. ex., Australie, Chine, Espagne, États-Unis d'Amérique, Israël, Norvège, ARIPO et OEB. Voir également le Manuel andin des brevets et le Manuel d'examen des brevets des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine.

¹⁹ P. ex., Allemagne et Australie.

²⁰ P. ex., OEAB.

²¹ P. ex., Allemagne, Espagne, Israël, OEAB et OEB. Voir également le Manuel andin des brevets et le Manuel d'examen des brevets des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine.

²² P. ex., OEAB. Voir également le Manuel andin des brevets et le Manuel d'examen des brevets des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine.

14. Le caractère “secondaire” ou accessoire des indices secondaires est bien décrit dans la jurisprudence et les directives de certains ressorts juridiques. Ainsi, dans *Elconnex Pty Ltd c. Gerard Industries Pty Ltd (1992) AIPC*, la cour a reconnu que la durée d’existence du problème antérieur perçu peut indiquer l’existence d’une activité inventive pour résoudre ce problème. Toutefois, si ces “questions sont importantes... elles ne sont pas déterminantes [...]”. En cas de doute, l’existence d’un souhait ancien et d’une imitation immédiate pourrait convaincre un juge [...]. Mais, en fin de compte, l’on doit répondre à la question de savoir si l’invention revendiquée est évidente”.

15. Dans les directives de quelques autres ressorts juridiques, toutefois, ces mêmes indices, par exemple la résolution d’un besoin ancien, sont simplement repris dans une liste d’éléments à prendre en considération aux fins d’apprécier l’existence d’une activité inventive ou dans une liste d’éléments pouvant servir à conclure à l’existence d’une activité inventive. Dans de tels cas, le caractère “secondaire” des indices n’est pas nécessairement aisé à établir.

Résolution d’un besoin ancien et échec d’autres tentatives

16. Lorsque l’invention résout un problème technique que l’on a tenté de résoudre pendant longtemps ou répond autrement à un besoin ancien, cet élément peut être considéré comme l’indication d’une activité inventive dans certaines juridictions. Cette indication est étroitement liée à l’indice positif du facteur temps et de l’ancienneté des documents invoqués pour démontrer que le problème ou le besoin est effectivement resté longtemps sans solution.

17. L’ancienneté de documents connus bien avant la date de dépôt ne peut être un indice d’activité inventive que si le besoin de résoudre un problème non résolu a persisté durant toute la période écoulée entre la date des documents et celle de l’invention²³. De même, aux États-Unis d’Amérique, le besoin ancien doit avoir été persistant et reconnu par les personnes possédant des connaissances normales de la technique en cause et l’invention revendiquée est la première à y répondre²⁴.

18. La longue période à prendre en compte est la période écoulée entre le moment où le problème est apparu et la date de dépôt de la demande de brevet apportant une solution²⁵. La durée exacte de cette période admise comme étant suffisamment “longue” dépend de chaque cas et des circonstances de chaque espèce.

19. Si un besoin ancien n’est perçu que par une personne du métier, démontrer l’existence d’une activité inventive ne suffit pas. En règle générale, ce besoin ancien ne peut être établi que si des tentatives diverses et répétées de résoudre le problème en cause peuvent être recensées. En Allemagne, par exemple, si les milieux spécialisés tentent depuis déjà longtemps de trouver une solution ou ont accepté les inconvénients que l’invention évite, cette circonstance peut indiquer l’existence d’une activité inventive.

20. Conformément à la jurisprudence britannique, lorsque l’inventeur a résolu un problème reconnu de longue date par des moyens que d’autres auraient pu utiliser mais ne l’ont pas fait, il peut y avoir une activité inventive (*Minnesota Mining and Manufacturing Co c. Rennicks (UK) Ltd [1992] RPC 331*)²⁶. Cependant, si l’inventeur a résolu un problème ancien en recourant, de manière conventionnelle, à des matériaux ou techniques qui ne sont apparus que récemment, l’invention n’est pas inventive. De plus, les Directives relatives à l’examen de l’Office de la

²³ T 79/82 et T 295/94.

²⁴ MPEP, 716.04.

²⁵ T 478/91. Voir également les pratiques de la France, de l’Allemagne et des États-Unis d’Amérique.

²⁶ Dans l’affaire *Chiron Corp c. Organon Teknika Ltd [1994] FSR 202*, la demande relative à un polypeptide composé d’un déterminant antigénique du virus de l’hépatite C a été jugée non évidente au motif qu’en dépit des nombreuses tentatives d’identifier l’agent responsable de l’hépatite non-A et non-B menées par divers groupes de recherche pendant une décennie, les titulaires du brevet ont réussi d’une manière unique en adoptant une technique connue qui n’était pas évidente à tester dans le cas d’espèce.

propriété intellectuelle de Singapour (SIPO) précisent que si un produit n'a pas été fabriqué avec un matériau particulier ou par un procédé particulier pour une raison de coût et que le prix du matériau ou du procédé baisse ou que la valeur marchande du produit augmente, il est peu probable que l'invention sera considérée comme le résultat d'une activité inventive.

21. Dans certains pays, le fait que d'autres aient précédemment tenté de faire ce que l'invention revendiquée a réalisé, mais qu'ils n'y ont pas réussi, peut constituer un indice secondaire à l'appui d'une activité inventive²⁷. À cet égard, les juges australiens ont conclu que lorsqu'un problème a fait l'objet de tentatives précédentes infructueuses pour le résoudre²⁸ ou que la solution était complexe et laborieuse, a nécessité "de nombreux essais et erreurs, ponctués d'impasses" et n'est pas routinière²⁹, alors l'existence d'une activité inventive est probable.

Succès commercial

22. Dans certains ressorts juridiques, le fait que l'invention revendiquée a connu un succès commercial peut constituer un élément pertinent aux fins d'apprécier l'activité inventive. Cependant, un succès commercial ne doit pas, à lui seul être considéré comme un indice d'activité inventive³⁰. Dans certains pays, la preuve d'un succès commercial évident est pertinente lorsqu'elle va de pair avec la preuve d'un souhait ancien³¹. La personne qui invoque un succès commercial à l'appui d'un caractère non évident doit démontrer que ledit succès découle directement des caractéristiques techniques de l'invention et non d'autres influences, telles que des techniques de vente, une publicité³², ou d'autres événements commerciaux étrangers aux mérites de l'invention³³. Dans un pays, le succès économique d'un produit ne peut être utilisé comme un indice d'activité inventive que dans la mesure où il repose sur des motifs techniques³⁴.

23. Dans une procédure *ex parte* devant l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), le déposant doit démontrer que les caractéristiques revendiquées sont à l'origine du succès commercial d'un article pour que la preuve du caractère non évident se voie accorder un poids significatif³⁵. En outre, pour être pertinent aux fins de l'appréciation du caractère non évident, le succès commercial de dispositifs relevant des revendications du brevet doit découler des fonctions et des avantages exposés ou intrinsèques mentionnés dans la description de la spécification³⁶.

²⁷ Voir les pratiques de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, le Manuel andin des brevets et le Manuel d'examen des brevets des États d'Amérique centrale et de la République dominicaine.

²⁸ *Technograph Printed Circuits Limited c. Mills and Rockley (Electronics) Limited [1972] RPC 346, at 353.*

²⁹ *Aktiebolaget Hassle c. Alphapharm Pty Ltd (2002) 212 CLR 411.*

³⁰ Les juges australiens ont déclaré que, si le succès commercial ne peut, en soi, être déterminé, il est "un élément matériel" qui doit être pondéré "à l'aune de l'ensemble des circonstances de l'affaire" (*Meyers Taylor Pty Ltd c. Vicarr Industries Ltd (1977) CLR 228, at 239*) et que le succès commercial était "un élément précieux en faveur du brevet", au cas par cas (*General Tire & Rubber Company c. Firestone Tyre and Rubber Company Ltd [1972] RPC 457, at 503*).

³¹ Partie G, chapitre VII, section 10.3, des Directives relatives à l'examen de l'OEB. Voir également les pratiques de l'Espagne et de l'ARIPO.

³² Voir, p. ex., les pratiques de l'Allemagne, de la Chine, de l'Espagne, du Japon, de la République de Corée, de Singapour, de l'ARIPO et de l'OEB.

³³ *In re Mageli, 470 F.2d1380, 176 USPQ 305 (CCPA 1973).*

³⁴ *BGH, Xa ZR 22/06 (2009) – Dreinahtschlauchfolienbeutel, GRUR 2010, 44; BGH, X ZR 104/90 (1993) – Meißventil, GRUR 1994, 36.*

³⁵ Néanmoins, dans l'affaire *Demaco Corp. c. F. VonLangsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)*, au civil, un titulaire de brevets ne doit pas prouver que le succès commercial n'est pas dû à d'autres facteurs. "Exiger la preuve négative de tous les facteurs imaginables serait injustement contraignant et contraire aux règles de preuve ordinaires".

³⁶ MPEP, 716.03(b).

24. Dans l'affaire T 110/92, la chambre de recours de l'OEB n'a pas contesté que le dispositif de chauffage correspondant à la revendication 1 pouvait avoir été un succès commercial. Cependant, l'examen techniquement pertinent de l'objet revendiqué ayant conduit à un résultat négatif, ce seul succès commercial ne pouvait être considéré comme constituant la base d'un indice d'activité inventive, même si la chambre était convaincue que le succès découlait de caractéristiques techniques du dispositif de chauffage et non d'autres motifs, de nature commerciale par exemple.

25. Dans une autre affaire au Royaume-Uni, bien que la revendication 1 couvrit les produits ayant connu un succès commercial, elle englobait également d'autres produits qui n'auraient jamais pu le connaître et la revendication 1 ne mentionnait aucune caractéristique susceptible de garantir le succès. Le juge a conclu que tous les éléments relevant de la portée de la revendication doivent inclure les caractéristiques qui contribuent au succès commercial de l'invention³⁷.

26. En Espagne, dans l'affaire *ECLI:ES:JMB:2012:1265*³⁸, le titulaire du brevet a fait valoir que le produit breveté, SEROQUEL PROLONG, était l'un des 20 médicaments les plus vendus au monde et que ses ventes en Espagne avaient grimpé de 42% au cours de l'exercice précédent. En outre, le titulaire du brevet a démontré l'effet de surprise produit par l'invention revendiquée, qui provoque moins d'effets secondaires, en particulier à fortes doses. Le juge a tenu compte de ces deux indices secondaires et a déclaré que l'invention revendiquée était nouvelle et impliquait une activité inventive. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant une juridiction d'appel (*ECLI:ES:APB:2013:11696*)³⁹. Le juge de deuxième instance a déclaré la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive. Quant à l'indice du succès commercial, si les juges ont reconnu le succès commercial du produit breveté, ce seul élément ne pouvant être considéré comme un indice d'activité inventive, d'autres données supplémentaires démontrant à suffisance le caractère inventif de l'invention revendiquée font toujours défaut. S'agissant de l'indice relatif à l'effet de surprise, le juge a conclu que les effets secondaires moindres n'étaient pas un effet inattendu de l'état de la technique.

27. La plupart des brevets étant demandés au début du développement d'une invention, les déposants peuvent éprouver des difficultés à démontrer un succès commercial aux premiers stades d'une procédure de demande de brevet. Néanmoins, cela peut constituer un élément pertinent pour l'activité inventive à un stade ultérieur de la procédure de l'office ou durant la phase contentieuse.

Invention copiée par d'autres et concurrence sur le marché

28. Assez étroitement liée au succès commercial d'une invention revendiquée, l'étendue de la copie par d'autres ou le comportement des concurrents sur le marché est considéré comme un facteur parmi d'autres qui peuvent être pris en compte dans certaines juridictions. Dans l'affaire *Meyers Taylor Pty Ltd c. Vicarr Industries Ltd (1977) CLR 228 at 239*, la Haute Cour d'Australie a souligné que la copie d'une invention revendiquée démontre un "besoin public qui est pertinent pour apprécier le caractère évident", bien qu'il ne s'agisse pas en soi d'une preuve déterminante. De même, aux États-Unis d'Amérique, la preuve que des concurrents sur le marché copient l'invention au lieu d'utiliser l'état de la technique peut être produite par des déposants, souvent dans le cadre d'un contentieux. Il faut plus que le simple fait de copier pour que cette action soit déterminante, étant donné que la copie peut être imputable à d'autres

³⁷ *Tetra Molectric Ltd c. Japan Imports Ltd, [1976] RPC 547.*

³⁸ *ECLI:ES:JMB:2012:1265 : Tribunal de commerce de Barcelone, deuxième chambre. Recours n° 523/2011; arrêt n° 202/2012, 09/07/2012*

³⁹ *ECLI:ES:APB:2013:11696 : Tribunal provincial de Barcelone, quinzième chambre. Recours n° 687/2012; arrêt n° 367/2013, 22/10/2013.*

facteurs, comme le manque d'intérêt pour la propriété du brevet ou le mépris à l'égard de la capacité du titulaire de brevets de le faire appliquer⁴⁰.

29. Dans l'affaire T 915/00, la chambre de recours de l'OEB a conclu que la mise en œuvre commerciale, les efforts des concurrents pour obtenir une licence et la reconnaissance des mérites de l'inventeur par la communauté scientifique constituaient autant d'indices secondaires convaincants de l'existence d'une activité inventive. Ces facteurs peuvent conduire à une décision positive sur l'activité inventive, mais pas nécessairement. Dans l'affaire T 812/92, peu avant la date de dépôt du brevet contesté, l'un des concurrents du titulaire du brevet a proposé à un client un appareil technique sans mettre en pratique la solution technique avantageuse apportée par l'invention. La chambre a conclu que ceci pourrait être un indice de l'existence d'une activité inventive. Dans l'affaire T 252/06, la chambre a confirmé l'existence d'une activité inventive, notamment au motif que les concurrents du titulaire avaient tiré des enseignements du brevet et avaient déposé des demandes en rapport avec celui-ci.

Surmonter un préjugé technique, scepticisme des experts et dissuasion

30. Conformément aux pratiques suivies dans certains pays, le caractère inventif peut parfois être établi en démontrant qu'un préjugé connu, c'est-à-dire un avis largement répandu mais erroné sur un fait technique, doit être surmonté⁴¹. Un préjugé dans un domaine particulier concerne une opinion ou une idée préconçue largement ou universellement défendue par des experts dans ce domaine. De la même façon, dans certains pays, l'incrédulité ou le scepticisme manifesté par des experts constitue une preuve sérieuse de l'absence de caractère évident⁴².

31. L'existence d'un tel préjugé est normalement démontrée en se référant à la littérature ou à des encyclopédies publiées avant la date de priorité. Selon les juridictions françaises, le préjugé, technique par nature, ne doit pas être expressément formulé en tant que tel, ni dans le brevet ni dans les documents antérieurs.

32. À cet égard, les Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS expliquent qu'un examinateur doit prendre en considération ce que l'homme du métier envisagerait de faire, mais également ce que l'homme du métier ne ferait pas par préjugé. Une invention peut être considérée comme non évidente lorsqu'elle va à l'encontre des opinions et des pratiques généralement acceptées dans la technique⁴³. Voici quelques exemples de cas où ceci pourrait être un facteur déterminant : i) lorsque les connaissances générales courantes étaient telles que l'homme du métier n'avait pas constaté de problème avec l'état de la technique; ii) lorsque certains matériaux ou techniques étaient considérés comme inadéquats par l'homme du métier pour une finalité particulière et que l'inventeur a jugé que ce préjugé n'était pas fondé; iii) si une étape donnée d'une méthode ou un composant d'un appareil était considéré comme essentiel, mais que l'inventeur a jugé que l'on pouvait s'en passer.

33. Aux fins d'établir que l'inventeur a surmonté le préjugé technique, il incombe au titulaire du brevet (ou au déposant) de démontrer, par exemple en se référant à la littérature technique pertinente, que le préjugé allégué existait réellement⁴⁴. De façon générale, la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB est très stricte en matière de reconnaissance de l'existence d'un préjugé. Une solution proposée pour surmonter un préjugé doit aller à l'encontre de l'enseignement dominant des experts du domaine, c'est-à-dire leur expérience et leur définition unanimes, et pas simplement mentionner son rejet par des spécialistes ou des

⁴⁰ MPEP, 716.06.

⁴¹ T 119/82, JO 1984, point 217; T 48/86.

⁴² MPEP, 716.05. Dans l'affaire *Dow Chemical/Co*, le juge a conclu que "le scepticisme d'un expert, exprimé avant que ces inventeurs aient démontré qu'il avait tort, mérite de se voir accorder une force probante équitable".

⁴³ *Dyson Appliances Ltd c. Hoover Ltd* [2001] RPC 26.

⁴⁴ T 60/82, T 631/89, T 695/90, T 1212/01.

entreprises spécialisées⁴⁵. Dans l'affaire T 1989/08, la chambre a relevé que cela signifiait que le niveau de preuve était presque élevé que celui requis pour les connaissances générales courantes de la technique.

34. Dans certains pays, où l'état de la technique ou les connaissances générales courantes dissuadent d'utiliser la solution revendiquée, une activité inventive ne peut être niée, hormis lorsque l'état de la technique peut déjà être qualifié d'erroné et peut être corrigé par le destinataire qualifié⁴⁶.

Effet technique, résultat ou avantage inattendu

35. Dans certaines juridictions, un effet technique ou un résultat inattendu peut être considéré comme un indice d'activité inventive.

36. L'effet inattendu doit reposer sur les caractéristiques distinctives de l'invention ainsi que sur les caractéristiques connues de la revendication. Il ne peut pas simplement être fondé sur des caractéristiques qui, combinées, sont déjà présentes dans l'état de la technique. En conséquence, un effet supplémentaire inattendu ne confère pas un caractère inventif à une solution évidente. S'il est évident pour l'homme du métier de combiner les enseignements de l'état de la technique pour résoudre une partie essentielle du problème, même la présence d'un effet supplémentaire inattendu permettant de résoudre simultanément une autre partie du problème n'implique en principe pas l'existence d'une activité inventive⁴⁷.

37. De même, selon la jurisprudence américaine, en règle générale, lorsqu'une invention revendiquée aboutit à un résultat supérieur à celui escompté, cela peut constituer un élément probant pertinent pour conclure, en droit, à la non-évidence des revendications en cause⁴⁸. Dès lors qu'un effet plus qu'additif peut être soit attendu soit inattendu, les déposants doivent également prouver que les résultats sont supérieurs à ceux auxquels l'on aurait pu s'attendre de l'état de la technique dans une mesure non évidente et qu'ils présentent un avantage pratique significatif⁴⁹. Les preuves de i) la présence de propriétés avantageuses non évidentes ou inattendues, telles que la supériorité d'une propriété que le composé revendiqué partage avec l'état de la technique, ii) la présence d'une propriété inattendue de l'invention revendiquée que ne partage pas l'état de la technique ou iii) l'absence d'une propriété que l'on se serait attendu à trouver dans une invention revendiquée sur la base des enseignements de l'état de la technique, peuvent indiquer l'absence d'un caractère évident⁵⁰.

38. Les directives relatives à l'examen appliquées par l'Office de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA) expliquent que l'effet technique inattendu signifie que, par rapport à l'état de la technique, l'effet technique de l'invention représente un changement "qualitatif", à savoir une nouvelle performance, ou un changement "quantitatif" qui est inattendu. Ce changement qualitatif ou quantitatif ne peut pas être attendu ou prévu par l'homme du métier.

39. Lorsque, compte tenu de l'état de la technique, il aurait déjà été évident pour un homme du métier de parvenir à quelque chose relevant des termes d'une revendication, par exemple en raison de l'absence d'autres solutions aboutissant ainsi à une "situation à sens unique", l'effet inattendu représente un simple effet supplémentaire qui ne confère aucun caractère inventif à l'objet revendiqué⁵¹. Si l'homme du métier avait à choisir parmi diverses possibilités, aucune

⁴⁵ Voir également la pratique appliquée à Singapour où le préjugé doit être suffisamment répandu pour qu'il soit attribué à l'homme du métier.

⁴⁶ Voir les pratiques de l'Australie, des États-Unis d'Amérique et de la République de Corée.

⁴⁷ T 170/06.

⁴⁸ MPEP 716.02(a).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ T 231/97 et T 192/82. Voir également les pratiques de l'Australie et de l'ARIPO.

situation à sens unique ne se présenterait et l'effet inattendu peut très bien conduire à la reconnaissance d'une activité inventive.

40. Conformément à la jurisprudence constante de l'OEB, un effet de surprise (effet ou caractéristique avantageux) démontré par un essai comparatif peut être considéré comme l'indice d'une activité inventive. Lorsque des essais comparatifs sont choisis pour démontrer l'existence d'une activité inventive sur la base d'un effet amélioré, la nature de la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être telle qu'il soit démontré de manière convaincante que l'avantage ou l'effet allégué découle de la caractéristique distinctive de l'invention comparée à l'état de la technique le plus proche⁵². Des avantages invoqués mais non étayés ne sauraient être pris en compte aux fins de la détermination du problème qui est à la base de l'invention⁵³.

41. Dans certaines juridictions, même si l'invention résulte d'une détérioration prévisible de l'état de la technique, d'une modification non fonctionnelle de l'état de la technique ou d'un simple choix entre de multiples solutions possibles, il pourrait y avoir une activité inventive si ladite modification ou ledit choix s'accompagne d'un avantage inattendu⁵⁴.

Difficultés pratiques à surmonter

42. En Australie, lorsque la solution peut être évidente, mais que des difficultés pratiques ont entravé sa mise en œuvre et que la résolution de ces difficultés nécessite un esprit inventif, cela peut donner lieu à une activité inventive. En revanche, lorsqu'"un problème de conception... [concernant la mise en œuvre de la solution]... aurait été aisément résolu par un homme du métier... la combinaison doit être jugée évidente"⁵⁵. De même, en Allemagne, entre autres facteurs, la nature, la portée et les effets des difficultés qui peuvent se présenter pour trouver la solution, le risque que ces difficultés rendent la réalisation de l'objectif nettement plus malaisée ou irréalisable, ainsi que le temps, le coût et les efforts requis pour résoudre le problème, doivent être pris en compte⁵⁶.

Solution étonnamment simple

En Allemagne, la cour a conclu que le fait qu'aucun homme du métier n'avait trouvé, avant la date de dépôt ou la date de priorité, la solution pour produire un article de grande consommation (connu) d'une façon nouvelle, plus simple et moins coûteuse divulguée dans la demande justifiait l'hypothèse d'une activité inventive, bien que la nécessité d'une solution existât depuis longtemps⁵⁷. De même, conformément à la jurisprudence de l'OEB, la simplicité d'une solution proposée dans un domaine technique qui revêt une grande importance pour l'économie peut être l'indice de l'existence d'une activité inventive⁵⁸. La difficulté à mettre au point une solution simple sans sacrifier la qualité peut par conséquent être un signe d'activité inventive.

43. Cela présupposait toutefois l'absence dans l'état de la technique d'un élément quelconque pointant vers la solution proposée.

⁵² T 197/86, JO 1989, point 371; T 234/03; T 378/03.

⁵³ T 20/81, JO 1982, point 217; T 561/94.

⁵⁴ T 72/95 et T 939/92. Voir également les pratiques de Singapour et du Royaume-Uni et la section du présent document consacrée aux "inventions de sélection".

⁵⁵ *Tetra Moletric Ltd c. Japan Imports Ltd* [1976] RPC 541, 581.

⁵⁶ BGH, X ZR 27/04 (2007) – *Stahlblech*, GRUR 2008, 145; (12) BGH, X ZR 141/10 (2013) – *PNGase F*, IBRRS 2014, 0612; (13) BGH, X ZR 148/11 (2016) – *Zöliakiediagnoseverfahren*, GRUR 2016, 1027.

⁵⁷ BGH, I ZR 156/54 (1957) – *Polstersessel*, GRUR 1957, 543.

⁵⁸ T 106/84, JO 1985, point 132; T 229/85, JO 1987, point 237; T 9/86, JO 1988, point 12; T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95.

INVENTIONS DE SÉLECTION

Questions d'ordre général

44. En règle générale, une invention de sélection consiste à sélectionner, dans un ensemble ou une plage plus vaste de l'état de la technique, des éléments individuels, des sous-ensembles ou des plages de valeurs limitées qui n'ont pas été expressément divulgués dans l'état de la technique. Les directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB stipulent que "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". De même, selon les lignes directrices relatives à l'examen des demandes de brevet de l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), une invention de sélection est une invention faisant appel à une sélection d'espèces appartenant à un genre divulgué dans une référence à l'état de la technique, y compris une sélection d'éléments qui ne sont pas directement divulgués, dans la référence à l'état de la technique, en tant qu'éléments essentiels⁵⁹.

45. Bien que l'état de la technique défini de manière plus générique puisse exister, les inventions de sélection peuvent être considérées comme brevetables, en fonction de l'analyse de brevetabilité effectuée au cas par cas. D'une manière générale, cela est dû au fait que si toutes les espèces relevant d'un genre connu étaient considérées comme non brevetables, les chercheurs pourraient être moins enclins à poursuivre leurs recherches pour atteindre de nouvelles améliorations dans le domaine technique généralement connu. Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'un sous-ensemble ou une plage de valeurs limitée dans un ensemble plus vaste et connu présente un avantage surprenant qui n'était pas aisément prévisible dans le cadre de cet ensemble plus vaste et connu, la protection par brevet de ce sous-ensemble ou de cette plage de valeurs limitée peut se justifier, en vue de favoriser les activités de recherche-développement qui contribuent au progrès technologique. À cet égard, il convient de trouver un équilibre entre le fait d'encourager l'innovation dans un domaine connu et le fait d'éviter la protection par brevet pour des sélections évidentes et relevant du bon sens dans ce domaine.

46. Les inventions de sélection peuvent être présentes dans n'importe quel domaine technique : il n'y a pas de limitation quant au domaine technique concerné. Il semble néanmoins que dans la pratique, on trouve des exemples d'inventions de sélection principalement dans les secteurs de la chimie et de la biotechnologie. Une invention de sélection peut porter sur un groupe particulier de composés ayant certaines propriétés avantageuses qui ne sont pas détenues par la classe plus vaste et connue des composés, ou sur la sélection d'une plage particulière de facteurs numériques (comme la température) qui définit et limite les conditions applicables à un procédé chimique connu. Elle peut aussi concerner une sélection des composés alternatifs exposés dans un groupement de type Markush. Cela peut être dû au caractère expérimental et imprévisible des résultats de la recherche dans ces domaines techniques, puisque la question de savoir si l'invention revendiquée est évidente ou non est également envisagée, entre autres, sous l'angle du degré de prévisibilité de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique par un homme du métier⁶⁰.

⁵⁹ Selon les lignes directrices relatives à l'examen des brevets et des modèles d'utilité au Japon : "une invention de sélection est une invention qui appartient à un domaine technique où un effet, qui serait produit par la structure d'un article, est difficile à prévoir, et qui remplit les conditions énoncées aux points i) ou ii) ci-après : i) une invention b) qui est sélectionnée à partir d'une invention a) exprimée dans un concept plus large dans une publication, etc., et qui est exprimée dans un concept plus étroit compris dans le concept plus large, où la nouveauté de l'invention b) n'est pas niée par l'invention a) exprimée dans le concept plus large de publications, etc.; ii) une invention b) qui est sélectionnée à partir d'une invention a) exprimée par choix multiples."

⁶⁰ Voir *Eisai Co. c. Dr. Reddy's labs, Ltd.*, 533 F.3d 1353, 1359 (Fed. CCir.2008) ("Dans la mesure où la technique est imprévisible, comme souvent dans le domaine de la chimie, l'accent mis par KSR sur ces "solutions recensées et prévisibles" peut constituer un obstacle important car certaines solutions potentielles sont moins susceptibles d'être véritablement prévisibles").

47. Puisque l'évaluation de l'activité inventive dans le secteur de la chimie est l'un des thèmes proposés au paragraphe 8 du document SCP/24/3 (Proposition de la délégation de l'Espagne), les descriptions concernant les inventions de sélection dans le secteur de la chimie, accompagnées d'exemples dans ce domaine, feront l'objet d'un document distinct qui sera soumis au SCP lors d'une session ultérieure. Le présent document fournit donc une description générale de l'évaluation de l'activité inventive en ce qui concerne les inventions de sélection.

Évaluation de l'activité inventive

48. Les informations recueillies dans certains ressorts juridiques semblent indiquer qu'il n'existe pas de règles spécialement conçues pour analyser l'activité inventive en ce qui concerne les inventions de sélection, ce qui signifie que le principe général de l'activité inventive est applicable. Les directives administratives et la jurisprudence de certains pays donnent cependant des indications sur la manière d'appliquer ce principe général aux inventions de sélection.

49. Dans certains pays, les éléments ci-après semblent généralement être pris en considération dans l'évaluation de l'activité inventive des inventions de sélection :

- i) la question de savoir si un effet technique, des caractéristiques ou un avantage particuliers sont obtenus par l'invention de sélection, par rapport à l'état de la technique;
- ii) la question de savoir si cet effet technique, ces caractéristiques ou cet avantage particuliers sont inattendus, ou imprévisibles au vu de l'état de la technique, pour un homme du métier.

Dans certains ressorts juridiques, il est également précisé que, si l'effet est de même nature (ou qualitativement identique), l'effet inattendu procuré par l'invention de sélection doit être quantitativement ou techniquement important⁶¹.

50. Dans ce contexte, une simple sélection arbitraire⁶², un simple choix parmi des alternatives⁶³, une sélection fondée sur des essais de routine⁶⁴, une sélection reposant sur l'application des méthodes de recherche habituelles par un homme du métier⁶⁵, ou une sélection fondée sur une simple extrapolation de l'état de la technique⁶⁶ est généralement considéré comme une sélection non évidente parmi un certain nombre de possibilités connues.

51. La détermination de ce que la référence à l'état de la technique et les connaissances générales courantes enseignent expressément ou implicitement à un homme du métier à l'égard d'une sélection est importante dans l'évaluation de l'activité inventive en ce qui concerne les inventions de sélection. Par conséquent, la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble amène un homme du métier vers une sélection particulière ou l'en écarte est un facteur pertinent dans certains pays, par exemple en Australie. De même, si une invention revendiquée découle inévitablement de l'évolution de l'état de la technique de manière à ce qu'un homme du métier soit naturellement amené à faire la sélection revendiquée (situation à sens unique), elle n'est pas considérée comme impliquant une activité inventive⁶⁷. Enfin, la taille de la classe de l'état de la technique à partir de laquelle une sélection a été faite peut être pertinente pour la question de l'évidence, conformément à la jurisprudence du Royaume-Uni.

⁶¹ Voir, par exemple, les pratiques de la Chine, du Japon, de la République de Corée et du Royaume-Uni.

⁶² Voir, par exemple, les pratiques de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de Singapour.

⁶³ Voir, par exemple, les pratiques de la Chine, de l'Allemagne et de l'OEB.

⁶⁴ Voir, par exemple, les pratiques de la Chine et de l'OEB.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Voir, par exemple, les pratiques de Singapour, du Royaume-Uni et de l'OEB.

52. Dans les pays où un effet technique, des caractéristiques ou un avantage inattendus procurés par une invention de sélection sont considérés comme un facteur important pour démontrer son inventivité, il est souvent indiqué que cet effet, ces caractéristiques ou cet avantage doivent être clairement recensés ou rendus plausibles dans la demande au moment de la date de dépôt⁶⁸. Toutefois, d'une manière générale, les éléments de preuve permettant de justifier l'effet technique, les caractéristiques ou l'avantage inattendus rendus plausibles par le mémoire descriptif peuvent être soumis par le déposant même après la date de dépôt. Certains indices secondaires décrits plus haut peuvent être particulièrement utiles pour les inventions de sélection.

53. En outre, il est généralement admis que l'effet ou les avantages inattendus procurés par l'invention de sélection doivent s'appliquer à l'ensemble de la plage revendiquée, et pas uniquement à une partie de celle-ci⁶⁹.

54. Aux États-Unis d'Amérique, le caractère évident des inventions de sélection est analysé comme pour les autres inventions, en appliquant les facteurs de Graham. En ce qui concerne les inventions de sélection, le Manuel des procédures d'examen des brevets dispose que les examinateurs doivent formuler des conclusions quant aux éléments suivants : i) structure de l'invention revendiquée et état de la technique; ii) propriétés physiques ou chimiques et utilité divulguées dans l'état de la technique, ainsi que tous problèmes censés être résolus par le genre compris dans l'état de la technique; iii) prévisibilité de la technologie; et iv) nombre d'espèces couvertes par le genre.

55. En outre, si les examinateurs doivent tenir compte de tous les enseignements pertinents tirés de l'état de la technique, le Manuel des procédures d'examen des brevets (MPEP) leur donne des orientations pour examiner les aspects ci-après, le cas échéant : i) la taille du genre compris dans l'état de la technique; ii) la question de savoir si la référence à l'état de la technique donne expressément une raison particulière de sélectionner l'espèce ou le sous-genre revendiqué, ou produit l'effet inverse; iii) les enseignements relatifs à des similitudes et différences structurelles (tout enseignement concernant une espèce ou un sous-genre "caractéristique", "préféré" ou "optimal" au sein du genre divulgué); iv) les propriétés et l'utilité des espèces ou sous-genres structurellement analogues compris dans l'état de la technique; et v) la prévisibilité de la technologie.

56. Suivant le principe général, la détermination finale de la brevetabilité de l'invention de sélection aux États-Unis d'Amérique se fonde sur l'ensemble du dossier, par prépondérance de la preuve, compte dûment tenu du caractère convaincant de tous les arguments et éléments de preuve secondaires⁷⁰. Les éléments de preuve peuvent être inclus dans le mémoire descriptif déposé, qui accompagne la demande au moment du dépôt, ou dans des déclarations sous serment ou autres déclarations faites en temps utile à un autre moment de l'instruction. En ce qui concerne les inventions de sélection, ces éléments de preuve peuvent indiquer que l'invention revendiquée s'accompagne de propriétés qui sont sources d'améliorations inattendues, ou de propriétés qui n'étaient pas présentes dans l'état de la technique. Ils peuvent aussi avoir trait au caractère essentiel de la sélection faite dans le genre concerné.

57. Les paragraphes ci-après présentent les pratiques de certains pays.

⁶⁸ Voir, par exemple, les pratiques de la Singapour, de la République de Corée et du Royaume-Uni.

⁶⁹ Voir, par exemple, les pratiques de la Norvège, de Singapour, de la République de Corée, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'OEB. Voir aussi le Manuel relatif à l'examen des brevets de la communauté andine et le Manuel relatif à l'examen des brevets pour l'Amérique centrale et la République dominicaine.

⁷⁰ MPEP, 2142.

Australie⁷¹

58. Dans l'affaire *Minnesota Mining & Manufacturing Co c. Beiersdorf (Australia) Ltd (1980) 144 CLR 253*, il est indiqué à la page 293 que : "Dans le cas d'un brevet combiné, l'invention réside dans la sélection de nombres entiers, un processus qui implique nécessairement le rejet d'autres nombres entiers possibles. L'existence préalable de publications révélant ces nombres entiers, en tant qu'éléments séparés, et d'autres nombres entiers possibles ne confère pas en soi de caractère évident à l'invention présumée. C'est la sélection des nombres entiers parmi un nombre potentiellement élevé de possibilités qui doit être montrée pour être évidente." Si une solution se dégage parmi plusieurs alternatives, qu'il n'y a pas d'incitation ou de raison particulière de la revendiquer, et qu'il existe un avantage surprenant ou inattendu, on peut dire que la solution n'est pas évidente, du fait que le destinataire compétent ne serait pas "directement conduit à l'invention"⁷².

59. Par ailleurs, si un homme du métier adopte cette solution, ou la choisit, compte tenu d'une incitation particulière, et qu'il n'y a pas de difficulté concrète liée à la mise en œuvre de cette solution, ou à la production de la sélection revendiquée, la revendication n'implique pas d'activité inventive. On dit en effet que la solution revendiquée "fait obstacle... à la voie ordinaire"⁷³. Il y a incitation spéciale lorsque l'état de la technique conduit à la solution, lorsque les connaissances générales courantes conduisent à la solution, ou dissuadent un homme du métier d'adopter d'autres solutions, ou lorsque les autres solutions sont irréalisables. Il n'est pas nécessaire de démontrer que le succès est certain ou "clairement prévisible".

Chine⁷⁴

60. Pour démontrer l'activité inventive d'une invention de sélection, il convient avant tout de déterminer si la sélection peut aboutir à un effet technique inattendu. Les inventions de sélection n'impliquent pas d'activité inventive dans les cas suivants :

- i) l'invention consiste simplement à choisir parmi un certain nombre de possibilités connues, ou parmi un certain nombre de possibilités également appropriées, et la solution sélectionnée ne produit aucun effet inattendu;
- ii) l'invention réside dans le choix de certaines dimensions, de certaines valeurs de température ou d'autres paramètres dans une gamme de possibilités limitée, et ce choix peut être fait par un homme du métier par l'application des méthodes de recherche habituelles et ne produit aucun effet technique inattendu;
- iii) il est possible d'aboutir à l'invention simplement par une extrapolation directe de la technique connue.

Allemagne⁷⁵

61. L'activité inventive de la sélection peut être démontrée par le fait qu'une plage spécialement sélectionnée possède des caractéristiques appréciables par rapport à la plage connue, par exemple, qu'elle a un effet inconnu ou supérieur auquel l'homme du métier n'aurait pas pu s'attendre. D'autre part, un choix arbitraire ne peut en règle générale pas justifier une activité inventive⁷⁶, que ce soit pour la sélection dans une plage plus vaste ou pour la sélection parmi plusieurs alternatives⁷⁷. Par ailleurs, l'indication générale d'une plage de valeurs ne peut

⁷¹ Voir la communication de l'Australie pour la vingt-huitième session du SCP.

⁷² *Aktiebolaget Hassle c. Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59; (2002) 212 CLR 411.*

⁷³ *Elconnex Pty Ltd c. Gerard Industries Pty Ltd 105 ALR 247. Page 262.*

⁷⁴ Lignes directrices concernant l'examen des brevets, partie II, chapitre 4, 4.3.

⁷⁵ Voir la communication de l'Allemagne pour la vingt-huitième session du SCP.

⁷⁶ BGH, X ZR 56/03 (2007) — Injizierbarer Mikroschaum, GRUR 2008, 56.

⁷⁷ BGH, X ZR 7/00 (2003) — Blasenfreie Gummibahn I, GRUR 2004, 47.

être considérée comme inventive, si le choix des valeurs individuelles dans la plage uniformément revendiquée est évident pour l'homme du métier compte tenu de l'état de la technique⁷⁸. Enfin, le choix fait parmi plusieurs alternatives pour résoudre le problème technique, qui peut découler pour l'homme du métier de l'état de la technique, ne peut être considéré comme fondé sur une activité inventive simplement du fait que, du point de vue de l'homme du métier moyen, d'autres solutions semblent plus appropriées ou avantageuses⁷⁹.

62. Pour la question du caractère évident des solutions alternatives, le critère secondaire d'une "perspective raisonnable de réussite" peut être utilisé⁸⁰.

Japon⁸¹

63. Lorsque les effets d'une invention de sélection satisfont à tous les critères énoncés aux points i) à iii) suivants, l'examineur détermine que l'invention de sélection implique une activité inventive :

- i) l'invention de sélection présente un effet avantageux qui n'est pas indiqué dans les documents relatifs à l'état de la technique, etc. ;
- ii) l'invention de sélection produit un effet différent ou identique à l'effet produit par une invention exprimée dans un concept plus large ou des choix multiples, mais nettement supérieur à cet effet;
- iii) l'effet de l'invention de sélection ne peut être prédit par un homme du métier à partir de l'état de la technique.

Exemple : Les composés exprimés dans une formule générale donnée sont connus pour avoir des propriétés insecticides. Une invention revendiquée est comprise dans la formule générale. Toutefois, l'invention revendiquée repose sur la constatation qu'un certain composé, qui n'est pas spécialement connu pour ses propriétés insecticides, est remarquablement moins toxique pour l'être humain que les autres composés exprimés dans la formule générale, et l'invention est conçue en sélectionnant ledit composé comme ingrédient actif d'un insecticide. Il n'y a aucune preuve que le composé soit prévisible. Dans ce cas, l'invention revendiquée implique une activité inventive en tant qu'invention de sélection.

64. De même, lorsque la différence entre l'invention revendiquée et l'état de la technique réside dans la limitation d'une plage numérique, l'invention peut impliquer une activité inventive si : i) l'effet de l'invention revendiquée, qui n'est pas divulgué dans l'état de la technique, est avantageux dans une plage limitée de valeurs numériques; ii) l'effet de l'invention revendiquée est de nature différente de l'effet produit par l'état de la technique, ou y est remarquablement supérieur bien qu'il y soit identique; et iii) l'effet ne peut être prévu par un homme du métier à partir de l'état de la technique au moment du dépôt. L'effet avantageux est marqué s'il existe dans la plage complète de la valeur numérique.

65. En outre, lorsqu'une différence entre l'invention revendiquée et les éléments cités compris dans l'état de la technique réside uniquement dans la présence ou l'absence d'une limitation numérique, et lorsqu'il existe un problème commun, une différence quantitative remarquable de l'effet doit exister à l'extérieur et à l'intérieur des limites numériques afin de démontrer un effet nettement avantageux et l'importance critique de la limitation numérique. Toutefois, même si la différence entre l'invention revendiquée et les éléments cités compris dans l'état de la technique

⁷⁸ BGH, X ZR 100/10 (2013) — Laser-Feinabtastung, IBRRS 2014, 0122.

⁷⁹ BGH, X ZR 49/94 (1996) — Rauchgasklappe, GRUR 1996, 857.

⁸⁰ BGH X, ZR 50/09 (2012) — Ebastin, IBRRS 2012, 1491; BGH, X ZR 98/09 (2012) – Calcipotriol-Monohydrat, GRUR 2012, 803.

⁸¹ Lignes directrices concernant l'examen des brevets et des modèles d'utilité au Japon, Partie II, chapitre II, Section 4, 7.2.

ne réside que dans la présence ou l'absence d'une limitation numérique, lorsque le problème n'est pas commun et que l'effet avantageux est de nature différente, il n'est pas nécessaire que la limitation numérique ait une importance critique.

République de Corée⁸²

66. La sélection de moyens optimisés par l'expérimentation à partir d'une technologie connue du public n'est pas considérée comme impliquant une activité inventive, car le choix du moyen le meilleur ou le plus adapté à partir d'une technologie connue du public relève de la créativité ordinaire d'un homme du métier. Toutefois, si une invention de sélection produit un effet avantageux par rapport à une référence à l'état de la technique, l'activité inventive de l'invention de sélection peut être reconnue. Dans ce cas, tous les moyens inclus dans l'invention de sélection doivent produire des effets avantageux qualitativement différents, ou qualitativement identiques mais quantitativement importants.

67. La description de l'invention de sélection doit précisément expliquer que l'invention produit un effet avantageux par rapport à la référence à l'état de la technique et ne doit pas nécessairement contenir de matériel expérimental pour confirmer l'importance de cet effet. En ce qui concerne les inventions de sélection dans le secteur pharmaceutique, l'effet pharmacologique doit néanmoins être énoncé aussi clairement que possible pour que l'homme du métier puisse le reconnaître comme l'effet d'une invention de sélection.

68. Si l'invention est rejetée en raison d'un doute sur l'effet, le demandeur peut faire valoir l'effet concrètement en soumettant des documents relatifs aux comparaisons expérimentales.

République de Moldova⁸³

69. En ce qui concerne les inventions de sélection, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle : i) représente une sélection dans un procédé de paramètres techniques compris dans une plage connue, produisant des effets inattendus sur la mise en œuvre du procédé ou sur les propriétés du produit obtenu; ou ii) représente une sélection parmi un groupe très large de composés présentant des avantages inattendus. Inversement, une invention de sélection n'est pas considérée comme impliquant une activité inventive si : i) on peut résoudre un problème dans le domaine de la chimie ou de la biologie en sélectionnant un élément particulier parmi une pluralité de composants précédemment protégés, à condition que ce choix n'aboutisse pas à des qualités ou des résultats particuliers par rapport à ceux associés aux composants considérés; ou ii) la solution du problème consiste à choisir un matériau connu ou à effectuer certains changements concrets selon des règles connues.

Espagne⁸⁴

70. La sélection ou le choix non évidents dans un ensemble de possibilités connues (telles qu'un ensemble de conditions de fonctionnement particulières — de température et de pression, par exemple — ou une échelle connue) peuvent impliquer une activité inventive si cette sélection a des effets inattendus sur la performance du procédé ou sur les propriétés du produit obtenu. Dans l'affaire ECLI:ES:APM:2013:4725, la cour a estimé que le brevet de sélection devait apporter un véritable changement de fond ou un effet différent⁸⁵.

⁸² Lignes directrices relatives à l'examen des demandes de brevet de l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), 6.4.1.

⁸³ Voir la communication de la République de Moldova pour la vingt-huitième session du SCP.

⁸⁴ Voir la proposition formulée par l'Espagne pour la vingt-huitième session du SCP.

⁸⁵ ECLI : ES : APM : 2013 : 4725 : Tribunal provincial de Madrid, Section 28, Décision n° 71/2013, date de la décision 04/03/2013, Appel n° 708/2012.

Royaume-Uni⁸⁶ et Singapour⁸⁷

71. Selon la pratique au Royaume-Uni, s'il est clair que le fait de s'écarter de l'état de la technique peut être fructueux, il peut y avoir une activité inventive si la voie choisie est uniquement l'une des nombreuses voies possibles et si rien ne permet de déduire de l'état de la technique que celle-ci est davantage susceptible de réussir que les autres. Dans l'affaire *Bayer AG (Batz) European Application [1982] RPC 321*, le papier autocopiant était caractérisé par des microcapsules fabriquées dans un polymère particulier déjà connu pour l'enduction des textiles, du cuir, de la laine et du métal. Même si l'on pensait qu'il s'agissait de domaines voisins, il n'y avait aucune raison de penser que l'utilisation de ce matériau permettrait d'obtenir de meilleurs résultats (comme l'ont montré les essais comparatifs), et il n'était donc pas évident de le sélectionner parmi la multitude de matériaux possibles.

72. En cas de revendications quant à une invention de sélection, l'objection de prime abord quant à l'activité inventive doit être soulevée à l'aide de la méthode utilisée dans les affaires *Windsurfing* et *Pozzoli*, à moins que la sélection soit si évidente que cette méthode en devienne superflue. Pour établir la présence d'une activité inventive dans le cas d'une invention de sélection, il faut déterminer si l'invention porte sur une contribution technique jusqu'alors inconnue ou si elle porte simplement sur une sélection arbitraire⁸⁸. Si elle porte simplement sur une sélection arbitraire, l'activité inventive est évidente.

73. Dans l'affaire *Generics [UK] LTD (t/a Mylan) v. Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925*, la Cour d'appel a conclu qu'une sélection purement arbitraire dans l'état de la technique non justifiable par l'utilité d'une propriété technique est susceptible d'être considérée comme évidente, car elle ne constitue pas un véritable progrès technique. En outre, elle a précisé qu'un effet technique qui n'est pas rendu plausible par le fascicule de brevet ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'activité inventive. La Cour a également noté que si la contribution présumée est un effet technique qui n'est pas commun à la quasi-totalité des éléments couverts par une réclamation, elle ne peut être utilisée pour évaluer le caractère évident de l'invention. Dans de telles circonstances, la revendication doit être limitée à l'objet qui apporte la contribution technique, ou une autre contribution concernant la totalité de l'objet de la revendication doit être trouvée.

74. Bien que la taille de la classe au sein de laquelle un ou plusieurs membres ont été choisis ne soit pas pertinente pour déterminer le caractère nouveau d'une invention de sélection, elle peut l'être pour en déterminer le caractère évident (*Du Pont de Nemours & c [Witsiepe] Application [1982] FSR 303, page 310*). En outre, l'importance des paramètres utilisés pour sélectionner le produit ou le procédé d'un point de vue technique doit être prise en considération.

75. L'effet technique inconnu (c'est-à-dire l'avantage obtenu ou l'inconvénient évité) invoqué pour justifier une invention de sélection doit être clairement indiqué ou rendu plausible (par exemple, discernable dans les résultats des essais transmis dans la demande) dans le fascicule de brevet au moment du dépôt. Les éléments de preuve déposés ultérieurement peuvent être utilisés pour étayer la présence d'un tel effet ou le fait qu'il concerne l'ensemble des éléments revendiqués, mais les effets bénéfiques inattendus non décrits dans le fascicule ne peuvent servir de fondement à une revendication valable quant à l'existence d'une invention de sélection⁸⁹. Si le fascicule ne mentionne aucun avantage lors du dépôt, aucun avantage ne peut être ajouté ultérieurement, car dans le contexte de la synergie, le fait que l'avantage ait été démontré ou non "par des expériences menées après la date de dépôt de la demande ne peut

⁸⁶ Manuel des pratiques en matière de brevets, 3.88, 3.89, 3.91, 3.91.1, 3.92 et 3.93.

⁸⁷ Directives relatives à l'examen des demandes de brevet de l'IPOS, 4.83, 4.85 et 4.88.

⁸⁸ Méthode utilisée par la Cour d'appel dans l'affaire *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v. Eli Lilly & Co Ltd [2010] RPC 9*.

⁸⁹ Voir *Glaxo Group Ltd's Patent [2004] RPC 43*.

contribuer à démontrer le caractère évident ou non de l'invention... et l'utilisation de savoirs acquis ultérieurement serait très malvenue pour motiver la modification de la revendication⁹⁰.

76. Toutefois, la preuve ultérieure de l'inexistence d'une propriété technique ou d'un effet sur lesquels le fascicule était fondé au moment du dépôt est admissible, car ce type de preuve ne fait que définir l'invention et ne détermine ni l'existence ni l'absence d'une activité inventive⁹¹.

77. Comme au Royaume-Uni, à Singapour, si l'invention est une des nombreuses solutions possibles et que rien dans l'état de la technique n'indique qu'une solution en particulier est plus avantageuse qu'une autre, l'activité inventive peut être considérée comme non évidente. Pour être considérée comme non évidente, i) la sélection ne doit pas être arbitraire, mais justifiée par un effet technique jusqu'alors inconnu; et ii) un effet technique qui justifie la sélection du groupe faisant l'objet de la revendication doit être un effet dont on peut raisonnablement supposer qu'il est produit par la quasi-totalité des membres sélectionnés.

78. Les directives administratives de Singapour prévoient, en ce qui concerne les inventions de sélection, que l'effet technique ne peut être pris en considération que s'il est établi qu'il a été mentionné dans le fascicule au moment du dépôt. Les preuves déposées ultérieurement peuvent être utilisées pour justifier un effet technique inconnu ou une application de l'effet technique inattendue à l'ensemble de la plage revendiquée. Toutefois, les effets bénéfiques inattendus non décrits dans le fascicule ne peuvent constituer le fondement d'une revendication valable quant à l'existence d'une invention de sélection.

États-Unis d'Amérique⁹²

79. La brevetabilité d'une revendication portant sur un composé, une espèce ou un sous-genre précis appartenant à un genre de l'état de la technique ne doit pas être analysée différemment de toute autre revendication aux fins de l'article 103 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (critère de non-évidence), c'est-à-dire au regard des faits relatifs à ce cas particulier et de l'intégralité des circonstances. Le fait qu'une espèce ou un sous-genre revendiqué soit compris dans un genre de l'état de la technique ne suffit pas en soi à établir que l'invention revendiquée est évidente de prime abord.

80. Selon le MPEP, un processus en trois étapes est nécessaire pour juger du caractère évident d'une invention. Premièrement, les examinateurs doivent établir une présomption de non-brevetabilité fondée sur les facteurs de Graham. En cas de référence à l'état de la technique divulguant un genre, les examinateurs doivent se prononcer sur : i) la structure du genre antérieur divulgué et celle de toute espèce ou de tout sous-genre expressément décrit au sein du genre; ii) les propriétés physiques ou chimiques et les utilités divulguées pour ce genre, ainsi que toute limite suggérée concernant l'utilité du genre, et tout problème prétendument résolu par ce dernier; iii) le caractère prévisible de la technologie; iv) le nombre d'espèces englobées par ce genre, en tenant compte de toutes les variables possibles.

81. Une fois repérées la structure du genre figurant dans l'état de la technique divulgué et celle de toute espèce ou de tout sous-genre expressément décrit au sein du genre, les examinateurs doivent les comparer à l'espèce ou au sous-genre revendiqué afin de déceler les différences. Il leur faut déterminer s'il aurait été évident pour une personne du métier de compétence normale de réaliser l'invention revendiquée dans son ensemble, c'est-à-dire de sélectionner l'espèce ou le sous-genre revendiqué au sein du genre de l'état de la technique divulgué. Les examinateurs doivent tenir compte de tous les enseignements tirés de l'état de la technique, y compris, le cas échéant, des aspects suivants (liste non exhaustive) :

⁹⁰ Déclaration de Jacob J. dans *Richardson-Vicks Inc.'s Patent [1995] RPC 568 at 581*.

⁹¹ *Generics [UK] LTD (t/a Mylan) v Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925*.

⁹² Sections 2144.05 et 2144.08 du MPEP.

- la taille du genre appartenant à l'état de la technique;
- si la référence à l'état de la technique donne expressément une raison précise de sélectionner l'espèce ou le sous-genre revendiqué ou au contraire;
- les enseignements relatifs à la ressemblance structurelle et aux différences (tout enseignement sur une espèce ou un sous-genre "typique", "préféré" ou "optimal" au sein du genre divulgué);
- les propriétés et les utilités de l'espèce ou du sous-genre analogue au genre ou à l'espèce appartenant à l'état de la technique;
- la prévisibilité de la technologie.

Un seul de ces aspects pris isolément ne peut suffire à motiver un rejet du caractère évident de l'invention.

82. En ce qui concerne les plages numériques, lorsque les plages revendiquées se chevauchent ou se situent à l'intérieur des plages divulguées dans l'état de la technique, on peut présumer du caractère évident de l'invention. En général, les différences de concentration ou de température ne permettront pas d'étayer la brevetabilité de l'objet inclus dans l'état de la technique, sauf si des éléments indiquent que cette concentration ou cette température sont déterminantes. Par exemple, la cour déclare que "Lorsque les conditions générales d'une revendication sont divulguées dans l'état de la technique, la découverte des plages optimales ou utiles au moyen d'essais de routine ne saurait impliquer une activité inventive"⁹³. Toutefois, les déposants peuvent réfuter le caractère évident de prime abord de l'invention en démontrant le caractère déterminant de la plage ou que l'état de la technique, sous quelque aspect matériel que ce soit, détourne de l'invention revendiquée.

83. Quant à la preuve en réfutation, les règles générales s'appliquent également aux inventions de sélection⁹⁴. S'il est établi que l'invention revendiquée est évidente de prime abord, il incombe au déposant de présenter des arguments ou des éléments de preuve permettant de réfuter cette allégation. Lorsqu'ils sont présentés en temps opportun, il peut être tenu compte d'affidavits ou de déclarations contenant des éléments de preuve, y compris concernant "d'autres facteurs à prendre en considération", tels que décrits ci-dessus. Ainsi, en ce qui concerne l'invention de sélection, la preuve en réfutation peut inclure la preuve que l'invention revendiquée engendre des propriétés améliorées inattendues ou des propriétés absentes dans l'état de la technique. Elle peut également inclure le caractère déterminant de la plage sélectionnée.

84. Les éléments de preuve peuvent figurer dans le fascicule déposé, accompagner la demande lors du dépôt, ou être fournis en temps opportun à un autre moment de la procédure d'instruction. Le poids à accorder à tout élément de preuve objectif est déterminé au cas par cas⁹⁵. La norme juridique relative à la "prépondérance de la preuve" veut que la preuve présentée soit plus convaincante que celle qui lui est opposée. La preuve objective de non-évidence fournie à l'appui de la demande doit avoir la même portée que celle de l'invention revendiquée⁹⁶. Par exemple, la présentation de résultats inattendus doit être examinée afin de déterminer si ces résultats se produisent sur l'ensemble de la plage revendiquée.

⁹³ Dans *re Aller*, 220 F.2d 454, 456, 105 USPQ 233, 235 (CCPA 1955).

⁹⁴ Voir, en particulier, les sections 716.01 et 2145 du MPEP.

⁹⁵ Section 2041 du MPEP.

⁹⁶ Section 716.02 (d) du MPEP.

Communauté andine, Amérique centrale et République dominicaine⁹⁷

85. Dans le cas des inventions de sélection, par exemple, si l'on considère un sous-groupe de composés sélectionné dans la liste plus générale et plus large des composés précédemment divulgués, l'activité inventive est présente si tous les composés du sous-groupe ont un effet technique ou une propriété non décrite dans l'état de la technique également inattendus. Dans ce cas, tous les membres choisis du sous-groupe de composés doivent présenter un effet ou une propriété technique inattendus. Le personnel de l'office indiquera explicitement les ressemblances et les différences entre l'état de la technique le plus proche et l'espèce ou le sous-genre revendiqué, y compris en ce qui concerne la similarité de la structure, les propriétés et les utilités.

Office européen des brevets⁹⁸

86. Si une invention revendiquée représente une sélection de sous-ensembles ou de plages limitées de l'état de la technique le plus proche et que cette sélection est liée à un effet technique particulier, et s'il n'existe aucun indice conduisant une personne du métier à faire 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. Pour l'activité inventive, il faut se demander si la personne 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.

87. 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 auquel cet effet est lié.

88. Les Directives relatives à l'examen de l'OEB fournissent les exemples suivants de sélection évidente et non inventive parmi un certain nombre de possibilités connues :

- i) L'invention consiste simplement à choisir entre un certain nombre de variantes également appropriées.
- 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.
- iii) Il est possible d'aboutir à l'invention par une simple extrapolation directe de la technique connue.
- iv) L'invention consiste simplement à sélectionner, dans un groupe très large, des composés ou des combinaisons chimiques déterminés (y compris des alliages).
- 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").

⁹⁷ Manuel andin d'examen des brevets et Manuel d'examen des brevets pour l'Amérique centrale et la République dominicaine.

⁹⁸ Directives relatives à l'examen pratiqué de l'OEB, partie G, chapitre VII, point 12. Voir également les Directives relatives à l'examen à l'ARIPO, Section 3.7.15, et la proposition de la Norvège à la vingt-huitième session du SCP.

INVENTION DE PROBLÈME

89. La notion d’“inventions de problème” semble prévaloir dans les ressorts juridiques où la découverte du problème constitue l’une des étapes de l’examen de l’activité inventive⁹⁹. Cette notion se rapporte aux situations dans lesquelles la contribution technique de l’invention réside dans la découverte d’un problème, la solution étant évidente une fois le problème repéré, mais non du seul fait de l’état de la technique.

90. En ce qui concerne ces inventions, le corpus de jurisprudence a été élaboré par l’OEB. Dans l’affaire T 2/83, la Chambre de recours a déclaré : “La découverte d’un problème méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si en elle-même la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente”¹⁰⁰. La Chambre a estimé que la question à se poser concernant l’activité inventive n’était pas de savoir si la personne du métier aurait pu faire une telle modification, mais de savoir si elle l’aurait faite parce qu’elle en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque. Le résultat de la modification n’était pas prévisible et la modification revendiquée impliquait une activité inventive sur ce fondement. Elle a également conclu que ces considérations étaient subordonnées au fait que l’insuffisance du produit appartenant à l’état de la technique n’était pas connue à la date de priorité de la demande¹⁰¹.

91. Dans une décision plus récente, la Chambre a confirmé que la formulation d’un problème jusque-là méconnu pouvait constituer dans certains cas un objet brevetable¹⁰².

92. Dans d’autres affaires concernant des inventions de problème, les chambres de recours ont précisé ce qui suit :

- La formulation d’un nouveau problème ne peut pas contribuer à conférer une valeur inventive à sa solution, lorsque la personne du métier douée d’aptitudes moyennes aurait pu formuler ce même problème¹⁰³.
- Il convient de tenir compte du fait que parmi les tâches ordinaires de la personne du métier figurent celles de chercher constamment à éliminer les inconvénients, surmonter les difficultés et apporter des améliorations aux dispositifs ou aux produits connus¹⁰⁴.
- Le fait de résoudre un problème simplement en cherchant des moyens de surmonter les difficultés rencontrées dans le cadre du travail ordinaire ne constitue pas une activité inventive^{105,106}.

⁹⁹ Par exemple, si l’une des étapes essentielles de l’approche problème-solution et de définir le “problème technique objectif” qui sera résolu par l’invention. Voir le document SCP/22/3.

¹⁰⁰ T 2/83, JO 1984, 265; voir également T 225/84, Jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB, partie I, chapitre D, point 9.10.

¹⁰¹ T 2/83, paragraphe 8.

¹⁰² T 1641/009, 22 juillet 2014. Dans cette affaire, la Chambre a également déclaré ce qui suit : “Puisque le repérage du problème n’est pas évident, la solution au problème ne peut pas l’être non plus, même si elle semble simple au regard du problème circonscrit”. Paragraphes 3.2.6 et 3.2.7.

¹⁰³ T 109/82, JO 1984, 473.

¹⁰⁴ T 15/81, OJ 1982, 2; T 195/84, OJ 1986, 121.

¹⁰⁵ T 532/88.

¹⁰⁶ Selon cette jurisprudence, les chambres de recours ont jugé dans les affaires T 630/92, T 798/92, T 578/92, T 610/95, T 805/97 et T 1417/05 que le fait de poser le problème ne pouvait conférer aucun mérite inventif à l’objet de la protection demandée. L’activité inventive a toutefois été reconnue dans les affaires T 135/94, T 540/93 (portes pour animaux domestiques) et T 1236/03 au motif (également) que la formulation du problème n’était pas évidente. Voir la jurisprudence de l’OEB des chambres de recours, partie I, chapitre D, point 9.10.

93. En outre, dans une autre affaire, la chambre a souligné que l'appréciation des problèmes techniques classiques qui sont à la base des activités ordinaires de la "personne du métier", comme l'élimination des inconvénients, l'optimisation des paramètres ou l'économie d'énergie ou de temps, ne saurait impliquer une activité inventive¹⁰⁷. L'appréciation d'un problème technique ne pourrait donc contribuer à l'activité inventive que dans des circonstances très exceptionnelles. Toutefois, si un déposant souhaitait néanmoins s'appuyer sur une affirmation selon laquelle l'activité inventive résidait dans la reconnaissance d'un problème technique dont la solution était notoirement évidente, le minimum requis était que ce problème soit exposé clairement et sans équivoque dans la demande déposée¹⁰⁸.

94. En Australie, l'activité inventive peut survenir lorsque : le problème était connu, la cause du problème était inconnue à la date de priorité et l'inventeur a décelé la cause du problème, c'est-à-dire la "nature véritable" du problème¹⁰⁹. Dans l'affaire *Wellcome Foundation Pty Ltd v. VR Laboratories*¹¹⁰, il est apparu que "le fait de déceler la véritable nature du problème constituait l'activité inventive qui, une fois accomplie, a permis de conclure que des essais assez simples permettraient de trouver la solution". Ainsi, si une activité inventive réside dans la découverte de la véritable nature du problème, le fait qu'il y ait une activité inventive ultérieure pour trouver une solution au problème n'est pas pertinent¹¹¹. Dans l'affaire *Winner & Anor v. Ammar Holdings Pty Ltd*, il a été estimé que lorsque l'invention consiste à déterminer la véritable nature du problème, cela doit être clair dans le fascicule¹¹². La Chambre a également estimé que si la nature du problème était évidente pour le destinataire qualifié, l'activité inventive ne pouvait pas résider dans la découverte du problème¹¹³. De plus, si la nature du problème est abordée dans l'état de la technique, il ne peut y avoir de caractère inventif dans la découverte présumée du problème¹¹⁴.

95. Au Royaume-Uni, le Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO prévoit que "[...] si un problème nouvellement apparu est résolu par l'utilisation de manière évidente des ressources disponibles, il n'y a pas d'activité inventive (sauf si l'inventeur a été le premier à repérer le problème). Mais si l'inventeur a résolu un problème connu depuis longtemps par des moyens que d'autres auraient pu utiliser — mais n'ont pas utilisé —, alors il peut y avoir une activité inventive¹¹⁵.

[Fin du document]

¹⁰⁷ T 971/92.

¹⁰⁸ T 43/97 et T 1417/05.

¹⁰⁹ Section 2.5.3.6 "Invention portant sur le repérage de la "nature véritable" du problème", Manuel sur la pratique et les procédures.

¹¹⁰ *Wellcome Foundation Pty Ltd v. VR Laboratories (Aust) Pty Ltd (1981) 148 CLR 262 at 281 (Aickin J)*.

¹¹¹ Section 2.5.3.6 "Invention portant sur le repérage de la "nature véritable" du problème", Manuel sur la pratique et les procédures.

¹¹² *Winner & Anor v Ammar Holdings Pty Ltd 24 IPR 137 at 141*.

¹¹³ *Ibid.*, IPR 273 at 295.

¹¹⁴ Section 2.5.3.6 "Invention portant sur le repérage de la "nature véritable" du problème", Manuel sur la pratique et les procédures.

¹¹⁵ *Minnesota Mining and Manufacturing Co v. Rennicks (UK) Ltd [1992] RPC 331*, cité dans la Section 3.47 du Manuel des pratiques en matière de brevets de l'UKIPO.