
L'INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS DE L'EXAMINATEUR AU MAGISTRAT

Webconférence CEIPI - 13 avril 2021

Renaud FULCONIS

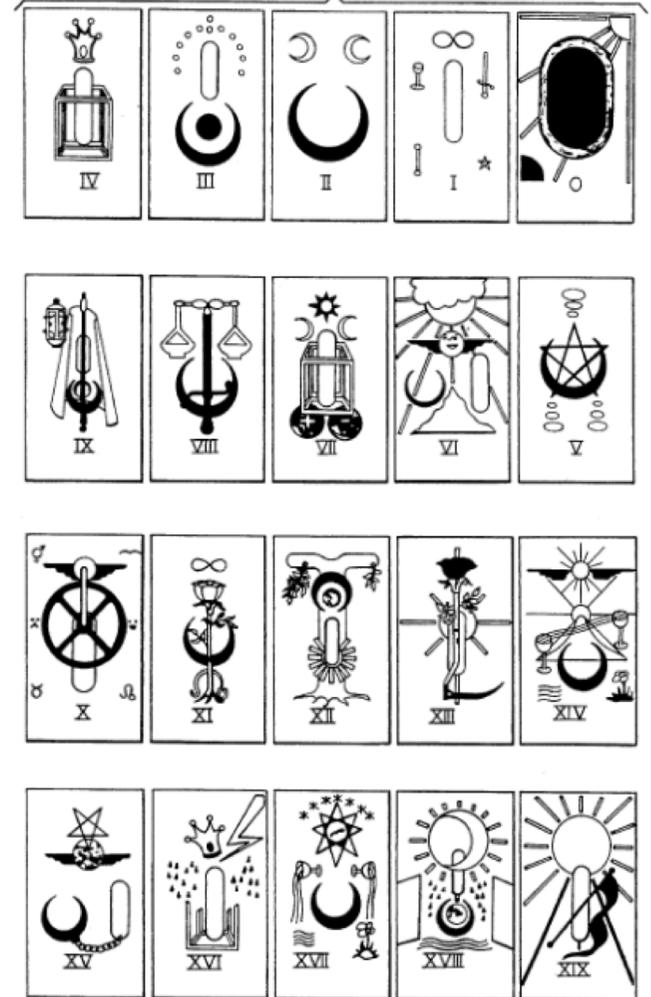
European patent attorney – Conseil en propriété industrielle

BANDPAY



GREUTER

FIG. 1



LE PRINCIPE DE L'INTERPRÉTATION



LE PRINCIPE DE L'INTERPRÉTATION

□ Article 69(1) CBE

L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(idem article L. 613-2 CPI)



LE PRINCIPE DE L'INTERPRÉTATION

□ Protocole interprétatif, article premier

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.

□ Protocole interprétatif, article 2

Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.



LE PRINCIPE DE L'INTERPRÉTATION

- But premier de l'article 69 CBE
 - Appréciation de la contrefaçon
 - Domaine des tribunaux
- Mais l'OEB est aussi obligé d'interpréter les revendications
 - Appréciation de l'extension de la protection après délivrance (article 123(3) CBE)
 - Les conditions de brevetabilité sont appréciées au regard de l'objet revendiqué
- L'interprétation peut conduire à clarifier les revendications...
 - ... mais aussi à les reformuler

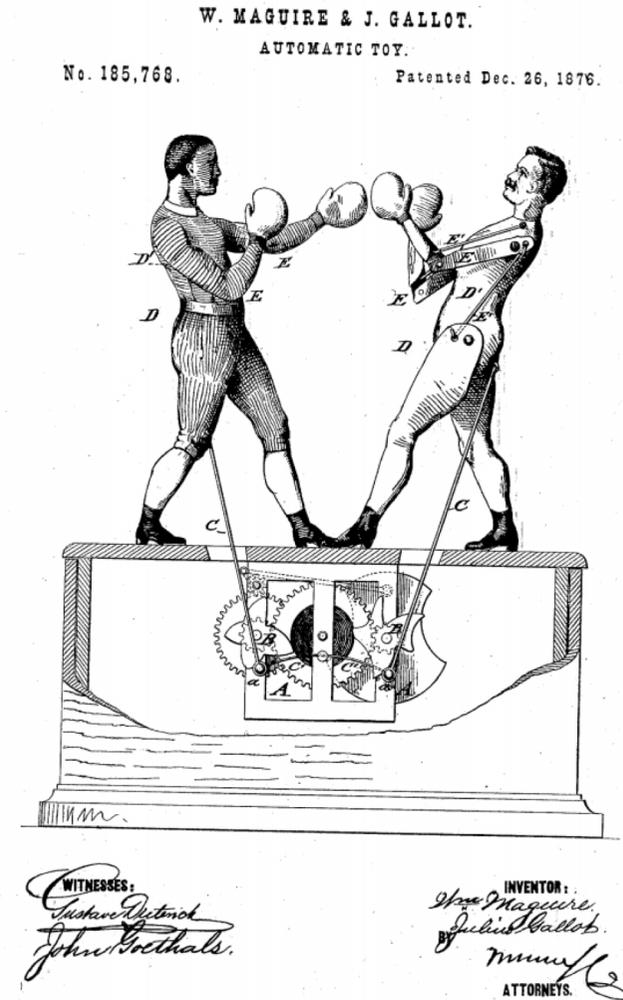


LE PRINCIPE DE L'INTERPRÉTATION

- Outre la description et les dessins, d'autres outils d'interprétation sont utilisés
 - Analyse syntaxique / grammaticale
 - « *Esprit constructif et non destructeur* », « *volonté de comprendre* »
 - Connaissances générales de l'homme du métier
 - Prises de positions du demandeur ou titulaire (« *file wrapper* »)
- L'interprétation des revendications peut conduire soit à élargir soit à restreindre la portée de la protection par rapport à la lettre des revendications



COMPARAISON OEB – FRANCE : EXEMPLES

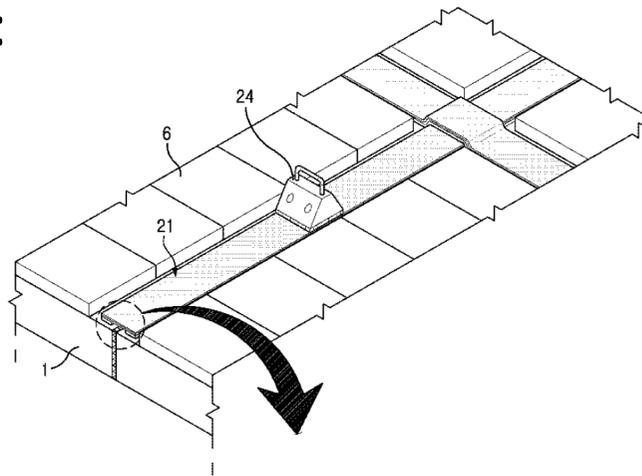


GTT c/ CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

□ Brevets EP 1968779 et FR 2893625

- Revendication 1 : *Procédé de collage d'une bande de nappe souple sur au moins un support rigide, [...] le procédé comprenant ultérieurement une étape de mise sous pression de ladite bande de nappe souple contre le support, au moyen d'une presse, et de chauffage simultané de cette bande pendant au moins une partie de la durée de la mise sous pression.*

□ Etat de la technique :



GTT c/ CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

- ❑ Question : est-ce que le brevet requiert une mise sous pression, en même temps, de la bande entière, pendant une certaine durée ?
- ❑ Opposition à l'OEB :
 - Non (en 1^{ère} instance et en recours, T 1914/12).
 - *L'expression « presse » couvre tout dispositif permettant d'exercer une pression.*
- ❑ Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014
 - Oui.
 - Conséquence : nouveauté



CEVA c/ BAYER

□ Brevet EP 2164496

- Revendication 1 : *Formulation contenant des triazinones des formules (I) ou (II) [...] et des composés complexes polynucléaires de fer (III)-polysaccharide.*
- Revendication 13 : *Utilisation des formulations selon l'une quelconque des revendications précédentes pour la préparation de médicaments.*
- Revendication 15 : *Utilisation selon la revendication 13 ou 14 pour la préparation de médicaments pour un traitement par voie orale.*

- Question : est-ce que le brevet couvre des formulations administrées par voie parentérale ?



CEVA c/ BAYER

□ Opposition à l'OEB

- La question ne se pose même pas !
- Il ressort des décisions de 1^{ère} instance et de recours (T 2034/19) que la voie parentérale est couverte

□ TGI Paris, 11 septembre 2019 (référé)

- Brevet restreint à une administration orale
- Conséquence : absence de contrefaçon par le produit Forceris[®] (injectable)
- Motifs :
 - Données portant uniquement sur administration orale
 - Problème à résoudre dans le cadre de l'administration orale
 - Déclarations du titulaire dans la procédure européenne et dans les procédures étrangères



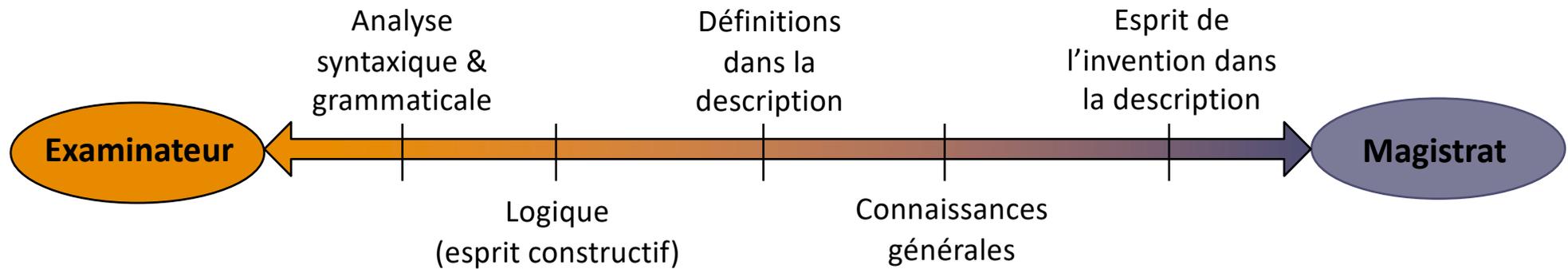
L'EXPLICATION DE LA DIVERGENCE

□ T 1279/04

- **Art. 69 CBE : équilibre** entre une **approche littérale** (qui favorise la certitude juridique mais désavantage le titulaire qui a rédigé sa demande de brevet « *sans boule de cristal* ») et une **approche flexible** (potentiellement injuste pour les tiers).
- L'art. 69 CBE n'est **pas applicable** pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive à l'**OEB**. Il s'applique dans les procédures devant les tribunaux nationaux, pour **garantir une protection équitable au titulaire**, une fois que la revendication est « *gravée dans le marbre* ».
 - (Mais une revendication est-elle jamais gravée dans le marbre ?)
- En revanche, **devant l'OEB, la sécurité juridique est le critère essentiel, et une interprétation littérale est nécessaire**. Le titulaire doit surmonter les objections en amendant ses revendications, pas par des arguments complexes.



SPECTRE DE L'INTERPRÉTATION



L'INTERPRÉTATION PAR LES TRIBUNAUX EST-ELLE TROP ÉLASTIQUE ?

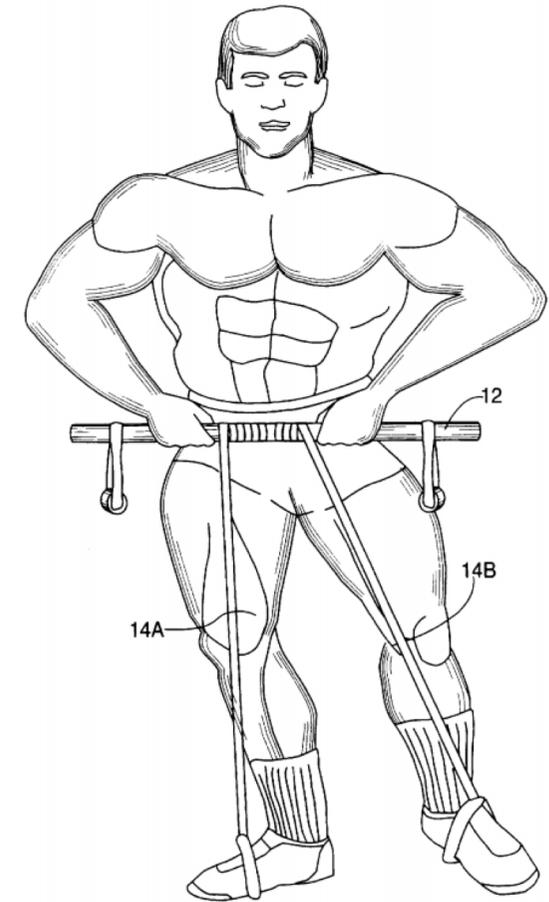


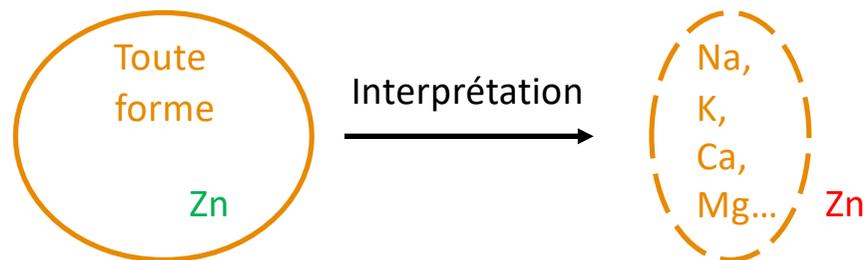
FIG. 1



DES RÉSULTATS PARADOXAUX

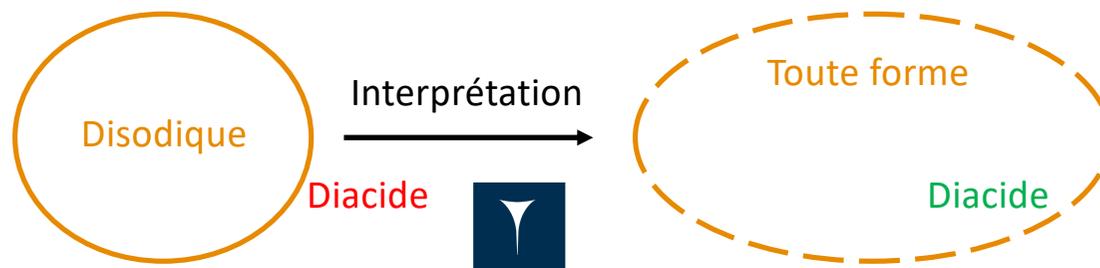
- EP 0521471, revendication 1 : *Composé [rosuvastatine] ou sel non toxique pharmaceutiquement acceptable de celui-ci*

- TGI Paris, 9 février 2018, *Astrazeneca et al. c/ Biogaran.*



- EP 1313508, revendication 1 : *Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d'un médicament pour [...], en combinaison avec [...]*

- TJ Paris, 11 septembre 2020, *Eli Lilly c/ Fresenius Kabi*



INTERPRÉTATION MALGRÉ LES CONVENTIONS DE RÉDACTION

- EP 1381352, revendication 1 : *Timbre transdermique monolithique pour l'administration de fentanyl [...] à travers la peau, comprenant : (a) une couche de support ; (b) un réservoir disposé sur la couche de support [...]*
 - TGI Paris, 14 décembre 2010, *Ratiopharm c/ Alza*
 - ➔ La portée de la revendication 1 est limitée aux timbres ayant un réservoir unique.
 - ➔ Les directives de l'OEB peuvent être ignorées



INTERPRÉTATION FAISANT PRIMER LA DESCRIPTION SUR LES REVENDICATIONS

- EP 0984957, revendication 1 : *Trihydrate du sel de magnésium de S-oméprazole*
 - Revendications dépendantes : cristallin, principaux pics en diffraction des rayons X, etc.
 - Description : *le composé de l'invention est caractérisé par ces caractéristiques supplémentaires*
 - TGI Paris, 23 juin 2017, *Astrazeneca c/ Ethypharm*
- ➔ Au vu de la description, l'objet du brevet est limité à ces caractéristiques supplémentaires



INTERPRÉTATION IGNORANT UNE PARTIE DE LA DESCRIPTION

- EP 0873554, revendication 1 : *Procédé d'exécution de façon protégée d'une transaction en utilisant un moyen de paiement électronique et un poste de paiement, le procédé comprenant [...]*
 - Description : *le moyen de paiement peut être, de manière non-exclusive, une carte prépayée [...]*
 - TGI Paris, 14 avril 2016, *Koninklijke KPN c/ Ingenico Group*
- ➔ Au vu du reste de la description, l'objet du brevet est limité à des cartes de type prépayées et exclut les cartes bancaires



L'APPROCHE DES TRIBUNAUX : PROPOSITION DE SYNTHÈSE

- ❑ Les tribunaux français s'attachent à déterminer quel est le **cœur de l'invention**, au vu principalement de la description
- ❑ Une **généralisation** dans la description ou même dans les revendications **conduisant à s'écarter du cœur** de l'invention pourra être **ignorée**
- ❑ En revanche, le brevet peut être interprété comme **couvrant** des **variantes non revendiquées qui mettent en œuvre le cœur** de l'invention
- ❑ Cette approche peut conduire à s'éloigner grandement de la lettre des revendications



PROBLÈMES POSÉS PAR UNE INTERPRÉTATION EXTENSIVE

- Un **risque** : retenir parfois une interprétation artificielle
 - Le contenu de la description est plus contingent que celui des revendications
 - Il existe divers usages de rédaction
 - L'adaptation de la description à l'OEB est plus ou moins rigoureuse

- Une **conséquence** : insécurité juridique
 - Difficulté de prévoir la portée que le tribunal accordera à un brevet

- Une **interrogation** : quelle méthode pour la procédure d'opposition à l'INPI ?
 - Décision prise par des examinateurs
 - Contrôle exercé par la Cour d'appel de Paris



rf@bandpay-greuter.com

bandpay-greuter.com
patentmyfrench.com

