

Quelques aspects de la jurisprudence française récente en matière d'insuffisance de description

Thomas CUCHE
DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIÉVILLE & ASSOCIÉS
Paris - France

AAPI – Mercredi 19 juin 2019

1. Les connaissances de l'homme du métier

L'homme du métier

- Possède les connaissances normales de la technique en cause
- *Connaissances normales* :
 - Théoriques
 - Pratiques
 - Manuels scolaires
 - Wikipédia

✓ Paris 27 septembre 2016
- Les connaissances citées dans le brevet en cause

✓ Paris 6 septembre 2016

Qu'il s'ensuit que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; que pour apprécier la suffisance de description, il convient encore d'examiner si l'homme du métier peut s'aider de la description et des dessins ;

1. Les connaissances de l'homme du métier

- Les brevets de l'art antérieur ?

Parfois accepté :

« L'homme du métier peut trouver dans l'art antérieur, y compris dans les brevets, les informations nécessaires manquantes »

✓ Paris 30 octobre 2015

Que, tel que défini, il pourra puiser dans ses connaissances générales dans le domaine de l'imprimerie et de la gravure, lesquelles s'étendent aux effets optiques produits, et trouvera également dans l'art antérieur incluant le brevet Bradburry cité par l'intimée, les informations nécessaires pour compléter les points présentés par cette dernière comme imprécis ou lacunaires afin d'exécuter l'invention :

2. La marge de manœuvre de l'homme du métier

L'homme du métier doit trouver, dans la description, des moyens de parvenir *“sans difficultés excessives au résultat prévu dans l'ensemble du domaine couvert par la revendication”*

Formule consacrée :

- ✓ Paris 29 septembre 2017
- ✓ Paris 17 mai 2016
- ✓ Paris 12 décembre 2012

Que la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; qu'il doit trouver dans la description les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l'ensemble du domaine couvert par la revendication ;

2. La marge de manœuvre de l'homme du métier

- L'homme du métier peut-il procéder à des déductions ?
- Oui, si elles sont “ *réalisées sans efforts*” à partir de
 - la description
 - les revendications
 - les figures
 - « *ses compétences acquises dans le domaine technique en cause* »
✓ Paris 30 octobre 2015
- Mais l'homme du métier ne peut pas faire des “ *efforts de déduction*” dont il n'est pas certain de la fiabilité
✓ Ord. 19 septembre 2014

2. La marge de manœuvre de l'homme du métier

- L'homme du métier peut-il faire des sélections ?

Oui, et même plusieurs, à condition qu'elles soient aisées :

Par exemple,

- La *sélection* de deux matériaux nécessaires à la préparation de l'alliage
 - Fer/carbone : températures de fusion dans les ouvrages des élèves de terminale générale sciences et technologies industrielles = Sélection *aisée*
- La température maximale de coulage de l'alliage ferreux
- L'épaisseur et l'inertie thermique suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer
 - *Simple*s essais de mise au point
 - *Protocole opératoire particulier pas nécessaire*

✓ Paris 6 septembre 2016

Qu'il lui est donc aisé, au moins lorsque la gaine est métallique, de procéder à cette sélection

2. La marge de manœuvre de l'homme du métier

- L'homme du métier peut-il faire ajouter des moyens à ceux revendiqués ?

Réticences des Juges.

Exemple :

La description

- indique *“l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d'utilisation”*
- ne divulgue pas les moyens de régler **en cours d'utilisation** les amplitudes et les vitesses des mouvements combinés d'oscillation et de rotation alternée.

Insuffisance de la description qui **ne dit pas**

- Que le moteur unique n'assurait **pas** le réglage de la vitesse et de l'amplitude de l'oscillation ou de la rotation alternée
- **Qu'il y avait lieu de recourir à un autre moyen (par exemple ajout d'un organe moteur)**

✓ Paris 9 septembre 2014

2. La marge de manœuvre de l'homme du métier

- L'homme du métier peut-il palier l'absence d'éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ?

Oui selon la Cour de cassation :

« Le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l'invention revendiquée, n'implique pas nécessairement que l'invention n'est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. »

✓ Cass. Com. 23 janvier 2019

3. L'objet de l'analyse

- Les revendications
 - La description
 - **Les dessins et les figures** Régime incertain ?
 - peuvent *compléter* la description
 - doivent être explicites
 - Mais ne pourraient pas se substituer à la description car
 - Les dessins et les figures ne sont pas obligatoires
 - Sauf si description par des mots impossible et à condition de le dire
- ✓ TGI 3 avril 2014

versus la Cour de cassation du 23 janvier 2019 selon lequel

Les dessins représentant l'invention revendiquée peuvent être pris en compte,

4. La « plausibilité » de l'invention revendiquée

L'appréciation de la « plausibilité » de l'invention diffère-t-elle selon le domaine de l'invention ?

- Dans le domaine « mécanique »
- Application en général du principe posé par la Cour de cassation selon lequel l'invention est suffisamment décrite lorsque

L'homme du métier ***est en mesure*** :

- D'exécuter l'invention
- Grâce à ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques
- ***À la lecture de la description***

✓ Cass.com 23 janvier 2019

4. La « plausibilité » de l'invention revendiquée

L'appréciation de la « plausibilité » de l'invention diffère-t-elle selon le domaine de l'invention ?

- Dans le domaine pharmaceutique
 - Les revendications de « substance » :

La description doit indiquer :

« les propriétés pharmacologiques liées à l'application thérapeutique

Sans qu'il soit exigé que ces propriétés soient démontrées

Ni que soit démontré un résultat

*Dès lors que **ce résultat a été recherché et revendiqué** »*

✓ TGI 23 juin 2017

4. La « plausibilité » de l'invention revendiquée

L'appréciation de la « plausibilité » de l'invention diffère-t-elle selon le domaine de l'invention ?

- Dans le domaine pharmaceutique
 - Les revendications de seconde application thérapeutique
 - Selon une certaine jurisprudence, pas d'exigences particulières :

Pas nécessaire de « démontrer l'existence d'un effet technique, résultant de tests ou d'expériences prouvant l'efficacité réelle du produit »

✓ Par exemple TGI 8 juillet 2016

« Il est enfin établi que la loi ne comporte aucune exigence particulière quant à la description des inventions thérapeutiques dans le domaine pharmaceutique, et que la condition de la suffisance de description est satisfaite si le brevet comporte, non la démonstration des propriétés pharmacologiques du produit qui relève du seul dossier de la demande d'autorisation de mise sur le marché soumis à l'autorité sanitaire, mais leurs indications et applications thérapeutiques, ainsi que les recherches effectivement réalisées rendant plausibles l'existence d'un effet pharmaceutique impliqué dans l'indication revendiquée. »

- Mais en l'espèce, le brevet comporte des tests et recherches rendant plausible le traitement de la douleur dans les indications revendiquées.

4. La « plausibilité » de l'invention revendiquée

- Mais la jurisprudence de la Cour d'appel et de la Cour de cassation semble poser une exigence supérieure

✓ Paris 30 janvier 2015

Pour les *inventions relative à une thérapeutique ultérieure* :

- Démonstration clinique de l'effet thérapeutique *pas nécessaire*
- L'effet pharmaceutique démontré dans la demande doit
 - *refléter directement et sans ambiguïtés* les application thérapeutiques revendiquées
 - Afin que l'homme du métier *comprenne sur la base de modèles communément acceptés que les résultats reflètent ces applications thérapeutiques*
- *Dès la date du dépôt*, la description doit indiquer
 - Que le résultat
 - a été recherché
 - Existe

Par toute *information expérimentale ou non explicitant et établissant l'effet pharmaceutique revendiqué*

5. Observations finales

L'appréciation de l'insuffisance de description en référé

- Examen “comme au fond” ou presque
 - ✓ Ord. 4 juillet 2016
 - ✓ Ord. 22 février 2013 : insuffisance de description “déclarée” ou presque
 - ✓ Ord. 19 septembre 2014 : insuffisance de description “manifeste”

Les Experts ?

- La Cour d'appel de Paris (et le Tribunal) ne désigne en général pas d'Expert *versus* les autres juridictions désignent régulièrement un Expert
 - ✓ Par exemple Bordeaux 31 mai 2018
- Souvent retenue “contre” celui qui les a invoqué,
 - ✓ Paris 12 janvier 2016 + CA Paris 9 septembre 2014

Merci pour votre attention !



| Thomas CUCHE
Avocat Associé
cuche@dtmvparis.com

DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIÉVILLE & ASSOCIÉS
164, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris – France

T.: +33 (0)1 56 69 31 00 - F.: + 33 (0)1 56 69 31 01