

Informations sur les critères d'activité inventive et de caractère suffisant de la divulgation (note C. 8403)

Les réponses ont été fournies au nom de:

Pays : Suisse
Office : Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Personne à contacter :

Nom : Beatrice Stirner
Fonctions : Conseillère juridique
Mél. : Beatrice.Stirner@ipi.ch
Téléphone : 031 377 72 63

Activité inventive

Dispositions:

Art. 1 Loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI)¹:

- 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
- 2 Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.

Art. 7 LBI :

- 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
- 2 L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Art. 26 LBI:

- 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
 - a. lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
 - b. lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter

Selon le droit suisse, l'Institut de la Propriété Intellectuelle n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique, art. 59 al. 4 LBI. La nouveauté (art. 1 al. 1 en relation avec les art. 7, 7b, 7c ou 7d LBI) ou l'activité inventive (art. 1 al. 2 LBI) sont examinées par les tribunaux, par exemple à la faveur d'une action civile en constatation de nullité du brevet (art. 26 LBI). Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet, entre autres hypothèses, lorsque l'objet de brevet n'est pas brevetable selon l'art. 1 (art. 26 al. 1 let. a LBI); ou lorsque l'invention n'est pas exposée de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter (art. 26 al. 1 let. b LBI).

¹ Loi fédérale sur les brevets d'invention (232.14) du 25 juin 1954 (Etat le 1^{er} janvier 2012), <http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19540108/index.html>

i) Définition du terme « personne du métier »

L'homme de métier n'est pas un individu réel mais une figure hypothétique. Il s'agit d'un concept juridique, d'un personnage fictif. Il doit être élaboré au cas par cas à partir des faits et sur la base de principes jurisprudentiels. Il est l'avatar du professionnel appelé à réaliser l'objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant.

Trois facettes de l'homme de métier sont centrales en droit des brevets: son métier, ses connaissances et ses capacités.

Son métier se situe dans le domaine technique du problème posé. Le Tribunal fédéral a jugé que l'homme de métier n'est pas forcément la représentation d'un individu. Il peut avoir, selon les cas, les capacités et connaissances d'une équipe de spécialistes de différents domaines techniques.

L'homme de métier a reçu une formation de bon niveau et connaît l'état de la technique correspondant. Ni expert, ni savant, pas non plus inculte, il a des connaissances moyennes du domaine concerné. En outre, il n'est pas épargné par les idées habituellement préconçues dudit domaine. Si le problème posé implique la recherche d'informations dans d'autres domaines techniques, l'homme de métier possède également les connaissances de ces domaines. Il a acquis son savoir au cours de sa formation et de son activité pratique. En résumé, l'homme de métier, en tant que personnage fictif, possède les connaissances du domaine qu'il était censé explorer pour résoudre le problème posé.

Il dispose des facultés logiques usuelles mais ne possède ni intuition, ni capacités déductives. Il n'a pas non plus de capacités associatives et n'est pas créatif.

ii) Méthodes appliquées pour évaluer l'activité inventive

L'examen de l'activité inventive a pour objectif d'évaluer si la solution, proposée par l'inventeur, au problème technique découle ou non de manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier. Il s'agit d'une comparaison entre l'état de technique et l'invention, d'une mesure (qualitative) de l'écart entre les deux. L'état de la technique est considéré dans sa totalité, tel qu'il existait au moment du premier dépôt; on doit tenir compte de toutes les solutions partielles, de tous les travaux particuliers, dont l'ensemble constitue l'état de la technique. En principe, l'étendue de l'état de la technique à considérer n'est soumise à aucune autre restriction. Il n'est pas nécessaire d'évaluer s'il appartient aux connaissances réelles des spécialistes. Cependant, une appréciation rétrospective est prohibée, c.-à-d. que l'état de la technique opposable est celui accessible « avant la date de dépôt ou de priorité » (déduction implicite de l'art. 7 al. 2 LBI).

La base de la doctrine suisse pour évaluer l'activité inventive est l'approche « problème-solution » de l'Office européen des brevets (OEB). Dans ce contexte, la Suisse adhère en principe à la jurisprudence de l'OEB et ne s'en écarte pas sans raison.

Principes de l'examen de l'activité inventive²:

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche

La première étape consiste à déterminer objectivement l'état de la technique le plus proche, c.-à-d. qu'il s'agit d'isoler le document comportant le plus grand nombre de caractéristiques en commun avec l'invention. Les éléments qui ne contribuent pas au caractère technique de l'invention, directement ou indirectement, n'entrent pas en ligne de compte. Il est interdit de combiner des documents pour définir l'état de la technique le plus proche.

² Tribunal fédéral du 18 juillet 2013, « Dispositif de prélèvement d'un liquide I + II », sic ! 2/2004, p. 111 ss. (Annexe)

2. Détermination objective du problème technique (résiduel)

Dans une deuxième étape, on détermine de manière objective le problème technique que l'invention résout. On examine le brevet et l'état de la technique à la lumière de leurs différences au niveau des caractéristiques distinctives. Après avoir identifié l'effet technique des caractéristiques distinctives, on formule objectivement le problème technique résiduel.

Dans le cadre de l'approche problème-solution, le problème technique a pour objectif de faire le lien entre l'état de la technique le plus proche et l'invention. Le problème qui a été effectivement résolu est ainsi établi, à la lumière de l'état de la technique le plus proche sans, toutefois, y inclure la solution proposée par l'invention à évaluer.

3. Passer du problème technique à la solution

Dans une troisième étape, enfin, il faut apprécier le parcours intellectuel objectivement nécessaire à l'homme de métier pour passer du problème à la solution. On pourra ainsi établir si l'invention examinée découle de manière évidente ou non de l'état de la technique.

L'évidence est établie sur la base des documents opposés à l'invention, des indications qu'ils contiennent. Elle est déterminée selon l'approche « *could-would* » préconisée par le Tribunal fédéral suisse et qui est aussi appliquée à l'OEB.

Selon la jurisprudence suisse, il convient d'examiner si, partant de l'état de la technique le plus proche (première étape) et éventuellement en argumentant au moyen d'un second document, l'homme de métier aurait pu (approche « *could* ») résoudre le problème objectif (deuxième étape) à l'aide de ses ressources usuelles ou selon un développement ordinaire à sa portée, ou encore en déployant peu d'activité intellectuelle, sur la base d'expérimentations simples eu égard à ce qui se fait dans le domaine de recherches en question. Cette approche « *could* » est complétée par l'approche « *would* ». Selon le Tribunal fédéral suisse, il faut alors examiner si l'état de la technique « contient un enseignement qui inciterait l'homme du métier, confronté à ce problème technique, à modifier ou à adapter l'état de la technique pour parvenir au même résultat que l'invention » (TF, sic ! 2004, p. 111 ss.).

En résumé, l'approche « *could-would* » examine non seulement si l'homme de métier, dans l'exercice de ses capacités courantes, aurait pu (*could*) réaliser l'invention sans difficultés particulières mais aussi si l'état de la technique l'aurait effectivement incité à chercher et à trouver la solution proposée par l'invention (*would*).

iii) **Compte tenu de l'état de la technique, degré d'inventivité (caractère évident) requis pour remplir le critère d'activité inventive**

L'invention revendiquée ne devrait pas découler d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7 al. 2 LBI).

Pour évaluer l'évidence, il faut répondre à la question de savoir si l'homme de métier, qui, fictivement, a un accès illimité à l'état de la technique, aurait été amené, sans effort particulier, à établir une relation entre les éléments de l'état de la technique à sa disposition et à les combiner effectivement.

Le fait qu'il paraisse impossible d'établir spontanément, sans créativité, un lien entre des éléments d'information nécessaire à l'invention est un indice de la non-évidence. Des informations et des documents relevant de domaines techniques étrangers à l'invention ne sont pas pris en considération par l'homme de métier sans raison particulière. Lors de l'examen de cette question, les documents et les autres informations de l'état de la technique ne sont pas limitées à une « catégorie » particulière. On ne saurait notamment admettre qu'une partie de l'état de la technique ne soit pas considérée au motif qu'elle est étrangère au domaine technique de l'invention. Selon le problème, l'homme de métier peut être amené à chercher des solutions dans un autre domaine de la technique.

Lors de l'appréciation de l'« évidence » dans des domaines techniques très spécifiques, tels que, par exemple, la biotechnologie, on n'applique pas de règles particulières.

Caractère suffisant de la divulgation

Dispositions

Art. 50 LBI

L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Art. 50a LBI

1 Lorsqu'une invention porte sur la fabrication ou l'utilisation de matière biologique et qu'elle ne peut être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété par le dépôt d'un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt.

2 Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d'un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt.

Art. 55 b LBI

L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique.

Art. 26 OBI³

1 La description commence par un titre qui consiste en une désignation technique claire et concise de l'invention. Le titre ne contient aucune dénomination fantaisiste.

Le titre définitif est fixé d'office.

2 ... (Abrogé)

3 L'introduction décrit l'invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution.

4 La description comprendra une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquera brièvement le contenu de chaque figure.

5 Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l'invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment exposée d'une autre manière.

6 Dans la mesure où cela n'est pas évident, la description doit expliquer comment l'objet de l'invention peut être utilisé industriellement.

i) Condition relative au caractère suffisant de la divulgation

Il ressort de l'art. 50 LBI qu'il faut exposer l'invention dans la demande de brevet dans son ensemble. En d'autres termes, il est possible de divulguer l'invention non seulement dans la description ou les dessins, mais aussi dans les revendications, si ces dernières ont été remises à la date de dépôt. Tout complément à l'exposé, par exemple par l'ajout ultérieur de revendications, est exclu. L'exposé doit en tous les cas être complet à la date de dépôt.

L'art. 50 LBI stipule également que l'homme de métier doit être à même de reproduire l'invention. L'exposé sera dès lors considéré comme suffisant lorsqu'il paraît plausible qu'une personne possédant des connaissances professionnelles moyennes du domaine spécialisé en question puisse reproduire l'invention sans effort déraisonnable.

L'abrégé du brevet délivré sert exclusivement à des fins d'information technique (art. 55b LBI). Dans le cas des demandeurs inexpérimentés, il arrive parfois qu'une partie de l'exposé ne figure que dans

³ Ordonnance relative aux brevets d'invention (232.141) du 19 septembre 1977 (Etat le 1^{er} septembre 2014), <http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19770250/index.html>

l'abrégé, défaut qu'il convient de corriger dans le cadre de l'examen quant au fond. (**Directives pour l'examen quant au fond des demandes de brevet nationales de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle**⁴ cf. ch. 4.2., p. 31).

ii) Condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description

Cf. ch. 4.2. Directives

En général, la définition d'une invention figurant dans une revendication ne suffit pas à l'exposer. Font exception les revendications formulées très concrètement et s'il s'agit d'une invention facile à comprendre, par exemple des appareils de construction simple ou une composition de substances connues. La nécessité d'ajouter des indications dans la description dépend de la nature des caractéristiques des revendications. Si elles sont concrètes ou structurelles (p. ex. température d'un procédé de fabrication ou forme des parties constitutives), il n'est pas indispensable, dans la majorité des cas, qu'elles soient assorties d'une explication; si, par contre, elles sont abstraites ou fonctionnelles, il faut en général exiger un exemple concret dans la description.

Bien que l'art. 26, al. 5, OBI ne prescrive pas expressément que l'exposé doit comporter un exemple de réalisation, ce dernier s'avère souvent nécessaire pour que l'exposé soit suffisant. Il suffit de fournir un exemple de réalisation pour toutes les revendications indépendantes et dépendantes qui englobent la forme d'exécution décrite. Il sert aussi de base à l'exposé de formes d'exécution des autres revendications dépendantes, pour autant que les modifications à apporter à l'exemple décrit ressortent de façon évidente de la description.

Les exigences quant à l'exposé dépendent de la catégorie de revendication:

- L'objet d'une revendication de produit est exposé lorsque l'homme de métier est à même d'obtenir ou d'identifier ce produit, en se fondant sur les pièces techniques et sur ses connaissances professionnelles. En ce qui concerne les demandes dans le domaine de la chimie (cf. ch. 10.4, p. 82 Directives) et de la biotechnologie (cf. ch. 11.4, p. 95 Directives), des règles supplémentaires s'appliquent.
- Un procédé revendiqué n'est exposé que si l'homme de métier peut comprendre et exécuter les étapes déterminantes en se fondant sur les pièces techniques et sur ses connaissances professionnelles. S'il s'agit d'un procédé de fabrication, les matériaux de départ et le produit final doivent aussi être reconnaissables, de même que l'état initial et l'état final pour un procédé de traitement.
- Les revendications d'autres catégories (utilisation et application) représentent des revendications équivalentes soit de produit, soit de procédé; elles doivent donc être traitées en conséquence.

iii) Condition relative à la description écrite

Cf. ch. 4.2.1 et 4.2.2 Directives

Pour comprendre l'exposé, il n'est ni obligatoire, ni indispensable de décrire explicitement le problème et sa solution. L'art. 26, al. 3, OBI exige uniquement que l'invention soit décrite dans l'introduction (de la description) en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution. Le texte peut également contenir de manière implicite la définition du problème qu'il s'agit de résoudre. Par décrire, il ne faut pas encore comprendre l'exposé à proprement parler. Un bref commentaire sur le but de l'invention et sur les mesures prises pour l'atteindre suffit. Par introduction, il ne faut en aucun cas entendre uniquement le premier paragraphe de la description, mais l'ensemble du texte jusqu'aux explications détaillées. Les notifications se limiteront aux passages manquant de clarté en relation avec l'exposé concret.

⁴ Directives pour l'examen quant au fond des demandes de brevet nationales de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 1^{er} juillet 2011 (Etat de septembre 2014),

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/dirpat.pdf

Définition de l'invention dans la description:

Les revendications définissent les inventions. Il n'est dès lors pas prescrit que la description comprenne une définition de l'invention. En règle générale, le demandeur mentionne dans l'introduction de la description l'objet de l'invention (p. ex. «L'invention concerne...»). Cette mention ne doit cependant pas être considérée comme une définition, et il n'est nul besoin de la compléter, pas même à l'aide d'un renvoi à une revendication indépendante. Toutefois, elle ne doit pas être en contradiction avec les revendications, par exemple en ce qui concerne la catégorie de la revendication. S'il ressort toutefois du texte que le demandeur tient à rédiger une définition, il faut requérir que celle-ci soit complète et corresponde quant au fond (mais pas dans la formulation) à la revendication concernée. En cas de doute, l'examineur peut proposer un renvoi à une revendication indépendante.

Références:

Législation nationale: <https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/brevets.html>

Directives relatifs à l'examen des brevets: <https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/brevets.html>

Annexe:

Tribunal fédéral du 18 juillet 2013, « Dispositif de prélèvement d'un liquide I + II », sic ! 2/2004, p. 111 ss.