

Groupe Français de l'AIPPI

2023 – Question brevet : « La doctrine des équivalents »

Présidente : Sabine Agé

5 Rapporteur : Isabelle Labarre

Autres contributeurs : Caroline Alet ; Gwendal Barbaut ; Lonni Bas ; Barbara Bertholet ; Adrien Bonnet ; Gaëlle Bourout ; Anne Boutaric ; Thomas Bouvet ; Agathe Caillé ; Brigitte Carion-Taravella ; Océane Chambrion ; Hélène Corret ; Thomas Cuche ; Virginia De Freitas ; Charles de Haas ; Pauline Debré ; Annabelle Divoy ; Jules Fabre ; Marianne Gabriel ; Francis Hagel ;
10 Béatrice Holtz ; Florence Jacquand ; Abdelaziz Khatab ; Marc Lauzeral ; Caroline Levesque ; Tougane Loumeau ; Marta Mendes ; Amandine Métier ; Pierre Emmanuel Meynard ; Thierry Mollet-Viéville ; Richard Monni ; Gérard Myon ; Cyra Nargolwalla ; Stéphane Palix ; Anaïs Pallut ; Enrico Priori ; Eddy Prothière ; Xavier Rataboul ; Stanislas Roux-Vaillard ; Marianne Schaffner ; Jean-Baptiste Thiénot ; Geoffroy Thill ; Grégoire Triet ; Gaston Vedel ; Corinne
15 Vedel ; Lukasz Wlodarczyk

1. Loi et pratique actuelles

20 **Question 1) : La loi et la pratique actuelles dans votre juridiction sont-elles généralement en accord avec l'approche Q175 ?**

La loi et la pratique actuelles en droit français sont relativement alignées avec l'approche retenue par la résolution Q175. Des nuances d'application seront mises en valeur dans les réponses aux questions ci-dessous.

25 Ainsi, considérant qu'il serait inéquitable de limiter la portée d'un brevet à une interprétation littérale des revendications dans l'hypothèse où la reprise, par un produit ou procédé argué de contrefaçon, des caractéristiques essentielles de celle-ci s'accompagne de modifications secondaires et non substantielles¹, la doctrine puis la jurisprudence ont progressivement incorporé en France la théorie (autrement appelée « doctrine ») des équivalents². Cette
30 application est désormais établie et était déjà détaillée dans le rapport Q175 du groupe français de l'AIPPI.

Quelques remarques liminaires sont effectuées ci-après pour présenter les fondements de cette théorie et son application par le juge français.

35 Tout d'abord, il faut souligner qu'en droit français, la contrefaçon littérale suppose la reprise des moyens essentiels de l'invention, nonobstant des différences secondaires³. La théorie des équivalents n'est appliquée en droit français que lorsque les caractéristiques essentielles de l'invention ne sont pas reproduites littéralement.

¹ Jacques Raynard, « Droit des brevets et du savoir-faire industriel - Exploitation des droits, juillet 2005 - octobre 2006 », Recueil Dalloz 2007, page 336

² J. Azéma, J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8^{ème} édition, Dalloz, 2017, § 808

³ Pour un exemple d'application par les juges du fond : TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 11 septembre 2020, RG n° 17/10421, Eli Lilly v. Fresenius

La théorie des équivalents repose sur une interprétation doctrinale et une application jurisprudentielle des articles L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle et 69 (1) de la Convention sur le brevet européen (« CBE ») (ces deux dispositions étant rédigées en des termes identiques) : « *L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications* ». En outre, s'agissant des brevets européens, l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 CBE prévoit, depuis l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000, que « *[p]our 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.* »

Selon la définition de Paul Mathély, « *sont équivalents des moyens qui, bien qu'étant de formes différentes, exercent la même fonction en vue d'un résultat semblable.* »⁴.

Ce test part du postulat que les moyens du produit ou procédé, argué de contrefaçon, d'une part, et tel que revendiqué, d'autre part, sont différents dans leur forme ou leur structure, ce qui doit conduire le juge à vérifier si :

- les moyens en cause partagent la même fonction (i) ;
- en vue d'un résultat de même nature ou de même degré (ii)⁵.

Ainsi que le schématise un ouvrage de référence de droit de la propriété industrielle français, « *un moyen M' (que ce soit un procédé ou un produit) est l'équivalent du moyen (M) (revendiqué), M et M' étant différents par leur forme ou par leur structure, si la fonction (F) qui est accomplie par ce moyen (technique) est la même, et si le résultat (R) obtenu est similaire ou identique* »⁶.

La fonction (condition (i)) d'un moyen est définie comme étant l'effet technique premier produit par la mise en œuvre de ce moyen, qui permet de parvenir au résultat industriel (condition (ii)), constitué de l'avantage immatériel et abstrait procuré par l'invention⁷. La Cour de cassation exerce son contrôle sur l'absence de confusion entre la fonction et le résultat⁸.

La condition de l'identité de fonction, détaillée en question 1b ci-dessous, constitue la pierre angulaire de la théorie des équivalents. C'est en effet la production d'un même effet technique premier qui caractérise l'équivalence⁹. Cette condition est appréciée au moment de la contrefaçon et non pas à celui du dépôt du brevet¹⁰.

⁴ P. Mathély, *Le nouveau droit des brevets d'invention*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1991, pages 419

⁵ J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, pages 361-362

⁶ J. Azéma, J-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 8^{ème} édition, Dalloz, 2017, § 808

⁷ Bruno Boval, « *Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : équivalence et « prosecution history estoppel* » », 10^e Colloque des juges européens de brevets, Luxembourg, 19 au 23 septembre 2000 (publication précédant l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000) ; J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, tome 2, LGDJ, Coll. Traités, 2013, page 524 ; Cass. com., 6 février 2019, pourvoi n° 17-21.585, comm. Jeanne Daleau, Dalloz IP/IT 2019 p.323

⁸ Cass. com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-20.644

⁹ Cass. com., 11 février 2011, n°13-30.907 ; Paris, 27 mars 2002, *PIBD* 2002 n° 750, III p. 421

¹⁰ Bruno Boval, « *Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : équivalence et « prosecution history estoppel* » », 10^e Colloque des juges européens de brevets, Luxembourg, 19 au 23 septembre 2000 (publication précédant l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000)

Les conditions d'identité de fonction et de résultat sont complétées par celle du caractère connu de la fonction¹¹, imposée par la jurisprudence afin de ne pas étendre artificiellement la protection conférée par le brevet¹².

- 5 Lorsque sa fonction était déjà connue dans l'art antérieur, à la date de dépôt du brevet (ou à sa date de priorité), le moyen revendiqué n'est protégé que dans sa forme nouvelle et ne peut être opposé aux moyens de formes différentes.

10 En outre, il faut que la fonction en question soit comprise dans le champ du brevet. Comme résumé par Paul Mathély, « Puisque c'est par l'identité de fonction que l'objet reproduit est considéré comme équivalent à l'objet breveté, la contrefaçon par équivalence est réalisée, à la condition que le brevet couvre la fonction »¹³. Ce principe est appliqué de manière constante et conduit à juger que :

- si le breveté a revendiqué en des termes généraux les moyens assurant la fonction en cause, celle-ci sera couverte par le brevet et protection s'étendra aux équivalents ;
 - *a contrario*, s'il a indiqué des moyens spécifiques de parvenir à cette fonction, alors la protection se limitera aux moyens spécifiquement visés par le brevet¹⁴.
- 15

Il faut enfin noter qu'en droit français, l'approche de la contrefaçon par équivalence est objective, de sorte que le juge n'a pas à rechercher de manière subjective si le remplacement du moyen était évident pour l'homme de métier¹⁵.

20 Question 1a) : Existe-t-il une distinction entre l'étendue de la protection et l'étendue des revendications ?

NON.

Nous comprenons le terme anglais « *scope of claims* » utilisé dans la question comme signifiant le texte littéral des revendications ; et le terme « *scope of protection* » comme signifiant l'étendue de la protection définie par les revendications.

25 Les tribunaux français ne font pas une telle distinction : l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications. Elle peut se différencier de l'objet défini par le texte littéral des revendications en fonction de l'interprétation qui en est faite par le juge et de la prise en compte des équivalents, par référence à l'article L. 613-2 CPI, homologue en droit français de l'article 69 CBE.

30 Question 1b) : La loi et la pratique actuelles dans votre juridiction suivent-elles le test de la fonction 4a ?

OUI.

¹¹ Cette condition est parfois autrement appelée « *nouveauté de la fonction* ». Pour éviter toute confusion avec l'une des conditions de brevetabilité, le groupe français de l'AIPPI préfère l'usage du caractère « *connu* » de la fonction. Les deux termes sont cependant utilisés par la jurisprudence.

¹² J. Azéma, J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8^{ème} édition, Dalloz, 2017, § 808 ; Cass. com., 6 février 2019, pourvoi n° 17-21.585, comm. Jeanne Daleau, Dalloz IP/IT 2019 p.323 ; Cass. com., 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-20.554, Cass. com., 29 sept. 2015, pourvoi n° 14-12.430 ; Cass, Com., 20 nov. 2007 n° 06-17.915 ; Cass., com., 18 juin 1996, n°94-16730

¹³ P. Mathely, Le nouveau droit des brevets d'invention, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1991, pages 417 ;

¹⁴ Passa, *Droit de la propriété industrielle*, tome 2, LGDJ, Coll. Traités, 2013, page 526 ; Cass. com., 16 avril 2013, pourvoi n° 11-24.679

¹⁵ Azéma, J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8^{ème} édition, Dalloz, 2017, § 811

Selon la résolution Q175, 4a : « *Un élément devra être considéré comme équivalent à un élément d'une revendication si, dans le contexte de l'invention revendiquée, l'élément examiné remplit sensiblement la même fonction pour produire sensiblement le même résultat que l'élément revendiqué.* ».

- 5 La jurisprudence française suit le test de la fonction 4a, et vérifie que le moyen considéré dans le produit argué de contrefaçon exerce la même fonction, c'est-à-dire le même effet technique premier, pour un résultat identique ou similaire (c'est-à-dire présentant une simple différence de degré ou de qualité)¹⁶ que le moyen décrit par l'invention.
- 10 Ce test a été notamment utilisé par la Cour de cassation à plusieurs reprises¹⁷, mais aussi par le tribunal judiciaire de Paris¹⁸ et la Cour d'appel de Paris¹⁹.

Il ressort de ce qui précède que l'examen de la fonction, conçu en droit français comme l'**identité** de fonction, est plus strict que celui envisagé par la résolution Q175, qui suppose que « *l'élément examiné rempli[sse] sensiblement la même fonction* » (mise en valeur ajoutée).

¹⁶ J. Azéma, J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8^{ème} édition, Dalloz, 2017, § 808 (« Le résultat obtenu par le moyen en cause doit être similaire, pas nécessairement identique. Affirmer que le résultat n'a pas à être identique et qu'il suffit qu'il soit semblable, signifie que si le résultat présente une simple différence de degré ou de qualité, il y a équivalence et, partant, contrefaçon (9). S'il s'agit, au contraire, d'une différence de nature dans le résultat, il n'y a plus équivalence et, par voie de conséquence, il n'y a pas contrefaçon (10). Voilà pourquoi, la jurisprudence décide que sont équivalents deux moyens qui, bien qu'étant de forme différente, exercent la même fonction en vue de résultats semblables (11) ou similaires (12). A fortiori, y a-t-il équivalence lorsqu'il y a identité de moyens, de fonction et de résultat (13). Le moyen constitutif d'une invention se caractérise par sa forme, par l'application qui en est faite et par la fonction qu'il remplit dans cette application. Le moyen qui permet d'obtenir le même résultat que le moyen breveté mais qui en diffère par sa structure et par sa fonction ne sera pas considéré comme équivalent (14) »).

(9) Paris, 15 mars 1996, PIBD 1996 no 613, III p. 337 ; Com., 2 nov. 2011, no 10-30907 .

(10) Paris, 26 mai 1981, Dossiers brevets 1981.V.1.

(11) Paris, 26 oct. 1982, Ann. propr. ind. 1985. 70, note P. Mathély.

(12) Com. 15 juill. 1987, Dossiers brevets 1988. 11. 6.

(13) Paris, 11 mars 1981, Ann. propr. ind. 1984. 101 ; Paris, 4 juin 1985, PIBD 1985, III p. 299.

¹⁷ Cass. Com, 26 octobre 1993, pourvoi n°91-20.417 (« malgré la différence de la forme du moyen protégé et du moyen argué de contrefaçon, l'identité de leur fonction en vue d'un même résultat, ce dont il résultait que les moyens étaient équivalents ») ; Cass. Com, 8 juin 2017, pourvoi n°15-24.372 (« attendu, en second lieu, qu'ayant exactement rappelé que la contrefaçon par équivalence suppose que le moyen incriminé produise le même effet technique que celui produit par le moyen revendiqué »)

¹⁸ Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2022, RG n°19/12628 (« La contrefaçon par équivalent peut être retenue lorsque le moyen revendiqué par le brevet n'est pas reproduit intégralement par le dispositif en cause, mais que la forme différente de celui-ci exerce la même fonction que ce moyen pour un résultat identique ou similaire, à condition que la fonction visée dans le contexte de la revendication ne soit pas connue de l'état de la technique. »)

¹⁹ Cour d'appel de Paris, 8 février 2023 (« En droit, même si les caractéristiques revendiquées ne sont pas strictement reproduites, la contrefaçon par équivalence est caractérisée, à partir du moment où, bien que les moyens du produit contrefaisant soient de forme différente par rapport à ceux décrits par l'invention, ils exercent la même fonction, c'est-à-dire le même effet technique, et procurent ainsi un résultat semblable à celui décrit par l'invention. La contrefaçon par équivalence de moyens suppose cependant que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue. Ainsi la contrefaçon par équivalence n'est pas constituée si les moyens du produit argué de contrefaçon sont de forme différente par rapport à ceux revendiqués et que la fonction exercée par ces moyens, identique à celle exercée par les moyens de l'invention revendiquée, est connue dans l'art antérieur. »)

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 14 juin 2019, RG n° 17/14673 (« La cour rappelle cependant que la contrefaçon d'un moyen sous une forme différente est répréhensible à condition que le brevet couvre la fonction, et non uniquement la forme du moyen, et que ladite fonction ne soit pas déjà connue de l'état antérieur. »)

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 mai 2022, RG n° 20/07426 (« Lorsque les moyens du produit argué de contrefaçon, bien que de forme différente de ceux de l'invention, exercent la même fonction, c'est-à-dire le même effet technique, et procurent un résultat semblable à celui décrit par l'invention, la contrefaçon par équivalence est caractérisée, quand bien même les caractéristiques revendiquées ne sont pas strictement reproduites. ») à laquelle fait référence l'article L. 613-2 CPI, homologue en droit français de l'article 69 CBE.

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 1^{er} octobre 2021 RG n° 19/09013 et 3 février 2023, RG n° 20/10255 (« La contrefaçon par équivalence peut être retenue lorsque le moyen revendiqué par le brevet n'est pas reproduit intégralement par le dispositif en cause mais que la forme différente de celui-ci exerce la même fonction que ce moyen pour un résultat identique ou similaire à condition que la fonction visée dans le contexte de la revendication ne soit pas connue de l'état de la technique. »)

CA Paris, Pôle 5 – chambre 2, 13 févr. 2015, RG n° 13/04604 (« L'identité de fonction des moyens nécessite que les quatre moyens en combinaison produisent le même effet technique premier objet de l'invention et que cette fonction soit nouvelle. »)

S'agissant du résultat, il est défini comme « *la succession d'avantages techniques, économiques ou esthétiques, qui découlent de l'effet technique premier, produit directement et immédiatement par la mise en œuvre du moyen* »²⁰. La Cour de cassation a notamment distingué la fonction et le résultat dans une affaire portant sur la contrefaçon d'un brevet pharmaceutique²¹.

L'examen du résultat est quant à lui aligné avec celui envisagé par la résolution Q175 car dans les deux cas il suffit que le résultat soit « *sensiblement* » le même que celui de l'élément revendiqué.

10 Question 1c) : Le droit et la pratique actuels dans votre juridiction suivent-ils le test de différence 4b ?

NON.

15 Selon la résolution Q175, 4b : « *Un élément devra être considéré comme équivalent à un élément d'une revendication si, dans le contexte de l'invention revendiquée, la différence entre l'élément revendiqué et l'élément examiné n'est pas essentielle dans la revendication telle que la comprend l'homme du métier à la date de la contrefaçon.* ».

Dans le cadre de cette question, trois groupes ont mentionné le test du point 4b.

20 Le rapport du groupe américain décrit la doctrine des équivalents en indiquant qu'en l'absence de reproduction littérale, un brevet peut être contrefait si les différences relevées entre chaque caractéristique revendiquée et les éléments correspondant du dispositif ou du procédé argué de contrefaçon revêtent un caractère non essentiel (« *insubstantial differences* »)²².

25 Le groupe britannique rappelle quant à lui dans son rapport, que la deuxième question du « Protocole » défini par la jurisprudence suppose d'examiner s'il aurait été évident pour l'homme du métier, à la date de la publication de la demande de brevet, que l'élément équivalent n'avait pas d'effet sur le fonctionnement de l'invention²³.

30 Le rapport du groupe néerlandais mentionne enfin un test des différences non essentielles dit « *insubstantial differences test* ». Selon ce test, appliqué en particulier dans le domaine de la chimie, la juridiction doit déterminer s'il était évident pour l'homme du métier que l'élément équivalent pouvait remplir substantiellement le même résultat que l'élément revendiqué. Un variant inventif permettrait d'échapper à la contrefaçon par équivalence²⁴.

²⁰ P. Mathely, Le nouveau droit des brevets d'invention, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1991, page 60

²¹ Cass. com., 26 janvier 1993, pourvoi n° 90-16.009 ; Azéma, J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8^{ème} édition, Dalloz, 2017, § 811 (dans cette affaire, le prétendu contrefacteur soutenait que la fonction du procédé breveté consistait à réduire par hydrogénation, la méthacycline en doxycycline, fonction qui n'était pas nouvelle ; tandis que le breveté, qui a été suivi par la haute juridiction, soutenait que la fonction était au contraire d'obtenir davantage de sélectivité et de stéréospécificité : « *(le) procédé du brevet (...) consistait à "provoquer dans des conditions particulières l'hydrogénation de la méthacycline en présence" d'un catalyseur, que le catalyseur utilisé par ce brevet est soluble à la différence du catalyseur solide mis en œuvre par un brevet américain, et en a déduit que le moyen du brevet litigieux était différent dans sa forme ; qu'elle a relevé également qu'aucun des exemples évoqués par le brevet, décrivant l'état antérieur de la technique, n'évitait l'opération supplémentaire d'une séparation du mélange et de ses composants, ce qui n'était pas le cas du procédé du brevet litigieux qui parvenait à l'obtention d'une sélectivité et d'une stéréospécificité à près de 100 % de l'épimère Alpha et a fait ainsi apparaître que le moyen, qui permettait de parvenir à un résultat impossible à obtenir autrement, était nouveau dans sa fonction* »).

²² Rapport Q175 du groupe américain ; Hilton Davis Chemical Co v Warner-Jenkinson Co Inc, 62 F 3d 1512, 1518 (Fed Cir 1995) ; Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton SundstrandCorp., 370 F.3d 1131, 1139 (Fed. Cir 2004).

²³ Rapport Q175 du groupe britannique ; page 197.

²⁴ Rapport Q175 du groupe néerlandais ; Cour de district de la Haye, 28 octobre 1998, Yamanouchi vs. Biogen.

Aucun test de différence non essentielle selon le point 4b ne peut être identifié dans le droit français, et dans la pratique française de la doctrine des équivalents.

5 Par ailleurs, l'application d'un tel test de différence non essentielle pourrait être considéré comme allant à l'encontre du principe selon lequel un perfectionnement, même brevetable, peut constituer une contrefaçon comme le rappelle l'article L.613-15 al. 1 CPI « *Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur* ».

10 La doctrine considère qu'un perfectionnement, même brevetable, peut reproduire un brevet antérieur, y compris par équivalence. Dans ce cas, « *l'équivalence se double d'un perfectionnement* » sans qu'il soit nécessaire d'analyser le caractère évident ou non du moyen équivalent²⁵.

Les juges français ne se posent pas plus la question de l'évidence de l'équivalence pour l'homme du métier. Lorsque cette question est abordée, elle est rapidement écartée comme

²⁵ Selon Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, éd. Recueil Sirey 1954, p. 79. : « Cependant, il faut encore prévoir l'hypothèse où, sur la donnée centrale de l'idée inventive, un perfectionnement important est découvert du fait de la substitution d'un facteur technique à un autre, lequel, non seulement remplit la fonction technique du premier et joue ainsi le rôle d'équivalent, mais encore produit un avantage inattendu dans l'industrie envisagée et participe ainsi de l'activité inventive. On répondra, selon les règles générales de la matière, que si un brevet peut être pris pour le perfectionnement envisagé, il ne peut être exploité à peine de contrefaçon, en dehors du consentement du premier breveté, car il se trouve dépendant pour partie de ce brevet ; si en outre d'autres fonctions sont remplies par le nouveau facteur ainsi introduit, il n'en est pas moins vrai qu'il remplit la fonction technique, qui était exercée par le facteur ancien, et se trouve à cet égard être un équivalent. ».

Selon Paul MALTHÉLY, *Le nouveau droit des brevets d'invention*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1991, p. 419 : « *Il est bien certain qu'un moyen équivalent, même nouveau en lui-même, n'échappe pas pour autant au grief de contrefaçon. Si la nouveauté de ce moyen est inventive, il peut être protégeable en raison de cette nouveauté même ; mais alors l'équivalence se double d'un perfectionnement, qui reste dans la dépendance du brevet* »²⁵. Paul MATHÉLY rappelait au cours de la 3^{ème} rencontre de la propriété intellectuelle du centre Paul ROUBIER en 1974, *Aspects actuels de la contrefaçon, La théorie des équivalents, 3ème rencontre de propriété industrielle, Coll. CEIPI, 1975, p. 91* : « [...] cette contrefaçon par équivalence s'étend même aux moyens nouveaux, mais lorsque le moyen équivalent est nouveau, il est une invention propre, une invention de perfectionnement qui reste dans la dépendance de l'invention première. Il me semble qu'en appliquant ainsi nos règles de droit les plus élémentaires et les plus simples, nous n'innoverons en rien, nous avons à peu près - car tout est à peu près sur terre - la solution de tous nos problèmes ».

Selon Jérôme PASSA, *Traité de la propriété industrielle*, LGDJ, 2013, Tome 2, n° 464 s. : « Peu important par conséquent les différences que l'objet litigieux comporte vis-à-vis de l'invention revendiquée si ces différences portent sur un moyen qui exerce la même fonction que celui de cette invention ».

TJ Paris, 25 janv. 2022, PIBD 2022, n° 1181, III, p. 1) : « en résulte que, même en supposant que le brevet exploité par la société IROSS puisse être regardé comme un brevet de perfectionnement du brevet antérieur EP'937, ainsi que cette société le soutient, elle ne pourrait néanmoins l'exploiter sans l'accord de la société AMR ». Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé clairement que la mise en œuvre d'un brevet de perfectionnement valable ne permet d'échapper à la contrefaçon.

TGI Paris, 20 décembre 1990, PIBD 1991, n° 502, III, p. 367 : « Attendu que ces câbles ont pour fonction de guider les chutes de la voile tout en assurant le pivotement de tous les croissants ; qu'ils remplissent en perfectionnant la même fonction en vue du même résultat que la pente du bord des croissants Proengin dont ils constituent l'équivalent ».

CA Paris, 10 décembre 1999 (confirmé Cass. Com., 12 février 2002, pourvoi 00-13.196) : « Qu'ANALOG fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette caractéristique n'est pas reproduite ; qu'en effet, selon elle, elle a mis en œuvre pour le micro usinage une technique de fabrication qui n'existait pas lors du brevet, la matière utilisée, le silicium polycristallin, permettant une épaisseur mille fois moins importante que l'épaisseur de la lame cristalline du brevet ; Mais considérant que cette argumentation est dénuée de pertinence dès lors que « perfectionner » est également contrefaire et qu'il n'est pas contesté que la structure pendulaire a bien été réalisée par micro-usinage d'une lame de silicium polycristallin, matière que n'exclut pas la désignation plus générale de 'lame cristalline'. [...] Considérant que, s'il est exact que les revendications 8, 10 et 11 ne se réfèrent qu'à la métallisation et non pas au dopage dans la masse, ces deux moyens, qui sont connus, ont, contrairement à ce que prétend ANALOG, une même fonction : faire un apport de matière afin de rendre une surface électriquement conductrice ; que cette équivalence a d'ailleurs, comme le relève à juste titre SEXTANT, été admise par ANALOG dans une demande de brevet qu'elle a déposée (WO 92/03740) dans laquelle elle précise (page 13, 1 §) : « A titre de référence dans la discussion ci-après, les régions fortement dopées ou métallisées » ; qu'elle admet ainsi que ces deux moyens sont équivalents ; ».

Cass. Com. 31 mars 2004, pourvoi n° 02-18.650 : « les moyens essentiels qui caractérisaient l'invention étaient reproduits par équivalent et visaient des fonctions identiques ». Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui avait retenu la contrefaçon par équivalence d'un dispositif mettant en œuvre un brevet déposé postérieurement au brevet opposé. TJ Paris 11 septembre 2020, n° 17/10421, « L'absence d'évidence invoquée par les défenderesses à utiliser ce sel particulier, classé en 10e position des sels fréquemment utilisés, qui est un critère de validité d'une invention et non pas de caractérisation de la contrefaçon, ou encore le fait que la société Frésenius ait obtenu des brevets (EP 768 et US9.421.207) sur cette forme de sel, sont sans incidence. »

étant sans incidence, comme le rappelle par exemple un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2020²⁶.

Question 1d) : La loi et la pratique actuelles dans votre juridiction suivent-elles l'exclusion 5a ?

OUI.

- 5 Selon la résolution Q175, 5a : « *nonobstant le fait qu'un élément est considéré comme un élément équivalent, la protection conférée par la revendication du brevet ne doit pas porter sur l'équivalent si l'homme du métier, à la date du dépôt (ou s'il y a lieu à la date de priorité), aurait compris, à partir de la description, des dessins et des revendications, que cet élément était exclu de la portée de la protection* ».
- 10 La pratique actuelle des juridictions n'exclut pas d'apprécier si l'homme du métier aurait compris, au regard de la description, à la date de dépôt/priorité des éléments, qu'un élément était exclu de la portée de protection équivalente.
- En effet, les juridictions donnent de plus en plus d'importance à la description lors de l'interprétation de la revendication pour lui conférer sa juste portée, en application de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et de son protocole interprétatif. Si un défendeur estime qu'un élément devrait être exclu de la protection, les juridictions examinent le bien-fondé de cette demande au regard de la description et des dessins.
- 15
- Nous n'avons toutefois pas relevé de décisions appliquant cette hypothèse dans le contexte de l'analyse d'une contrefaçon par équivalence.
- 20
- Nous nous interrogeons sur les conséquences futures de l'application des directives d'examen de l'OEB modifiées concernant les discordances (Partie F, Chapitre IV, Section 4.3 : imposant au breveté de se positionner sur les modes de réalisation qui sont présentés mais ne sont pas revendiqués ou de les supprimer) qui pourraient remédier à d'éventuelles incertitudes quant à la portée d'une revendication discordante avec la description.
- 25

(https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220707_fr.html)

Question 1e) : La loi et la pratique actuelles dans votre juridiction suivent-elles l'exclusion 5b ?

OUI.

- 30 Selon la résolution Q175, 5b : « *nonobstant le fait qu'un élément est considéré comme un élément équivalent, la protection conférée par la revendication du brevet ne doit pas porter sur l'équivalent s'il a pour effet que la revendication englobe l'art antérieur ou ce qui en découle de façon évidente* ».

En droit français, l'application de la théorie des équivalents ne permet pas d'étendre la protection à l'art antérieur ou à ce qui est évident par rapport à l'art antérieur.

²⁶ TJ Paris 11 septembre 2020, n° 17/10421, « L'absence d'évidence invoquée par les défenderesses à utiliser ce sel particulier, classé en 10e position des sels fréquemment utilisés, qui est un critère de validité d'une invention et non pas de caractérisation de la contrefaçon, ou encore le fait que la société Frésenius ait obtenu des brevets (EP 768 et US9.421.207) sur cette forme de sel, sont sans incidence. »

Pour le vérifier, les juridictions françaises recherchent le moyen technique revendiqué qui n'est pas reproduit par le produit ou le procédé argué de contrefaçon, dans la même forme puis déterminent si ce moyen a une fonction non révélée par l'art antérieur, à la date de dépôt ou de priorité du brevet²⁷.

- 5 Les juridictions françaises évoquent aussi bien la « *nouveauté* » de la fonction²⁸ que la « *connaissance* » de celle-ci au regard de l'art antérieur²⁹.

Pour une invention de combinaison, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a retenu « *que la fonction nouvelle de la combinaison de moyens* » doit être prise en compte et pas la fonction de chaque moyen pris isolément³⁰.

- 10 Si la fonction est « connue » dans l'art antérieur, la Cour de cassation décide que la théorie des équivalents ne peut pas trouver à s'appliquer³¹. Une conclusion similaire s'applique si la fonction n'est pas « *nouvelle* » par rapport à l'art antérieur³².

- 15 La Cour de cassation estime notamment que dans l'analyse d'une possible application de la théorie de la contrefaçon par équivalents, une fonction peut ne pas être nouvelle si l'effet technique premier est enseigné pour un moyen même dans un autre domaine d'utilisation³³.

Il semble donc que les juridictions françaises apprécient cette notion de connaissance au cas par cas pour vérifier l'apport de la fonction du moyen au regard de l'art antérieur.

- 20 Ce vocabulaire fluctuant semble devoir être distingué des critères appliqués pour apprécier la validité du brevet (particulièrement nouveauté et activité inventive). En effet, la fonction du moyen sert à apprécier la portée de la revendication, pas la validité de la revendication.

- 25 Notons que cette analyse sur la fonction s'ajoute à l'analyse déjà faite distinctement pour dégager les moyens essentiels de l'invention (c'est-à-dire les moyens nouveaux et montrant une activité inventive par rapport à l'art antérieur). Si ces moyens essentiels varient dans leur forme, la question de l'équivalence se pose (si les moyens essentiels sont repris sans changer de forme, c'est la question de la contrefaçon littérale qui se pose).

²⁷ Cass. com., 27 juin 2018, pourvoi V 16-20.644, Rabaud/SEE (« que, selon la caractéristique h de la revendication 1 du brevet, le rotor équipant le broyeur exerce une double fonction de calibrage et de ventilation, que, telle que décrite, cette fonction est nouvelle »)

²⁸ Cass. com. 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-14.741, DEL/Helge (« qu'il retient que la **fonction nouvelle** de la combinaison de moyens couverte par le brevet est remplie par équivalence »)

²⁹ Cass. com., 18 juin 1996 pourvoi n°94-16.730, Entreprise Jean Lefebvre/ Screg Route Etp (« que la cour d'appel a donc sans méconnaître l'objet du litige décidé que la fonction du moyen du brevet constitué par les élastomères et consistant à assurer une meilleure cohésion de l'enrobé était **déjà connue** antérieurement au brevet; »)

³⁰ Cass. com. 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-14.741, DEL/Helge (« la cour d'appel qui a défini la **fonction nouvelle** couverte par la combinaison du brevet (...) a pu retenir l'existence d'actes de contrefaçon »)

³¹ Cass. com., 6 février 2019, pourvoi n° 17-21.585, Newmat/Normalu (« Mais attendu, en premier lieu, que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une **fonction connue**,... »)

Cass. com., 20 novembre 2007, pourvois X 06-1 7.91 5, P 06-18.321, Acome/B2M, Styrpac (« Attendu que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une **fonction connue** ; »)

³² Cass. com. 16 avril 2013, pourvoi C 11- 24.679, Cycles Lapiere/Decathlon (« que la revendication 1 du brevet Lesage couvre, après limitation, une combinaison de moyens présentant des formes particulières et non une **fonction nouvelle**, »)

³³ Cass. com., 6 février 2019, Pourvoi no P 17-21.585, Newmat/Normalu (« que la fonction du moyen revendiqué n'était **pas nouvelle**, peu important que cette antériorité soit ou non compatible avec une utilisation pour de faux plafonds tendus »)

En présence d'une fonction dépourvue de « *nouveauté* » ou déjà « *connue* » dans l'art antérieur, le brevet est considéré comme ne protégeant que le moyen dans sa forme particulière et ne peut être opposé aux moyens de formes différentes³⁴.

- 5 Ainsi, c'est par l'analyse de l'apport de la fonction du moyen au regard de l'art antérieur à la date de dépôt ou de priorité du brevet que les juridictions françaises s'assurent que la théorie des équivalents ne permet pas d'étendre la protection conférée par les revendications du brevet à des éléments connus de l'art antérieur.

Question 1f) La loi et la pratique actuelles dans votre juridiction suivent-elles l'exclusion 5c ?

OUI.

- 10 Selon la résolution Q175, 5c : « *nonobstant le fait qu'un élément est considéré comme un élément équivalent, la protection conférée par la revendication du brevet ne doit pas porter sur l'équivalent si le breveté l'a exclu de façon expresse et non ambiguë de la revendication pendant la procédure de délivrance de ce brevet pour répondre à une objection fondée sur l'art antérieur.* ».

- 15 La jurisprudence française n'applique pas, *stricto sensu*, la doctrine du « *file wrapper estoppel* »³⁵. Cependant, elle peut se référer à la procédure d'examen en tant qu'élément factuel parmi d'autres lorsqu'elle apprécie la portée et/ou la contrefaçon d'un brevet.

- 20 Lorsque l'application de la théorie des équivalents aboutirait à couvrir un moyen que le breveté a exclu des revendications au cours de la procédure d'examen en réponse à une objection basée sur l'art antérieur, la jurisprudence tend à rejeter la contrefaçon par équivalence.

Dans ces hypothèses, la procédure d'examen peut notamment constituer un indice que le moyen concerné n'était nouveau que dans sa forme, et non dans sa fonction³⁶.

- 25 Lorsqu'elle consulte la procédure d'examen dans ce contexte, la jurisprudence s'attache principalement aux modifications qui ont été apportées aux revendications (et aux objections de l'examinateur qui les ont précédées). Les éventuelles déclarations du demandeur au brevet dans ses échanges avec l'examinateur sont également à considérer.

Question 2) : Dans quelle mesure des variantes (non revendiquées) divulguées dans la description doivent être exclues de la contrefaçon par équivalence.

³⁴ Cass. com. 16 avril 2013, pourvoi C 11- 24.679, Cycles Lapierre/Decathlon (« que de ces constatations et appréciations dont il se déduit que la revendication 1 du brevet Lesage couvre, après limitation, une **combinaison de moyens présentant des formes particulières et non une fonction nouvelle**, la cour d'appel, qui a relevé que l'ensemble de ces moyens n'était pas reproduit sur le dispositif incriminé, a pu, sans procéder à la recherche visée à la deuxième branche et hors toute dénaturation, statuer comme elle a fait ; »)

Cass. com. 29 Septembre 2015, pourvoi 14-12.430, CDVI/Sewosy) (« « Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que le moyen mis en oeuvre par l'invention exerçait **une fonction connue et que le brevet protégeait seulement ce moyen dans sa forme** »)

³⁵ TGI Paris, 28 mai 2010, RG 08/08679

³⁶ TGI Paris, 28 mai 2010, RG 08/08679 ; Cour d'appel de Colmar, 4 décembre 2013, RG 11/06233

5 Question 2a) En vertu du droit et de la pratique actuels dans votre juridiction, la contrefaçon par équivalence exclut-elle catégoriquement les modes de réalisation qui sont divulgués dans la description du brevet comme des alternatives possibles aux moyens littéralement mentionnés dans les revendications accordées, c'est-à-dire que ces modes de réalisation alternatifs sont implicitement exclus de l'étendue de la protection équivalente ?

NON.

La question se rapporte ici à une revendication qui porte sur un moyen précis, structurel et dont des moyens équivalents seraient décrits mais non revendiqués (à distinguer d'une revendication ayant une large portée et qui inclurait plusieurs modes de réalisation décrits).

10 Il n'existe pas, en droit français, de règle d'origine légale ou jurisprudentielle excluant, par principe, de la contrefaçon (littérale ou par équivalence) les modes de réalisation divulgués dans la description du brevet (mais absents des revendications) comme alternatives possibles des moyens spécifiques expressément mentionnés dans les revendications.

15 Comme il a été indiqué dans la réponse à la question 1d), les juridictions donnent de plus en plus d'importance à la description lors de l'interprétation de la revendication pour lui conférer sa juste portée, en application de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et de son protocole interprétatif.

20 Ainsi, à titre d'exemple, dans un jugement du 9 février 2018 (AstraZeneca c. Biogaran, RG 16/13292, relatif à la rosuvastatine) le tribunal judiciaire de Paris a jugé, alors que la revendication 1 du brevet en cause était formulée de façon générale comme couvrant tout sel non toxique pharmaceutiquement acceptable du composé revendiqué³⁷, que la protection conférée par cette revendication devait être limitée par la « *formule claire et précise* » de la description qui visait uniquement « *un sel dans lequel le cation est un ion métallique alcalin, un ion métallique alcalino-terreux ou un ion d'ammonium* », sans pour autant exclure un sel spécifique.

30 A l'inverse, dans un jugement du 11 septembre 2020 (Eli Lilly c. Fresenius Kabi, RG 17/10421, relatif au pemetrexed), le tribunal judiciaire de Paris a jugé que, quand bien même les revendications du brevet en cause ne visaient expressément que la forme disodique du pemetrexed, la portée du brevet ne devait pas être limitée à cette forme spécifique, dans la mesure où, selon le tribunal, l'homme du métier aurait compris sur la base de ses connaissances générales et de la description (qui faisait référence, de manière plus générale, à l'administration d'un antifolate), que l'invention n'était pas limitée à la forme spécifiquement mentionnée dans les revendications.

35 Mais dans cette recherche de la juste portée à conférer aux revendications, les juridictions n'excluent pas **catégoriquement** des modes de réalisation décrits mais non revendiqués.

Les juridictions déterminent si, au regard de la description et des connaissances générales de l'homme du métier, ces modes de réalisation doivent être exclus du champ de protection.

³⁷ La revendication portait sur un composé acide (+)-7-[4-(4-fluorophényl)6-isopropyl-2-(N-méthyl méthylsulfonylamino) pyrimidin-5-yl]-(3R,5S) dihydroxy-(E)-6-hepténoïque ou sel non toxique pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.

5 Question 2b) En vertu de la loi et de la pratique actuelles dans votre juridiction, la contrefaçon par équivalence exclut-elle les modes réalisations qui sont divulgués dans le fascicule de brevet en tant qu'alternatives possibles aux moyens littéralement mentionnés dans le brevet si le breveté les a exclus de la revendication au cours de la procédure de délivrance du brevet pour surmonter une objection d'antériorité ?

OUI.

10 Les tribunaux français prennent en considération, à l'occasion de la discussion sur la contrefaçon, les déclarations du breveté dans le cadre de la procédure d'examen ou d'une opposition, ou dans le cadre d'une limitation de la portée du brevet. Ils s'assurent que le breveté ne réintroduit pas, dans le champ de protection du brevet, un mode de réalisation qu'il a expressément exclu de celui-ci pour démarquer l'invention d'une antériorité.

Les juridictions françaises ont notamment écarté une réintroduction de caractéristiques exclues du champ de protection, au motif de la sécurité juridique des tiers³⁸.

15 **Question 3) : Selon la loi et la pratique actuelles dans votre juridiction, est-ce que l'on considère la portée de protection équivalente conférée par un brevet lors de l'évaluation de la validité et/ou de la brevetabilité de ce brevet ? En d'autres termes, est-il possible en considérant la portée de protection équivalente de ce brevet que celui-ci soit considéré :**

20 Question 3a) Dépourvu de nouveauté, et/ou

OUI, MAIS uniquement lors de l'analyse de la validité d'un brevet dont la contrefaçon par équivalence est invoquée.

25 Comme indiqué précédemment, les tribunaux français s'assurent que le breveté qui a limité les revendications de son brevet pour exclure un moyen, et ainsi se démarquer d'une antériorité, ne cherche pas ensuite à réintroduire ce même moyen dans la portée de protection équivalente du brevet³⁹.

30 Par ailleurs le défaut de nouveauté est indirectement pris en compte dans l'évaluation de la contrefaçon par équivalence (comme indiqué ci-dessus, les juridictions françaises posent alors la question de savoir si le moyen argué de contrefaçon par équivalence a une fonction connue dans l'art antérieur).

Question 3b) Dépourvu d'activité inventive (non-évidence), et/ou

OUI, MAIS uniquement lors de l'analyse de la validité d'un brevet dont la contrefaçon par équivalence est invoquée.

³⁸ CA Paris, RG 05/11023, 4 mars 2009, Chiron c. Institut Pasteur ; TGI Paris, RG 08/679, 28 mai 2010, Siemens c. Institut Pasteur ; Cour Cassation, Pourvoi n° 09/15.668, 23 novembre 2010, Chiron c. Institut Pasteur ; CA Colmar, RG 11/06233, 4 décembre 2013, Digit c. Sewosy

³⁹ CA Paris, RG 05/11023, 4 mars 2009, Chiron c. Institut Pasteur ; Cour Cassation, Pourvoi n° 09/15.668, 23 novembre 2010, Chiron c. Institut Pasteur

- 5 Comme indiqué précédemment, les déclarations du demandeurs/breveté sont aussi à prendre en considération. Ainsi, les tribunaux français devraient également s'assurer que le breveté qui a limité les revendications de son brevet pour défendre l'activité inventive de son invention, excluant de ce fait un moyen, ne cherche pas ensuite à réintroduire ce même moyen dans la portée de protection équivalente du brevet.

Question 3c) Insuffisamment décrit, et/ou

NON.

Question 3d) Non-plausible, et/ou

NON.

- 10 Il est par ailleurs précisé que la plausibilité ne constitue pas un critère de validité en tant que tel en droit français (Voir le rapport du groupe français de 2019 sur la question brevet « plausibilité »).

Question 3e) Etendant la portée au-delà de la demande

NON.

- 15 ***Question 4) : Lors de l'évaluation de la validité et/ou de la brevetabilité par rapport à la portée de protection équivalente, les modes de réalisation pertinents sont-ils limités aux modes de réalisation qui sont attaqués en tant que "contrefaçon équivalente" dans un cas spécifique par le titulaire du brevet (ou une personne autrement habilitée) ?***
-

OUI.

- 20 Comme indiqué précédemment, c'est uniquement dans le cas où le breveté invoque l'équivalence d'un moyen au titre de la contrefaçon que les tribunaux français s'assurent que ce même moyen n'est pas déjà divulgué par l'art antérieur, dans sa structure et sa fonction.

- 25 ***Question 5) : Si la réponse à la question 4 est OUI, toute personne est-elle en droit d'attaquer la validité et/ou la brevetabilité du brevet sur la base de cet argument, ou seulement le contrefacteur allégué ?***
-

OUI.

Tout tiers pourrait se prévaloir de l'interprétation retenue par le breveté dans un litige séparé, dans lequel il donne à sa revendication une portée s'étendant à un équivalent qui serait couvert par l'art antérieur.

Question 6) : Si la réponse à la question 4 est NON, quelle est l'approche appropriée pour identifier les modes de réalisation équivalents pertinents lors de l'évaluation de la validité et/ou de la brevetabilité ? Existe-t-il, par exemple, une exigence selon laquelle les modes de réalisation équivalents pertinents doivent être susceptibles d'être utilisés dans la pratique ?

5

Au regard de la réponse à la question 4 il n'est pas répondu à cette question.

Question 7) : Si la réponse à la question 4 est NON, l'office des brevets considère-t-il la portée de protection équivalente lors de l'évaluation de la validité et/ou la brevetabilité, ou cette discussion est-elle limitée aux procédures après délivrance des brevets ?

10

Au regard de la réponse à la question 4 il n'est pas répondu à cette question.

2. Considérations de politique générale et propositions d'amélioration de la loi française

5 **Question 8) : Selon l'opinion de votre Groupe, votre loi actuelle vis-à-vis de la doctrine des équivalents est-elle adéquate et/ou suffisante ?**

OUI.

Le Groupe français est plutôt satisfait de l'application de la doctrine des équivalents en France, sous réserve de mieux caractériser la condition du caractère connu de la fonction.

10 Comme indiqué ci-dessus, la doctrine des équivalents s'applique en France lorsque les moyens en cause partagent la même fonction en vue d'un résultat de même nature ou de même degré, sous réserve que la fonction ne soit pas connue.

La condition du caractère connu peut cependant apparaître difficile à appréhender. En pratique, il n'est pas toujours aisé de déterminer si la fonction du moyen est déjà connue dans l'art antérieur.

15 Dans certains domaines tels que la chimie, la fonction d'un composé peut par ailleurs être difficile à identifier.

Il serait souhaitable que les critères d'application de cette condition soient clarifiés et /ou améliorés. Ceci contribuerait, de l'avis du Groupe français, à une meilleure sécurité juridique.

20 **Question 9) : Selon l'opinion de votre Groupe, est-ce qu'il y a (encore) un besoin pour une doctrine des équivalents dans votre loi, i.e. en ce sens qu'il y a un besoin pour une distinction entre l'étendue de la protection et l'étendue des revendications ?**

OUI.

Le Groupe français est favorable au maintien de la doctrine des équivalents.

25 Cependant, de l'avis du Groupe cette doctrine ne justifie pas d'effectuer une distinction sémantique entre « *scope of claims* » (« portée des revendications ») et « *scope of protection* » (« étendue de la protection ») car ces deux notions visent le même objet de protection.

30 En effet, l'article 84 CBE et l'article L. 612-6 CPI précisent que « *les revendications définissent l'objet de la protection demandée* », l'étendue de leur protection étant par ailleurs interprétée à la lumière de la description et des dessins, comme le prévoit l'article 69 CBE ou L. 613-2 CPI.

Question 10) : Selon l'opinion de votre Groupe, quelle est la principale justification pour la doctrine des équivalents ? Quel facteur la sécurité juridique vis-à-vis des tiers joue à cet égard ?

35 Le Groupe français considère qu'il ne peut pas être attendu du rédacteur de la demande de brevet d'anticiper ou d'envisager tous les moyens équivalents d'un moyen dont la fonction n'est pas connue qui devraient pourtant entrer dans le champ de protection.

La principale justification pour la doctrine des équivalents est de conférer une protection à un breveté qui est le premier à mettre en évidence la fonction nouvelle d'un moyen, sans la revendiquer en tant que telle.

5 Le breveté bénéficie ainsi d'une protection équitable, au-delà du sens littéral des revendications, pour sa contribution inventive au domaine technique, tout en respectant un degré raisonnable de sécurité juridique au tiers (comme indiqué ci-dessus, la doctrine des équivalents ne pourra pas s'appliquer dès lors que le moyen a une fonction connue).

10 **Question 11) : Existe-t-il d'autres considérations politiques et/ou propositions d'amélioration de la loi actuelle de votre Groupe tombant dans la portée de la Question Étudiée ?**

NON.

3. Propositions d'harmonisation

15 **Question 12) : Est-ce que vous considérez qu'une harmonisation de la doctrine des équivalents serait souhaitable ?**

OUI.

La doctrine des équivalents est déjà partiellement harmonisée avec l'application généralisée de la condition de fonction identique pour une résultat similaire.

20 Un consensus se dégage aussi pour retenir qu'un moyen équivalent ne doit pas pouvoir s'étendre à un moyen enseigné par l'art antérieur.

En pratique chaque pays a cependant son propre critère pour le vérifier : les tribunaux français s'assurent ainsi, à titre préalable, que la fonction du moyen équivalent invoqué n'était pas connue.

25 Le Groupe français serait favorable à une harmonisation du critère permettant de s'assurer qu'un moyen jugé équivalent ne peut pas être couvert par l'art antérieur.

Question 13) : Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'amender et/ou de modifier l'approche Q175?

30 Question 13a) Existe-t-il (encore) un besoin pour une doctrine des équivalents, i.e faut-il une distinction entre l'étendue de la protection et la portée des revendications?

OUI (il y a un besoin pour une doctrine des équivalents).

NON (il ne faut pas distinguer entre l'étendue de la protection et la portée des revendications).

Le Groupe français est d'avis que la théorie des équivalents doit être maintenue.

Elle permet, en effet, une protection qui dépasse l'expression littérale des revendications du brevet. Le titulaire peut ainsi obtenir la cessation des actes de contrefaçon se rapportant à un produit ou un procédé qui reproduit :

- 5
- littéralement,
 - par reprise des caractéristiques essentielles ;
 - par équivalence ;

le produit ou procédé objet des revendications du brevet.

- 10
- Le groupe français considère que le maintien de cette théorie ne justifie pas d'effectuer une distinction sémantique entre « *scope of claims* » (« portée des revendications ») et « *scope of protection* » (« étendue de la protection »). Comme indiqué précédemment, de l'avis du Groupe français, ces deux notions visent le même objet de protection, le contenu littéral des revendications étant interprété à la lumière de la description et des dessins, comme le prévoit l'article 69 CBE et l'article L 613-2 CPI. L'étendue des revendications et l'étendue de la
- 15
- protection sont donc synonymes.

- 20
- Question 13b) Alternativement, au lieu d'une doctrine des équivalents, serait-il préférable d'exiger une rédaction plus complète des revendications, ou préféreriez-vous d'autres approches alternatives pour traiter les questions matérielles sous-jacentes à la doctrine de l'équivalence, telles que par ex. une liste exhaustive des équivalents énoncés dans la description ?
-

NON.

Selon le Groupe français il n'apparaît pas nécessaire de modifier les exigences relatives à la rédaction des revendications ou de proposer des approches alternatives, par exemple en requérant une liste exhaustive des moyens équivalents dans le fascicule des brevets.

- 25
- De telles approches ne protégeraient pas suffisamment le titulaire du brevet. Il y a en effet lieu de rappeler que l'équivalence des moyens argués de contrefaçon, au regard de ceux revendiqués dans le brevet, s'apprécie au jour de la contrefaçon. Imposer au titulaire de décrire de façon exhaustive les équivalents dans le brevet conduirait à exclusion de la protection conférée par ce dernier tous les moyens équivalents susceptibles d'être développés
- 30
- postérieurement au dépôt de la demande de brevet, mais qui ne consistent qu'en une forme alternative d'un moyen méritant une protection large, en raison de l'effet technique nouveau qu'il produit.

Question 13c) Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'amender et/ou de modifier le test de la fonction 4a de la question Q175 ?

35 **NON.**

Il n'apparaît pas nécessaire de modifier le test de la fonction 4a prévue à la Q175 qui est simple et appliqué depuis de nombreuses décennies.

Question 13d) Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'amender et/ou de modifier le test de différence 4b de la question Q175 ?

OUI.

Le droit français et la pratique française n'appliquent pas le test de différence 4b.

- 5 La recommandation du Groupe français est de supprimer le test 4b et de conserver uniquement la première branche : le test 4a.

Le Groupe français estime en effet que les tests 4a et 4b ne devraient pas être appliqués isolément et cumulativement, contrairement au texte de la résolution 4 de la question Q175.

- 10 Le Groupe français estime par ailleurs que la vérification du fait que la fonction n'était pas connue (exclusion 5b) suffit à assurer un équilibre entre les droits des tiers et l'extension de la protection conférée au brevet par rapport à une lecture littérale de la revendication.

- 15 Une alternative à la suppression du test 4b pourrait être, dans une volonté d'harmonisation avec la pratique française, de reformuler la résolution 4 en précisant que le test 4a est le test de référence permettant de caractériser la contrefaçon par équivalence, et que le test 4b est un test de contrôle permettant de s'assurer de la bonne définition des éléments du test 4a. Le test 4b ne devrait donc pas être appliqué indépendamment mais uniquement en lien avec le test 4a.

- 20 De l'avis du Groupe français, le test 4a semble déjà permettre de répondre à la question posée par le test 4b. Il apparaît néanmoins que l'application du test 4a pose des difficultés pratiques dans la définition de la « fonction » et du « résultat ». Comme indiqué précédemment c'est en particulier le cas dans les domaines de la chimie ou de la biologie dans lesquels la définition de la fonction et du résultat est complexe. Le test 4b peut permettre d'assurer un contrôle de la définition de la fonction et du résultat de l'élément revendiqué. De manière générale, une équivalence caractérisée selon le test 4a devrait satisfaire le test 4b. Dans le cas contraire, cela devrait être le signe que la fonction et/ou le résultat a (ont) mal été défini(s) et que le test 4a n'a pas été appliqué correctement. Cette approche permettrait de réconcilier les test 4a et 4b mentionnés dans la résolution Q175. Elle paraît en outre cohérente avec la jurisprudence des pays appliquant déjà le test 4b à titre d'alternative au test 4a.

- 30 Cependant, une telle alternative laissée au choix du tribunal ne paraît pas une approche souhaitable en général car elle ne va pas dans le sens d'un test clair et prévisible garantissant la sécurité juridique des tiers. Considéré isolément, l'application du test 4b semble complexe et insuffisamment précise car elle implique de recourir à l'homme du métier, de définir la différence entre l'élément revendiqué et l'élément examiné, et de faire intervenir par la notion d'essentialité qui n'est pas généralement admise en matière de contrefaçon par équivalents.

- 35 En tout état de cause, appliqué indépendamment comme selon le texte de la résolution 4 de la question Q175, il ne devrait pas permettre à écarter la contrefaçon par équivalence d'un variant inventif.

- 40 Il n'est en effet pas justifié d'écarter de la contrefaçon un variant inventif : la mise en œuvre d'un brevet de perfectionnement peut impliquer celle d'un brevet antérieur, comme le montrent d'ailleurs les dispositions en vigueur dans différents pays prévoyant la faculté, pour le titulaire du brevet de perfectionnement, d'obtenir des tribunaux une licence du brevet antérieur, sous certaines conditions.

Question 13e) : Voyez-vous un besoin de modifier et/ou changer l'exclusion 5a de la Q175 ?

NON.

5 De l'avis du Groupe français, le défendeur doit conserver la faculté de démontrer, sur le fondement de l'article L. 613-2 CPI et l'article 69 CBE et son protocole interprétatif, que la revendication, interprétée par l'homme du métier au regard de la description et des dessins, exclut le moyen équivalent invoqué par le titulaire.

Question 13f) : Voyez-vous un besoin de modifier et/ou changer l'exclusion 5b de la Q175 ?

NON

10 Le Groupe français considère que la pratique des juridictions françaises, qui apprécient la contribution technique de l'invention et la divulgation par le brevet d'un effet technique nouveau, au regard de l'art antérieur, permet d'exclure que le moyen jugé équivalent s'étende à un moyen enseigné par l'art antérieur.

15 Il constate que, dans les pays dans lesquels la validité et la contrefaçon sont appréciés par les mêmes tribunaux, l'analyse préalable de la nouveauté et de l'activité inventive de l'invention revendiquée conduit naturellement à définir les moyens essentiels de celle-ci et, lors de l'analyse de la contrefaçon, à conférer à ces moyens essentiels une protection à la mesure de la contribution technique de l'invention à l'art antérieur, qui peut s'étendre à des moyens non-connus exerçant la même fonction pour un résultat similaire.

20 Dans les pays dans lesquels la validité et la contrefaçon ne sont pas appréciés par les mêmes tribunaux, cette vérification de ce que le moyen équivalent n'était pas enseigné par l'art antérieur doit être mise en œuvre au stade de l'appréciation de la contrefaçon.

L'exclusion 5b) se justifie donc.

Question 13g) : Voyez-vous un besoin de modifier et/ou changer l'exclusion 5c de la Q175 ?

NON.

25 De l'avis du Groupe français, lorsque le breveté a expressément et sans ambiguïté exclu un élément de la revendication au cours de l'examen de ce brevet afin de surmonter une objection liée à l'état de la technique, il y a lieu d'exclure cet élément équivalent du champ de protection du brevet lors de l'analyse de la contrefaçon.

30 ***Question 14 : Dans quelle mesure des variantes (non revendiquées) divulguées dans la description devraient être exclues de la contrefaçon par équivalence ?***

5 Question 14a) La contrefaçon équivalente devrait-elle exclure catégoriquement les modes de réalisation qui sont divulgués dans la description comme des alternatives possibles aux moyens littéralement mentionnés dans les revendications accordées, c'est-à-dire que ces modes de réalisation alternatifs sont implicitement exclus de la portée équivalente de la protection ?

NON.

Le Groupe français comprend que la question porte sur l'hypothèse dans laquelle une revendication mentionne uniquement et spécifiquement le moyen A, tandis que des moyens alternatifs B, C et D sont également divulgués dans la description.

10 De l'avis du Groupe français, dans une telle hypothèse, ces modes de réalisation alternatifs (B, C et D) ne devraient pas être **catégoriquement** exclus de la contrefaçon par équivalence, c'est-à-dire, par principe, du seul fait qu'ils aient été décrits mais non revendiqués dans la rédaction littérale des revendications.

15 En effet, de l'avis du Groupe, l'exclusion des modes de réalisation décrits mais non revendiqués pourrait avoir comme conséquence non souhaitable de traiter de manière moins favorable le breveté qui a envisagé des modes de réalisation alternatifs dans la description, sans pour autant les mentionner de façon littérale dans les revendications, que celui qui n'aurait pas décrit ces modes de réalisation alternatifs et pourrait ainsi potentiellement bénéficier d'une protection pour ces modes de réalisation sur le fondement de la contrefaçon par équivalence.

20

La théorie de la contrefaçon par équivalence repose en partie sur l'idée selon laquelle le déposant ne peut pas anticiper et donc revendiquer tous les modes de réalisation alternatifs. Or, cette théorie devrait perdre en partie de son objet dans l'hypothèse où le moyen argué de contrefaçon a, justement, été anticipé mais non revendiqué.

25 Ainsi, dans une telle situation, et dans un souci de sécurité juridique, une appréciation au cas par cas devrait être effectuée afin de rechercher si la personne du métier aurait compris de façon claire et non ambiguë que les modes de réalisation alternatifs étaient en réalité couverts ou, au contraire, exclus de la portée de la protection. Cette appréciation devrait, notamment, tenir compte du contenu de la description dans son ensemble, du contexte technique et de l'art antérieur à la date de priorité, des limitations apportées aux revendications

30 postérieurement au dépôt de la demande initiale ou encore des déclarations du déposant lors de la procédure d'examen. La charge de la preuve à cet égard devrait incomber au breveté.

Avis minoritaire : Jusqu'à la délivrance, le déposant conserve la possibilité d'inclure dans les revendications des modes de réalisation décrits mais non initialement revendiqués et, par

35 conséquent, le choix du breveté de ne pas inclure ces modes de réalisation dans les revendications peut être interprété par les tiers comme une décision de ne pas les inclure dans la portée de la protection demandée. Dès lors, permettre au breveté d'élargir, postérieurement à la délivrance, la sphère des équivalents pour y inclure des modes de réalisation décrits mais non revendiqués pourrait aboutir à un déséquilibre entre les intérêts du breveté et la sécurité

40 juridique des tiers.

Question 14b) La contrefaçon équivalente devrait-elle exclure les modes de réalisation qui sont divulgués dans la description comme des alternatives possibles aux moyens littéralement mentionnés dans les revendications accordées si le breveté les a exclus de la revendication pendant la procédure de délivrance de ce brevet pour surmonter une objection d'art antérieur ?

45 **OUI.**

Le Groupe français considère que, pour une question de sécurité juridique des tiers, le breveté ne doit pas pouvoir réintroduire dans la portée de la protection/revendication des modes de réalisation auxquels il a renoncé pour obtenir la délivrance de son brevet.

- 5 De l'avis du groupe, le même principe devrait s'appliquer dans l'hypothèse de modifications apportées aux revendications postérieurement à la délivrance, notamment dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une limitation.

- 10 **Question 15) Doit-on tenir compte de l'étendue équivalente de la protection conférée par un brevet lors de l'évaluation de la validité et/ou de la brevetabilité de ce brevet ? En d'autres termes, devrait-il être possible que, compte tenu de l'étendue de protection équivalente d'un brevet particulier, ce brevet soit considéré :**
-

Question 15a) Dépourvu de nouveauté, et/ou

OUI MAIS uniquement lors de l'analyse de la validité d'un brevet dont la contrefaçon est invoquée par équivalence.

- 15 Par souci de cohérence et d'équité, la portée du brevet doit être appréciée selon les mêmes critères au stade de l'examen de la validité du brevet et au stade de l'examen de sa contrefaçon : par conséquent, lorsqu'un tribunal est amené à statuer sur une demande formée au titre de la contrefaçon par équivalence, il lui appartient de s'assurer que l'équivalent n'était ni divulgué ni évident au regard de l'art antérieur.
- 20 Le Groupe français estime que la prise en compte des équivalents lors de l'évaluation de la validité d'une revendication, en dehors de toute appréciation *in concreto* d'une contrefaçon par équivalence alléguée, laisserait place à trop d'incertitude sur l'étendue de la divulgation de l'art antérieur et réduirait indûment la capacité d'un titulaire à obtenir une protection appropriée et légitime pour son invention.
- 25 Le Groupe français considère que les Offices n'ont pas à tenir compte des équivalents, que ce soit au stade de l'examen ou d'une procédure post-délivrance, en dehors de toute appréciation *in concreto* d'une contrefaçon par équivalence alléguée.

Comme indiqué à la question 3, le défaut de nouveauté est d'ailleurs indirectement pris en compte dans l'évaluation de la contrefaçon par équivalence.

- 30 **Question 15b) Dépourvu d'activité inventive (non-évidence), et/ou**
-

OUI, pour le même motif que ci-dessus.

Question 15c) Insuffisamment décrit, et/ou

NON.

Question 15d) Non-plausible, et/ou

NON, la plausibilité n'étant par ailleurs pas une condition souhaitable de validité d'une revendication.

Question 15e) Etendant la portée au-delà de la demande

5 **NON.**

Question 16) Lors de l'évaluation de la validité et/ou de la brevetabilité par rapport à l'étendue équivalente de la protection, les modes de réalisation pertinents devraient-ils être limités aux modes de réalisation qui sont attaqués comme une "contrefaçon équivalente" dans un cas spécifique par le titulaire du brevet (ou une autre personne habilitée) ?

10

OUI.

Voir notre réponse à la question 15a).

Question 17) Si la réponse à la question 16 est OUI, est-ce que n'importe qui peut attaquer la validité et/ou la brevetabilité du brevet sur la base d'un tel argument, ou seulement le contrefacteur présumé ?

15

OUI.

Tout tiers devrait pouvoir se prévaloir de l'interprétation retenue par le breveté dans un litige séparé, dans lequel il donne à sa revendication une portée s'étendant à un équivalent qui serait couvert par l'art antérieur.

Question 18) Si la réponse à la question 16 est NON, quelle devrait être l'approche appropriée pour identifier les modes de réalisation équivalents pertinents lors de l'évaluation de la validité et/ou de la brevetabilité ? Devrait-il y avoir, par exemple, une exigence selon laquelle des modes de réalisation équivalents pertinents doivent être susceptibles d'être utilisés dans la pratique ?

20

25 Au regard de la réponse à la question 16 il n'est pas répondu à cette question.

Question 19) Si la réponse à la question 16 est NON, l'office des brevets devrait-il tenir compte de l'étendue équivalente de la protection lors de l'évaluation de la validité et/ou de la brevetabilité, ou cette discussion devrait-elle se limiter aux procédures postérieures à la délivrance ?

30 Au regard de la réponse à la question 16 il n'est pas répondu à cette question.

Question 20) Veuillez commenter toute question supplémentaire concernant tout aspect des équivalents que vous considérez comme pertinent pour cette question à l'étude.

/

5 Question 21) Pourriez-vous indiquer les secteurs d'activité des Conseils Internes de l'industrie ayant participé aux réponses de la Partie III de votre Groupe ?

Le Groupe français comprend les avis de Conseils internes dans les domaines de la pharmacie, de l'énergie, de la défense et de la sécurité.