

Question Q209

National Group: Groupe français

Title: Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection

Contributors: Sabine Agé, Jacques Armengaud, Yves Bizollon, Gérard Dossmann, Jean-Pierre Esson, Pierre Gendraud, Florent Guilbot, Guillaume Henry, Amandine Métier, Denis Monegier du Sorbier, Isabelle Romet, Laure Sarlin, Grégoire Triet

Datum: 10 March 2009

General

Q1 Legal developments on selection inventions

What specific types of inventions are recognized under the concept of selection invention and are patentable in your jurisdiction? Do you have any examples of selection inventions in a field other than chemical, pharmaceutical or material science fields?

Ont été jugées valables des revendications portant sur des inventions de sélection dans les domaines de la chimie, de la pharmacie et de la science des matériaux (sélection de composés, d'une composition ou d'une formulation, d'un procédé ou d'une nouvelle utilisation), mais aussi dans le domaine mécanique (sélection d'un dispositif).

À titre d'exemple, ont été jugés brevetables :

- ▶ un outil pour travailler le sol dont les dents présentent une valeur angulaire sélectionnée (TGI Paris, 5 juillet 2000, PIBD n° 710-III-611 ; TGI Paris, 26 avril 2000, inédit) ;
- ▶ une couche pour bébé dont les attaches présentent une surface sélectionnée (TGI Paris, 5 juin 1996, PIBD n° 619-III-515).

Au regard de la jurisprudence, est considérée comme une invention dite « de sélection » une invention dont la ou les caractéristique(s) sont choisies parmi un ensemble déjà connu, en raison de l'effet technique particulier qu'elles procurent.

Une n^{ième} application (thérapeutique ou non-thérapeutique) n'est pas une invention de sélection, à moins qu'elle résulte d'une sélection dans une application générale déjà connue. À titre d'exemple, l'utilisation d'un composé comme désherbant sélectif pour certaines cultures céréalières peut être considéré comme une invention de sélection si ce composé était utilisé, dans l'art antérieur, comme herbicide total.

La sélection, pour une catégorie de composés ou compositions connus, d'une application qui n'est pas enseignée par l'art antérieur, suffit à caractériser la nouveauté de cette sélection (TGI Paris, 9 novembre 1989 et CA Paris, 5 février 1992, *Interphyto c. Rhône Poulenc Agrochimie*, inédits, ; TGI Paris, 6 juillet 1978, PIBD n° 221-III-225 ; TGI Paris, 17 octobre 1974, PIBD n° 146-III-138).

Q2 Novelty

Groups are asked to discuss any issues that should be considered with respect to the novelty of selection inventions. For example, is merely carving a range out of a broad prior art disclosure sufficient to make a selection invention novel? Is a different advantage or use, or the same advantage with an unpredictable improvement required for a selection invention to be novel?

Selon l'article L 611-10 du code de la Propriété Intellectuelle français, les inventions sont brevetables si elles sont, entre autres conditions, nouvelles. L'article L.611-11 précise que « *une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique* », en spécifiant que « *L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, ou un usage ou tout autre moyen* ».

Les tribunaux français définissent l'antériorité destructrice de nouveauté comme suit :

« *Une antériorité, pour être valablement opposée, doit présenter tous les moyens caractéristiques de l'invention brevetée réunis de la même façon pour y remplir la même fonction et aboutir aux mêmes résultats* ».

(CA Paris 14 juin 1984, PIBD n°407 III-87 ; CA Paris 12 septembre 2001, inédit)

Cette définition de l'antériorité destructrice de nouveauté, ancienne et constante, est appliquée pour apprécier la nouveauté d'une invention de sélection, quelle qu'en soit la catégorie.

Invention de sélection de composés ou de dispositifs

Cette catégorie d'invention de sélection consiste à sélectionner un ou plusieurs composés ou une famille comprenant un nombre restreint de composés présentant une propriété ou une qualité particulière.

Une telle invention est considérée comme nouvelle, au regard d'une antériorité divulguant une plage générale de composés susceptible d'englober le ou les composés ou la famille de composés de l'invention, si :

- ▶ cette antériorité ne divulgue pas le ou les composés sélectionnés ou la famille particulière de composés sélectionnée,
- ▶ les composés antérieurs n'ont pas les qualités et les propriétés attribuées aux composés particuliers sélectionnés.

(TGI Paris, 9 novembre 1989, PIBD n°474 III-188 :

« *Mais attendu qu'une divulgation générique ne peut détruire la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation* »

TGI Paris, 20 février 2008, PIBD n° 874-III-301 ; TGI Paris, 17 octobre 1974, PIBD n°148 -II-138 ; TGI Paris, 24 novembre 1972, PIBD n° 101-III-98 ; TGI Paris, 20 avril 1972, PIBD n°90-III-271 ; CA Dijon, 22 avril 1971, PIBD n°68-III-303)

Invention de sélection d'une composition ou formulation

Une invention de sélection portant sur une composition ou une formulation est définie par une combinaison de différents composés/éléments, éventuellement selon certaines proportions.

Pour cette catégorie d'inventions de sélection, une antériorité sera considérée comme destructrice de nouveauté si elle enseigne l'ensemble des éléments de la composition, soit la combinaison de tous les éléments de l'invention dans les mêmes proportions (si celles-ci sont revendiquées).

Des proportions sont privées de nouveauté si une antériorité les divulgue à l'identique ou enseigne des intervalles qui recouvrent ceux de l'invention.

(CA Paris, 31 octobre 2003, Crea / Eurixim, inédit :

« Mais considérant que ..., il subsiste que la fourchette des proportions respectives des composants telle que figurant à la revendication 1 n'est pas enseignée par l'antériorité THIBONNET ; qu'il en résulte que ce brevet ne saurait détruire la nouveauté de la revendication 1 qui sélectionne des proportions particulières des composants du produit »

TGI Paris, 19 juin 1980, PIBD n° 273-III-27 :

« Attendu outre que [...] le brevet Mond et le brevet AMP mettant essentiellement en valeur l'inclusion du niobium dans l'alliage, niobium qui, d'après les deux brevets, et dans la fourchette qu'ils déterminent, améliore la structure de l'alliage ; qu'il importe peu, la brevetabilité n'étant pas attachée au résultat, que le brevet Mond n'ait pas expressément défini tous les avantages résultant de cette inclusion du niobium dès lors que ces avantages découlaient de celle-ci ;

Attendu que le brevet de la société AMP antériorisé par le brevet Mond est donc nul. »

TGI Paris, 26 janvier 1996, PIBD n° 610-III-247 ; CA Paris, 14 juin 1984, PIBD n° 407-III-84)

Ainsi, une invention de sélection portant sur une composition, définie par ses propriétés intrinsèques, est considérée comme nouvelle si aucune antériorité :

- ▶ ne décrit ces propriétés (même pour une composition définie plus généralement),
- ▶ ne divulgue la composition revendiquée dans tous ses éléments et proportions.

(CA Paris, 27 octobre 1988, PIBD n° 449-III-74 ; TGI Paris, 13 juillet 1988, PIBD n° 448-III-588).

Invention de sélection de procédé

Un procédé comportant des étapes sélectionnées, au regard des étapes plus généralement définies par l'art antérieur, est nouveau si l'effet technique obtenu au moyen des étapes sélectionnées n'était pas inhérent à la mise en œuvre d'un procédé décrit, de façon plus générale, dans l'art antérieur (TGI Paris, 19 avril 1984, PIBD n° 354-III-223).

Conclusion

La nouveauté d'une invention de sélection s'apprécie selon les critères classiques appliqués à toutes les inventions : une antériorité est destructrice de nouveauté si elle enseigne tous les moyens caractéristiques de l'invention brevetée, agencés de la même façon, pour remplir la même fonction et aboutir au même résultat.

La jurisprudence requiert, en outre, qu'il soit démontré, de préférence dans le brevet, que les éléments de l'ensemble décrit dans l'art antérieur, dans lequel l'invention a été sélectionnée, ne présentent pas les propriétés ou qualités associées à l'invention de sélection.

Q3 Inventive step or non-obviousness

Groups are asked to discuss the inventive step or non-obviousness requirements in their jurisdiction. If experimental data is used to back up the inventive step or non-obviousness requirement can it be submitted after initial patent filing? Are there any prerequisites or limitations on the late submission of data?

Selon l'Article L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle « *une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique* ». Tout comme pour la nouveauté, le critère d'activité inventive s'applique également aux inventions dites de « sélection ».

Les critères retenus par les Tribunaux Français pour admettre l'activité inventive d'une invention de sélection sont essentiellement les suivants :

- ▶ un effet nouveau ou amélioré,
- ▶ l'existence d'un préjugé ou de difficultés techniques,
- ▶ un enseignement écartant l'homme du métier de la sélection revendiquée.

La démonstration d'un effet technique nouveau ou amélioré n'est cependant pas suffisante. Il faut que cet effet technique :

- ▶ ne découle pas de l'état de la technique,
- ▶ et qu'il soit démontré dans le domaine revendiqué.

Pour la démonstration de l'effet technique nouveau ou amélioré, les juridictions françaises prennent en compte des essais produits au cours de la procédure judiciaire, que ce soit en première instance ou en appel.

C'est ainsi que la Cour d'Appel de Paris a rappelé, dans le cas d'une invention portant sur une sélection de proportions pour une composition, qu'il ne peut y avoir « *d'invention* » « *que dans la mesure où, cette fourchette de proportions, au demeurant très large, serait liée à un effet nouveau qui ne découlerait pas de l'état de la technique* » (CA Paris, 31 octobre 2003, PIBD n° 780-III-87).

Le défendeur avait pu démontrer, dans cette affaire, que certains des essais du titulaire du brevet montraient que le même effet technique était obtenu à l'extérieur de la gamme revendiquée ; et que, selon ses propres essais, cet effet technique n'était pas atteint pour des proportions identiques à celles revendiquées. La Cour d'appel a donc estimé que les compositions de l'état de la technique avaient une fonction identique à ceux du brevet.

Elle a jugé, en conséquence, dans la mesure où il n'existait aucune difficulté technique à vaincre, que les proportions revendiquées ne procédaient d'aucune activité inventive.

La démonstration d'un effet technique ou d'un effet amélioré n'est cependant pas suffisante en elle-même.

La Cour d'appel de Paris a jugé que, malgré la preuve de résultats « *remarquables* », la sélection d'un antibiotique parmi six pénicillines découlait de manière évidente de l'état de la technique, un document antérieur enseignant que les formes lévogyres qui correspondaient à l'antibiotique revendiqué étaient connues pour être plus actives (CA Paris, 17 octobre 1980, PIBD n° 292-III-267). La Cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas d'obstacle d'ordre psychologique ou technique ayant pu dissuader l'homme du métier.

La Cour d'appel de Paris a, aussi, estimé qu'il n'y a pas d'activité inventive à modifier des pourcentages dans une faible mesure, dans la mesure où, au regard de l'antériorité invoquée, l'homme du métier savait que, dans une composition du type revendiqué, il convenait d'augmenter la quantité d'un élément. Pour la Cour d'appel, ce simple transport d'industrie découlait de manière évidente de l'état de la technique (CA Paris, 27 octobre 1988, PIBD n° 449-III-74).

La démonstration de l'existence d'un effet technique combiné à l'existence d'un préjugé technique, de difficultés, de directions éloignant de l'invention, peuvent justifier l'activité inventive.

La démonstration d'un effet technique, même s'il est obtenu pour certains des membres de la famille dans laquelle la sélection est opérée, peut justifier d'une activité inventive, s'il apparaît que les directions préférentielles indiquées dans les antériorités n'étaient pas de nature à orienter l'homme du métier vers le produit revendiqué (TGI Paris, 9 novembre 1989, confirmé par CA Paris 5 février 1992, inédits)

L'activité inventive peut aussi être justifiée par :

- ▶ les difficultés à mettre en œuvre la sélection revendiquée, qui peuvent être démontrées par le temps écoulé entre la découverte du produit et sa nouvelle application ;
- ▶ l'existence d'un préjugé technique ;
- ▶ le caractère imprévisible de la découverte de la nouvelle application (TGI Paris, 6 juillet 1978, PIBD n° 221-III-325).

Q4 Sufficiency and/or written description requirements

Groups are asked to discuss the sufficiency or written description requirements in their jurisdiction. There may be several aspects to this question: (1) the threshold for sufficiency; (2) the allowable timing for submission of experimental data; (3) the time frame within which sufficiency or written description requirements must be satisfied; and (4) the breadth of claim scope that can be supported by a limited number of examples of asserted or proven advantages. With respect to item (1), please discuss to what extent all members of the class selected by the patentee are required to possess the requisite advantage in your jurisdiction. Is there an absolute requirement that all of the selected class possess the relevant advantage, or is the patentee excused if one or two examples fall short? Also, with respect to item (4) above, if a new utility is asserted as a selection invention, would it suffice to claim a particular range or selection of components which have been found to be associated with such a new utility or would it be necessary to recite such a new utility in the claims?

La question de la suffisance de description d'une invention de sélection est liée à la démonstration de l'activité inventive.

En premier lieu, il est clair que la description doit être suffisante pour faire apparaître la sélection revendiquée :

- ▶ la sélection doit être décrite, par la description du brevet, dans sa structure (produit, composition avec ses proportions, application) : des sélections revendiquées *a posteriori* ne devraient pas être jugées suffisamment décrites ;
- ▶ l'effet technique sur lequel se fonde la sélection doit aussi être compris de la description : un effet non divulgué dans le brevet ne devrait pas pouvoir justifier l'activité inventive de la sélection.

Ces exigences doivent être remplies à la date de dépôt du brevet.

Lorsque ces exigences sont remplies, la démonstration de l'effet annoncé ou de son importance doit pouvoir être possible à tout moment pour justifier de l'activité inventive. C'est ce qui résulte des décisions précitées.

Il ressort, en particulier, de la décision de la Cour d'appel de Paris du 31 octobre 2003 (voir page 4 du présent rapport), que les Tribunaux français peuvent juger que l'invention de sélection ne fait pas preuve d'activité inventive si l'effet annoncé n'est pas obtenu pour toutes les proportions revendiquées ou si l'effet identique justifiant la sélection est obtenu à l'extérieur des proportions revendiquées.

La prise en compte d'un effet technique pour justifier l'activité inventive d'une sélection, n'implique pas, cependant, que cet effet technique soit revendiqué, sauf dans le cas d'une nouvelle application.

Q5 Infringement

If a certain advantage or superior results were the reasons for the grant of a patent on a selection invention, does such advantage or superior result have to be implicitly or explicitly utilised by a third party for an infringement to be established?

If a selection invention is claimed as a new use, what are the requirements to establish infringement? Would a manufacturer of a product that may be used for the new use infringe the patent? Does the intention of an alleged infringer play any role in the determination of infringement?

L'appréciation de la contrefaçon de revendications protégeant une invention de sélection est régie par les mêmes règles que celles applicables aux autres catégories de revendications.

Pour l'appréciation de la contrefaçon à l'identique, l'effet technique et le résultat procurés par les moyens incriminés ne sont pris en compte que si ces éléments font partie des caractéristiques de la revendication.

Si les caractéristiques de la revendication ne sont pas reproduites à l'identique, la fonction des moyens incriminés et leurs résultats seront pris en compte selon les principes définis par la jurisprudence pour la contrefaçon par reproduction des moyens essentiels et la contrefaçon par équivalence. Ainsi, dans le cas d'une revendication de produit dont l'une des caractéristiques définit une plage de concentration de l'un des constituants (par exemple « 10 à 15 % du composé x »), sans mentionner aucun effet technique ou résultat spécifique, l'effet technique et le résultat du produit incriminé ne seront pas pris en compte si celui-ci contient le constituant mentionné dans la revendication dans une proportion comprise dans l'intervalle revendiqué. Par contre, si le constituant en cause se trouve dans une proportion sortant de la plage définie par la revendication, les Tribunaux sont amenés à prendre en compte l'effet technique et les résultats de la composition incriminée et du constituant précité pour rechercher si les conditions de la contrefaçon par reproduction des éléments essentiels de l'invention ou par équivalence sont satisfaites (CA Paris, 10 janvier 2007, inédit).

La reproduction d'une revendication portant sur la nouvelle application d'un produit connu est établie si le produit argué de contrefaçon est utilisé conformément à cette application. La fabrication d'un produit susceptible d'être utilisé conformément à la nouvelle application revendiquée ne constitue un acte de contrefaçon que si les conditions de la contrefaçon par fourniture de moyen sont satisfaites.

Q6 Policy

Groups are asked to give a short commentary as to the policy that lies behind the law on selection inventions in their jurisdictions, and then to consider whether or not such policy considerations are still valid today as technology continues to advance.

La jurisprudence des Tribunaux français montre que l'appréciation de la validité et de la contrefaçon des inventions de sélection n'est pas soumise à un régime particulier, mais suit les règles de droit commun en la matière. Il n'est ainsi pas apparu utile ou opportun d'appliquer des critères d'appréciation particuliers à ce type d'invention.

With Reference to the Examples

Q7 Novelty

In example 1 would the prior disclosure of the compounds containing the generic class of radicals anticipate any claim to a specific compound having a particular radical, or group of specific compounds having a selection of particular radicals in your jurisdiction? In the analysis, does it matter how wide the prior disclosed generic class of compounds is – i.e. would the analysis be different if the prior disclosed generic class consisted of 1,000,000 possible compounds (very few of which were specifically disclosed) as opposed to merely, say, 10?

Selon l'appréciation de la nouveauté par les tribunaux français, un document décrivant des composés définis par une classe générale de substituants ne privera de nouveauté une revendication portant sur un groupe spécifique de composés comprenant des substituants spécifiques que s'il enseigne tous les moyens caractéristiques des composés revendiqués, réunis de la même façon pour remplir la même fonction et aboutir au même résultat.

Le nombre de composés entrant dans la plage générale déjà connue ou l'amplitude de cette plage sont évoqués par plusieurs décisions, sans être retenus comme des indices suffisants de nouveauté de la sélection.

Même si les composés de l'art antérieur comprennent une plage assez limitée de substituants, un composé comprenant des substituants sélectionnés dans cette plage sera jugé nouveau, si, par ailleurs :

- ▶ l'antériorité ne décrit pas les propriétés de ces substituants sélectionnés ;
- ▶ il est démontré que les autres composés de la plage plus large enseignée par l'antériorité, même s'ils sont peu nombreux, ne possèdent pas cette propriété.

Q8 Inventive step or non-obviousness

In example 2 would any of the three possibilities constitute an inventive step over the prior art in your jurisdiction? Further, if, say, scenario (iii) does constitute an inventive step over the prior art, what scope of protection should the inventor be able to obtain? Should the inventor be able to obtain protection for the products *per se* (that happen to have this advantageous property), or should any patent protection available be limited to the use of the products for the advantageous property (as an adhesive) not possessed by, and not obvious over the prior art?

La sélection porte sur un produit spécial ayant un radical particulier ou un groupe de composés résultant d'une sélection de radicaux particuliers.

Si les produits revendiqués n'ont jamais été décrits ou présentés comme possédant des propriétés avantageuses en tant que produits adhésifs, leur sélection devrait répondre au critère d'activité inventive.

Une telle position a été retenue par le Tribunal de grande instance de Paris un jugement du 6 juillet 1978 (PIBD n° 221-III-325) : les propriétés d'herbicide sélectif du produit revendiqué alors que la famille générale avait été décrite pour ses propriétés d'herbicide total, ont conduit le Tribunal à juger que cette sélection faisait l'objet d'activité inventive.

Si les produits sélectionnés sont décrits comme possédant des propriétés avantageuses par rapport aux produits expressément mentionnés dans l'état de la technique mais que ces propriétés sont celles attendues pour de tels produits par l'homme du métier, un Tribunal devrait juger qu'ils sont dépourvus d'activité inventive.

C'est la position qui a été adoptée en particulier pour des compositions dont les composants étaient présents dans des proportions légèrement différentes de celles de l'art antérieur : la Cour d'Appel a considéré que ces modifications étaient évidentes pour l'homme du métier (CA Paris, 17 octobre 1980, PIBD n° 292-III-267 : les propriétés de l'amoxiciline, sélectionnée dans un groupe d'antibiotiques connus, notamment la concentration plasmatique qu'elle permet d'obtenir et son comportement pharmacinétique, ne suffisent pas à justifier d'une activité inventive, les épimères du type revendiqué étant généralement plus actifs en thérapeutique).

Si le produit revendiqué est décrit comme présentant des propriétés avantageuses notamment adhésives, il peut être jugé comme faisant preuve d'activité inventive à défaut d'indication conduisant l'homme du métier à cette sélection particulière, au regard d'autres sélections possibles dans la classe générique (CA Paris, 5 février 1992, précité : les antériorités « *n'étaient pas de nature à orienter l'homme du métier vers ce produit et tendaient même à l'en éloigner* »).

Q9 Sufficiency and/or written description requirements

To what extent are all members of the class selected by the patentee required to possess the requisite advantage in your jurisdiction? Is there an absolute requirement that all of the selected class possess the relevant advantage, or is the patentee excused if one or two examples fall short?

Une revendication portant sur une composition dont certaines caractéristiques résultent de plages de valeurs peut être jugée nulle pour insuffisance de description si l'effet technique qui a justifié la sélection de cette plage de valeurs n'est pas justifié pour certaines des valeurs qu'elle comprend (Cass. Com. 10 mars 1980, Dossiers Brevets, V, n° 2) : le champ de protection de la revendication est, dans ce cas, limité aux exemples de réalisation décrits ou à la portée de l'homme du métier.

Q10 Infringement

By reference to example 3 to what extent is evidence of the knowledge of the advantageous property of the selection, or intention of the infringer as to its supply, required to find infringement in your jurisdiction?

Si la revendication porte sur l'application comme adhésif d'un composé sélectionné dans un ensemble connu, la fabrication du composé sélectionné et son offre en vente, sans instruction quant à son utilisation, pourrait être qualifiée de contrefaçon par fourniture de moyen sous les conditions suivantes, applicables à tous les cas de contrefaçon par fourniture de moyen :

- ▶ le fabricant sait, ou les circonstances rendent évident, que le composé sera utilisé comme adhésif ;
- ▶ si le composé se trouve couramment dans le commerce, le fabricant incite la personne à qui il livre à utiliser le composé comme adhésif.

Q11 Policy

Groups are asked to consider, in respect of example 1 / 2, whether it matters how much effort the inventor has invested in arriving at his selection in order to found a valid selection patent. The answer to this question is closely related to the policy considerations that underpin the grant of selection patents and the incentive / reward equation involved. The inventor may have expended considerable time and money in trawling through the whole host of possible compounds encompassed by the prior disclosed generic class, and the particular selection that he has made may constitute a leap-forward in the field. Surely the inventor should be rewarded for his efforts and obtain protection? On the other hand, it could be argued that such considerations may have been relevant in an age when the inventor's efforts actually involved many man-years of careful and painstaking laboratory work, but are now increasingly irrelevant in an age of combinatorial synthesis when large varieties of different compounds can be manufactured in a fraction of the time. Are such considerations relevant?

Il n'est pas opportun de s'attacher, pour apprécier la brevetabilité des inventions de sélection, aux efforts requis pour y parvenir, dans la mesure où ce critère subjectif n'est pas pris en considération pour apprécier la brevetabilité des autres inventions.

Harmonisation

Q12 / 13/ 14

Groups are asked to analyse what should be the harmonised standards for the patentability of selection inventions. In particular, the items discussed in Q1-Q6 and the examples discussed in Q7-Q10 above should be referred to.

Groups are also asked to recommend any issues for harmonisation not referred to in Q11 above.

Groups are asked to outline any other potential issues that merit discussion within AIPPI as regards selection inventions.

Le Groupe français n'estime pas utile de créer des critères de brevetabilité propres aux inventions de sélection, dont la validité doit être appréciée au regard des règles de droit commun applicables notamment en matière nouveauté et d'activité inventive.

La quasi-totalité des brevets dont les litiges sont soumis aux Tribunaux Français sont des brevets Européens. Le groupe Français a exposé la position des Tribunaux Français au regard des inventions de sélection. Bien que les motivations adoptées par les Tribunaux Français ne soient pas toujours identiques à celles de l'Office Européen des Brevets, les résultats, en ce qui concerne l'appréciation de la brevetabilité, sont sensiblement les mêmes pour des cas similaires.

Les brevetés doivent pouvoir continuer à revendiquer une invention de sélection sous forme de revendication de produit (composé, composition, formulation, dispositif) ou de procédé, si elle répond par ailleurs aux critères de validité de droit commun.

Le recours systématique à des revendications de seconde application, pour protéger ces inventions de sélection, n'est, en particulier, pas souhaité : la preuve de la contrefaçon de ce type de revendication requiert en effet la preuve de l'utilisation du produit ou procédé sélectionné, selon l'application revendiquée ; alors que l'utilisation du produit sélectionné est inopérante pour démontrer la contrefaçon d'une revendication portant sur ce produit, si toutes ses caractéristiques sont par ailleurs reproduites.

Résumé :

Le Groupe français n'estime pas utile de créer des critères de brevetabilité propres aux inventions de sélection, dont la validité doit être appréciée au regard des règles de droit commun.

La nouveauté : une antériorité est destructrice de nouveauté si elle enseigne tous les moyens caractéristiques de l'invention brevetée, agencés de la même façon, pour remplir la même fonction et aboutir au même résultat.

L'activité inventive : les critères suivants ont été retenus

- ▶ un effet nouveau ou amplifié,
- ▶ l'existence d'un préjugé ou de difficultés techniques,
- ▶ un enseignement écartant l'homme du métier de la sélection revendiquée.

La description : La sélection doit être décrite dans sa structure (produit, composition avec ses proportions, application) ; l'effet technique sur lequel se fonde la sélection doit aussi être compris de la description. .

La contrefaçon : Pour des produits ou dispositifs, l'effet technique et le résultat procurés par les moyens incriminés ne sont pris en compte que si ces éléments font partie des caractéristiques de la revendication ou pour juger de l'équivalence.

Summary :

The French Group does not consider as useful to define specific patentability requirements for selection inventions, the validity of which should be appreciated from the viewpoint of the common law rules.

Novelty: A prior art document destroys novelty if it teaches all the means characterizing the patented invention, arranged in the same manner, fulfilling the same function and leading to the same result.

Inventive step: The following requirements have been accepted :

- a new or enhanced effect ;
- an technical prejudice or some arising technical problems ;
- a teaching leading away the man skilled in the art away from the claimed selection.

Disclosure: The claimed selection should be disclosed with regard to its structure (product, composition along with proportions, application); the technical effect on which the selection is based should also be included in the disclosure.

Infringement: For products or devices, the technical effect and the result provided by the incriminated means should be taken into account only in case that these elements belong to the characterizing part of the claim or in order to apply the doctrine of equivalent.

Zusammenfassung

Die französische Gruppe erachtet es nicht als hilfreich, eigenständige Patentierbarkeitskriterien für Auswählerfindungen aufzustellen, da deren Gültigkeit nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen beurteilt werden sollte.

Neuheit: Eine Vorveröffentlichung/-benutzung ist neuheitsschädlich, wenn sie alle charakteristischen Merkmale der patentierten Erfindung offenbart, die auf dieselbe Art und Weise implementiert werden, um dieselbe Funktion zu erreichen und dasselbe Ergebnis zu erzielen.

Erfinderische Tätigkeit: die folgenden Kriterien sollten beachtet werden

- eine neue oder verbesserte Wirkung
- das Vorhandensein/Überwinden eines Vorurteils oder technischer Schwierigkeiten
- eine Lehre, die den Fachmann von der beanspruchten Auswählerfindung wegführt

Die Beschreibung: Die Auswählerfindung muß in ihrem Aufbau (Produkt, Zusammensetzung in ihren Mengen – oder Größenverhältnissen, Anwendung) beschrieben sein; die technische Wirkung, auf welche sich die Auswählerfindung begründet, muß auch in der Beschreibung enthalten sein.

Die Verletzung: Bei Gegenständen oder Vorrichtungen ist die durch den Verletzungsgegenstand erzielte technische Wirkung nur insoweit zu berücksichtigen, als diese Bestandteile Teil der kennzeichnenden Merkmale sind oder um die Äquivalenz zu beurteilen.