

## Rapport de synthèse



### Question Q175

#### **Le rôle des équivalents et de la procédure de délivrance du brevet dans la détermination de la portée de la protection**

Cette Question a été mise à l'étude en raison des récents développements dans de nombreux pays qui ont souligné l'importance du rôle des équivalents et de la procédure de délivrance dans la détermination de la portée de la protection conférée par un brevet.

Les titulaires de brevet sont souvent confrontés au problème consistant à rédiger des revendications qui soient suffisamment larges pour procurer à une invention une protection efficace, tout en satisfaisant à la condition de suffisance de description. La procédure d'examen et de délivrance donne au demandeur la possibilité d'engager un dialogue avec l'Office des Brevets qui peut se traduire par des modifications des revendications, des prises de position de l'Office et du demandeur sur l'invention et sur sa situation par rapport à l'art antérieur. Cela peut présenter un intérêt si les sujets discutés au cours de la procédure d'examen sont soulevés lors d'une opposition ou à l'occasion d'une action en contrefaçon, ou en validité. Le dossier d'examen du brevet peut alors jouer un rôle dans l'interprétation des revendications.

Cette question vise à:

- Identifier comment les divers pays traitent la contrefaçon non littérale des revendications des brevets et la contrefaçon par équivalence.
- Envisager le rôle du dossier d'examen et de délivrance lors de la détermination de la portée finale de la protection conférée par le brevet et dans l'appréciation des équivalents et,
- d'encourager les propositions d'harmonisation dans ce domaine.

Elle ne concerne donc pas les questions relatives à la validité des revendications au regard d'un art antérieur supposé divulguer une technologie "équivalente".

Le Rapporteur général a reçu 40 Rapports des Groupes nationaux de l'Allemagne, d'Argentine, d'Australie, de Belgique, du Brésil, de Bulgarie, du Canada, de Chine, de Colombie, du Danemark, de l'Egypte, d'Espagne, de l'Estonie, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Equateur, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Indonésie, d'Israël, d'Italie, du Japon, de la Lituanie, de la Malaisie, du Mexique, de la Norvège, du Paraguay, des Pays-Bas, des Philippines, de la Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la République Tchèque, de Roumanie, du Royaume-Uni, de Russie, de Singapour, de Suède, et de la Suisse. Les Rapports fournissent une présentation intéressante des différents droits nationaux sur cette question.

**1. Si votre pays connaît une doctrine des "équivalents", en quoi consiste-t-elle et comment les équivalents sont-ils déterminés? Cette disposition est-elle fixée par la loi ou la jurisprudence?**

La majorité des pays accordent à la protection conférée par un brevet, une protection qui est plus large que la portée littérale des revendications. Certains Groupes nationaux ont décrit ces dispositions comme une doctrine des "équivalents", alors que d'autres ont indiqué que cette protection plus large est basée sur le concept de contrefaçon non littérale qui ne se réfère pas à une telle doctrine. Trois Etats ont clairement indiqué qu'ils

ne connaissaient pas du tout une telle règle (la Colombie, le Mexique et le Paraguay). Quinze pays ont indiqué que leurs règles en la matière étaient fondées sur la jurisprudence (Argentine, Australie, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Japon, République de Corée, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Royaume-Uni et Etats-Unis). D'autres pays ont indiqué que les dispositions en la matière étaient basées principalement sur la loi (Brésil, Bulgarie, Hongrie, Israël, Portugal et Russie). Il est intéressant de souligner que différents pays européens membres de la CBE évoquent des fondements différents pour cette disposition, alors même que le texte de référence sous jacent, le protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE, est bien sûr le même dans tous les pays membres.

L'une des expressions les plus connues de la doctrine des équivalents est celle qui est utilisée aux Etats-Unis. Dans ce pays, l'appréciation de la contrefaçon commence avec la comparaison entre la prétendue contrefaçon et les revendications telles qu'elles sont littéralement exprimées. Ce n'est qu'après que les "équivalents" sont pris en compte. Si la contrefaçon alléguée "remplit sensiblement la même fonction, sensiblement de la même façon pour obtenir sensiblement le même résultat" que l'invention, il y a contrefaçon (*Graver Tank v. Linde Air Products*). Ce test est connu comme celui de la triple identité, c'est-à-dire essentiellement la même fonction, exercée de la même façon et le même résultat. L'appréciation de la contrefaçon est une question de fait qui doit être décidée par un juré ou par le juge. De manière générale, "les inventions de rupture" bénéficient d'un sort particulier et d'une protection plus large que les brevets qui n'apportent que des améliorations (*Warner-Jenkinson*). Cependant, la doctrine des équivalents ne peut être invoquée pour étendre la portée d'un brevet à un produit de l'art antérieur ou à une variante évidente de l'art antérieur (*Lemenson V. General Mills*).

Au Japon, il y a un test à cinq étapes pour déterminer l'existence de la contrefaçon:

*"(1) La partie de l'invention revendiquée qui est différente de la contrefaçon alléguée ne doit pas être une part importante de l'invention revendiquée;*

*(2) Le but de l'invention est atteint par le produit allégué de contrefaçon qui remplace cette partie de l'invention par un autre dispositif ou procédé et la même opération et les mêmes effets que ceux de l'invention sont obtenus par le produit allégué de contrefaçon;*

*(3) Le remplacement visé ci-dessus doit pouvoir avoir été facilement conçu par l'homme de l'art au moment de la fabrication du produit accusé de contrefaçon;*

*(4) Le produit allégué de contrefaçon ne fait pas partie du domaine technique connu au moment de la demande de brevet et ne pouvait être conçu facilement par l'homme de l'art, compte tenu de ses connaissances dans l'art antérieur au moment de la demande de brevet;*

*(5) Il n'y a pas de circonstances particulières qui permettraient de constater que le produit allégué de contrefaçon aurait été intentionnellement exclu de la revendication par le breveté pendant la procédure d'examen (file wrapper estoppel)."*

Il est intéressant de souligner que ce test inclut l'idée du file wrapper estoppel (notion qui pourrait être traduite par: conséquence juridique d'une déclaration limitative dans le dossier d'examen).

Pour les pays membres de la CBE, la théorie des équivalents découle de l'article 69 de la convention:

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

Le protocole sur l'interprétation de l'article 69 de la convention prévoit que:

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

Le Groupe français a souligné que, selon Paul MATHELY "sont équivalents des moyens qui, bien qu'étant de formes différentes, exercent la même fonction en vue d'un résultat semblable... c'est donc l'identité de fonction qui caractérise l'équivalence".

Au Royaume-Uni, la jurisprudence préfère une interprétation en fonction des intentions poursuivies par le breveté plutôt qu'une interprétation littérale. Cela conduit à apprécier si le breveté a voulu limiter son invention à la stricte conformité avec la description particulière telle qu'elle apparaît dans la revendication. Si tel est le cas, toute variante se situe hors du monopole, même si cette variante n'a aucune effet sur la façon dont l'invention fonctionne. Cette position de la jurisprudence anglaise a été formulée en trois questions ("the protocole questions"):

*La modification affecte-t-elle sensiblement la manière dont la variante fonctionne? Si oui, la variante n'est pas dans le champ de la revendication (la contrefaçon n'est pas réalisée).*

*Si la réponse est non, il faut se poser la question suivante: le fait que la variante n'affecte pas sensiblement le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident à la date de la publication du brevet pour l'homme du métier? Si la réponse est non, la variante ne tombe pas dans la revendication (la contrefaçon n'est pas réalisée).*

*Si la réponse est oui, il faut se poser la question suivante: l'homme du métier aurait-il néanmoins compris d'après la rédaction de la revendication, que le breveté entendait limiter strictement l'invention aux termes précis définis dans la revendication? Si la réponse est oui, la variante n'est pas concernée par la revendication. Si la réponse est non, la variante est contrefaisante.*

Les deux premières questions sont des questions de fait; la troisième question est une question de détermination par le juge de la portée de la protection.

Le Groupe hollandais a relevé que le test que son pays appliquait était que "des mesures équivalentes sont des mesures qui réalisent essentiellement la même fonction, sensiblement de la même manière, pour obtenir sensiblement le même résultat". Ceci est très similaire au test des équivalences du droit américain, ce qui permet de penser qu'il existe d'ores et déjà une certaine harmonisation dans la pratique, sinon dans le droit, dans la façon dont les tribunaux apprécient la question.

Les Groupes canadien et australien ont noté que leur jurisprudence se fonde sur une appréciation des buts poursuivis par l'inventeur. Le Groupe australien note que les tribunaux australiens appliquent encore quelquefois une approche de la "substantifique moelle" ("pith and marrow") qui exige une analyse de la portée des revendications basée sur la description précise.

On peut constater que certains points communs ressortent des Rapports des Groupes:

- Dans la plupart des pays, la protection conférée par un brevet peut être plus large que celle conférée par la rédaction littérale des revendications;
- Cette protection vise souvent à fournir un équilibre entre une protection pour le breveté et une sécurité pour les tiers;
- Bien que les approches nationales pour apprécier les équivalents puissent varier, elles semblent toutes converger dans la même direction.

Il en résulte qu'il apparaît possible d'arriver à un critère qui satisferait tous les Groupes nationaux.

**2. La portée de la protection conférée par un brevet peut-elle changer dans le temps ou est-elle fixée à une date déterminée? Si elle est fixée, à quelle date (par exemple date de priorité, date de dépôt, date de la contrefaçon alléguée)?**

Il y a un large éventail de réponses à cette question depuis la date la plus proche jusqu'à la date la plus lointaine.

Le Groupe américain a indiqué que la divulgation écrite d'un brevet est fixée à la date de la première demande. Les descriptions additionnelles ou modifications postérieures sont considérées comme un "nouveau sujet". En théorie donc, la portée de la protection est fixée à la date de dépôt. Cependant, l'équivalence dans la doctrine des équivalents, est appréciée à la date de la contrefaçon alléguée et non pas à la date à laquelle le brevet a été demandé ou délivré. Il en résulte que la portée de la protection dans la doctrine des équivalents, peut changer dans le temps et s'appliquer à un équivalent qui existait à la date de la contrefaçon, mais qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le brevet a été demandé. La décision de la Cour Suprême dans l'affaire *Festo* (28 mai 2002) confirme que les équivalents prévisibles qui étaient connus à la date du dépôt, sont généralement considérés comme ne tombant pas sous la protection du brevet et ce même dans la doctrine des équivalents.

Dans d'autres pays, la Colombie, le Paraguay, la Russie et le Mexique, la portée des revendications est fixée à la date de la demande. Pour le droit polonais, le droit suédois, ou encore au Danemark, la date de priorité est la date qu'il faut retenir.

Au Royaume Uni, la portée de la protection est appréciée à la date de publication de la description précise de la revendication. Cette règle est suivie en Australie. Au Canada, les brevets sont appréciés à la date de publication de la demande. En Argentine et à l'Équateur, la portée de la protection est fixée à la date de la délivrance.

Un grand nombre de pays exposent que la portée de la protection du brevet change avec le temps. Parmi ces pays, le Japon, la France (où la contrefaçon est appréciée à la date de la contrefaçon et où les équivalents postérieurs sont inclus) les Pays-Bas (où la question n'est pas claire), la République Tchèque et la Corée. Au Brésil et en Allemagne, la portée de la protection du brevet peut changer avec le temps.

Dans d'autres pays, le droit est muet sur ce point. Il s'agit de l'Estonie, d'Israël, de la Chine, de la Hongrie, de l'Italie, de la Norvège, de l'Espagne, des Philippines et de la Roumanie.

Le Groupe norvégien a noté que "des arguments raisonnables peuvent être avancés à la fois en faveur de la date de priorité et en faveur de la date de la contrefaçon alléguée. Cette dernière semble être à l'avantage du breveté, alors que la date de priorité serait probablement plus utile dans le cas d'une procédure".

Bien que les Groupes nationaux fassent état d'une grande variété de dates, il semble qu'il y ait un accord sur la raison d'être de la règle. La portée d'un brevet ne doit pas changer; cependant l'appréciation de ce qui doit être inclus dans la portée des revendications, peut changer avec les développements de la technique. Il ne doit pas y avoir d'élargissement de la portée du brevet après sa délivrance. Les questions se posent quand les développements de la technique amènent à des contrefaçons alléguées. Il semble que les Groupes nationaux soient d'accord pour dire que la protection ne devrait pas être étendue au-delà de l'idée originale ou du concept.

- 3. Le dossier de délivrance joue-t-il un rôle lorsqu'il s'agit de déterminer la portée de la protection conférée par le brevet? Dans l'affirmative, comment cela est-il mis en œuvre? En particulier:**
- a) Existe-t-il une notion de "file wrapper estoppel" et dans l'affirmative dans quelles circonstances est-elle appliquée?**
  - b) Existe-t-il une différence entre des procédures formelles devant l'Office des Brevets (par exemple oppositions) et des procédures informelles (discussions avec les examinateurs)?**
  - c) Existe-t-il une différence entre les démarches effectuées par l'Office des Brevets et par des tiers?**

Les réponses à toutes ces questions sont regroupées.

Pour ce qui concerne la question 2, il existe une large variété de réponses. Aux Etats-Unis, au Japon, au Paraguay, en Russie, en Suède, en Bulgarie, en Norvège et en Corée du Sud, il existe une doctrine de "file wrapper estoppel". Aux Etats-Unis, cette règle s'applique généralement quand une modification est faite pendant la procédure d'examen pour des raisons relatives à la brevetabilité de l'invention. Cela empêche le propriétaire d'un brevet de prétendre à une protection qu'il avait abandonnée pendant la procédure d'examen. Ce type de modification ne constitue cependant pas une impossibilité absolue à l'application de la doctrine des équivalents. Il existe une présomption, mais qui n'est pas irréfutable, selon laquelle lorsque le demandeur du brevet restreint sa revendication, il le fait pour des raisons de brevetabilité. Mais le propriétaire du brevet peut démontrer qu'il n'a pas renoncé à la protection. Cela peut se présenter dans des cas, par exemple, où l'équivalent n'était pas "prévisible à la date de la demande ou encore quand la raison d'être de la modification n'avait aucun lien avec l'équivalent en question, ou encore lorsqu'il ne pouvait être sérieusement attendu du breveté qu'il puisse rédiger une revendication qui aurait, de façon littérale, englobé l'équivalent en question".

Au Japon, la Cour Suprême a décidé que "dès lors qu'un breveté a exclu un moyen technique de la portée d'un brevet en l'excluant expressément pendant la procédure d'examen ou encore lorsque le breveté a agi de telle façon qu'il a manifesté clairement qu'il entendait ainsi exclure cette technologie, le breveté ne peut émettre des prétentions qui viendraient contredire une telle exclusion et une telle prétention ne serait pas autorisée au regard de la règle légale de "l'estoppel".

Le Groupe suédois a indiqué que les documents préparatoires à la législation sur le brevet commun nordique (de 1963) relèvent que "les documents de la procédure d'examen... peuvent être pertinemment utilisés" lors de l'interprétation des revendications imprécises. Cependant, il y a un nombre restreint de décisions de justice dans ce domaine.

Un deuxième groupe de pays expose que la procédure de délivrance peut être versée aux débats devant le tribunal et peut être invoquée pour interpréter la revendication. Les arguments tirés de cette procédure de délivrance peuvent être présentés de façon différente. Ainsi, en Espagne, au Portugal et au Brésil, le principe de "*venire contrafactum proprium*" interdit au breveté de renier ses actes antérieurs ou leurs conséquences. En Argentine, il y a un "estoppel" général (un moyen d'irrecevabilité) qui interdit au breveté de prendre des positions contraires. En Israël, les sujets discutés avec l'Office qui apparaissent dans la procédure écrite sont importants. Cela pose la question de savoir si les demandeurs de brevets ne préfèrent pas entretenir avec les Offices de Brevets des relations orales pour éviter la création d'une trace écrite. En République Tchèque, le dossier peut être pertinemment invoqué dans des circonstances exceptionnelles. En Chine, l'accent est mis sur l'honnêteté et la crédibilité du breveté.

Dans un troisième groupe de pays, il n'est en général, pas fait appel au dossier de délivrance du brevet pour interpréter les revendications. Ce groupe de pays comprend le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Finlande, l'Australie, la Colombie, l'Allemagne, la Hongrie, le Mexique, le Canada et la Suisse.

Le Groupe équatorien a relevé qu'il serait "déloyal et illégitime pour un breveté de renoncer explicitement ou implicitement à une protection dans la revendication, puis à essayer de rendre cette même protection valable à l'encontre d'un tiers".

Pour le Groupe canadien, l'historique de la procédure de délivrance ne constitue pas un moyen "pertinent et admissible pour déterminer la portée de la protection conférée par un brevet".

Aux Etats-Unis, toute observation faite à l'examineur peut être utilisée de façon pertinente et dans le cas où, lors de la procédure d'examen, des tiers sont impliqués (par exemple, procédure d'interférence ou réexamen) les réponses du breveté à un tiers peuvent être aussi utilisées pertinemment. Au Japon, tous les sujets figurant dans le dossier sont pertinents et l'implication d'un tiers n'est pas considérée comme pertinent. Le Groupe hollandais note qu'en général, un poids plus important est accordé aux remarques de l'examineur plutôt qu'à celles d'un tiers. Le Groupe polonais souligne que les déclarations du breveté peuvent être utilisées comme une preuve contre l'existence d'une contrefaçon. Au Danemark, à la fois les comportements formels ou informels dans le cadre des relations avec l'Office des Brevets sont pertinents et les déclarations dans une procédure d'opposition peuvent être également pertinentes. Au Mexique, les relations informelles n'apparaissent pas dans le dossier.

D'autres pays (la France, le Royaume-Uni, le Paraguay, la Russie, l'Equateur et l'Argentine) indiquent que les questions posées à la question 3(b) et 3(c) ne posent pas vraiment de difficulté.

Les Groupes nationaux auront à considérer s'il serait souhaitable, pour la description ou la délivrance du brevet, de montrer toutes les concessions, tous les abandons et limitations que le breveté a acceptés pour s'assurer de la délivrance du brevet et si toutes les concessions et limitations faites à la suite d'une opposition devraient aussi être incluses. Cela nécessiterait un dossier détaillé qui serait tenu par l'Office des Brevets. Les communications informelles seraient déconseillées.

**4 La portée des revendications peut-elle être limitée de quelque façon que ce soit, en dehors de la procédure de délivrance, par exemple par "estoppel" ou l'admission?**

Il est apparu que, que de nombreux Groupes considéraient que la question 4 posait le problème général de la façon par laquelle la portée du brevet pouvait être limitée. Une grande majorité des pays ont répondu oui à cette question, donnant une grande variété de raisons pour lesquelles cela pourrait s'appliquer. Un bon nombre de Groupes nationaux ont expliqué que les tribunaux ne permettraient pas de prendre une position déraisonnable et soulignent le principe de droit civil "*venire contrafactum proprium*". Le Groupe australien relève trois possibilités de restreindre la portée des revendications: la doctrine "*approbate/reprobate*" qui peut empêcher un breveté d'adopter des positions opposées sur le même point, *res judicata* et une irrecevabilité. ("Estoppel").

Le Groupe japonais a indiqué que pour procéder à l'interprétation des revendications, il pouvait être fait appel aux notions suivantes:

- (a) Description de l'art antérieur tel que cité dans la demande;
- (b) Une déclaration faite durant la procédure d'examen et la demande d'origine dans le cadre d'une demande divisionnaire;
- (c) Les déclarations faites lors des demandes des brevets étrangers correspondants;
- (d) Les déclarations faites pendant les négociations pour un contrat de licence;
- (e) Les déclarations faites durant une action judiciaire.

Il a même été cité le cas où un tribunal japonais a retenu les déclarations faites dans une conférence par un inventeur 15 ans après l'invention, pour déterminer la portée technique de l'invention.

D'autres Groupes ont aussi souligné que le comportement du breveté ou ses réactions pouvait être pertinemment invoqué. Par exemple, en République Tchèque, les revendications peuvent être abandonnées; en Estonie, il peut y avoir des modifications volontaires.

Cinq pays ont répondu à cette question: "non": le Canada, la Chine, la Colombie, le Danemark et le Mexique. Le Groupe danois a noté que des limitations apparaissant dans un contrat pouvaient être relevées. Les autres Groupes n'ont pas exprimé de point de vue sur cette question.

**5. Avez-vous des recommandations à formuler en vue d'une harmonisation dans ce domaine?**

Le Groupe américain suggère qu'il serait souhaitable, comme règle minimale d'une harmonisation; que tous les pays reconnaissent que la doctrine des équivalents puisse être utilisée au moins dans certains cas. Au surplus, une forme d'exception d'irrecevabilité ("estoppel") découlant de l'historique de la procédure de délivrance pourrait s'appliquer pour empêcher le breveté de chercher à recouvrer une protection qu'il avait abandonnée pour obtenir la délivrance du brevet. Le Groupe américain souligne que la doctrine des équivalents est fondée sur la notion d'honnêteté fondamentale et d'équité. Pour le Groupe américain, il sera difficile de mettre en place des directives uniformes pour mettre en œuvre cette doctrine des équivalents. Les Etats-Unis ont donc adopté une approche flexible.

Pour le Groupe japonais - qui préconise pour la mise en œuvre de la doctrine des équivalents, le test des cinq conditions tel qu'appliqué au Japon - la doctrine des équivalents ne devrait pas être utilisée de façon trop large, dans la mesure où elle est de nature à en-

traver l'activité commerciale et même les activités de recherche et de développement, en raison de ce qu'elle entraîne une certaine imprévisibilité juridique. Le Groupe japonais a souligné deux caractéristiques majeures de l'approche japonaise. La première est que la facilité de remplacement doit être appréciée en fonction de la technologie disponible à la date de la contrefaçon. Le deuxième est que l'exception d'irrecevabilité basée sur l'historique du dossier de délivrance empêche l'utilisation de la doctrine des équivalents par les brevetés qui ont restreint la portée de leurs revendications. Le développement technique peut élargir la portée des revendications, à moins que la portée des revendications soit fixée à une certaine date.

Le Groupe anglais pense que le test anglais ("protocole question") a montré son utilité comme mode d'emploi de la théorie des équivalences et pourrait fournir un modèle d'harmonisation à condition qu'il ne soit pas appliqué trop rigide et qu'il soit soumis à certaines précisions. Le Groupe anglais pense qu'il n'est pas évident qu'une approche soit meilleure qu'une autre. S'agissant de la deuxième question du test britannique, le Groupe anglais pense qu'il serait suffisant pour répondre à la question de savoir si la variante est évidente, qu'il ait été évident que la variante particulière n'aurait sensiblement pas eu d'effet sur la façon dont l'invention fonctionne. Le Groupe anglais pense que l'harmonisation peut seulement s'effectuer à travers une approche cohérente par les juridictions qui retiennent la souplesse pour assurer l'équilibre.

Le Groupe français est en faveur de la position prise par les tribunaux français et propose que le test suivant soit appliqué pour l'application de la doctrine des équivalents:

*"Considérant un moyen revendiqué et un moyen similaire dans un produit argué de contrefaçon, il y aurait contrefaçon si une revendication élargie pour englober:*

- soit le moyen du brevet décrit dans sa fonctionnalité,
- soit le moyen du brevet et le moyen argué de contrefaçon

*aurait été brevetable à la date du dépôt de brevet."*

Le Groupe français estime que l'introduction de "l'estoppel" (un moyen d'irrecevabilité) n'est pas souhaitable.

Le Groupe australien est en faveur d'une position médiane entre celle de la jurisprudence australienne et celle de la jurisprudence allemande, ce qui permettrait de retenir la contrefaçon lorsqu'une variante contient un ou plusieurs éléments équivalents et propose que cette appréciation soit tempérée en prenant en compte les éléments exclus de la portée de la protection des revendications pendant la procédure d'examen de la demande de brevet.

Le Groupe hollandais propose que l'invention ne soit pas analysée "élément par élément" mais plutôt dans son entier. Il reconnaît que s'il serait souhaitable de ne pas retenir le dossier d'examen pour apprécier la portée de la protection, l'Office Européen manquant souvent de s'assurer que le demandeur modifie la description de sa revendication en conséquence.

Le Groupe argentin est en faveur du concept de "l'estoppel". Le Groupe brésilien souhaite une harmonisation basée sur les travaux de l'OMPI et du comité permanent de l'OMPI sur les brevets. Le Groupe suédois note l'existence des travaux de l'OMPI sur le SPLT (document SCP/suite/3). La règle 13 (5) de ce projet évoque la théorie des équivalents. Le Groupe estonien est en faveur de la notion américaine des équivalents.

Le Groupe finlandais relève la rédaction du projet de traité de l'OMPI de 1990, qui suggère que la contrefaçon doit inclure les équivalents dans les conditions suivantes:



- "(i) *L'élément équivalent remplit sensiblement la même fonction, sensiblement de la même façon et produit sensiblement le même résultat que l'élément tel que décrit dans la revendication ou*
- (ii) *Il est évident pour l'homme de l'art que le même résultat tel qu'obtenu par les moyens de l'élément tel qu'exposé dans les revendications peut être obtenu par les moyens de l'élément équivalent".*

Le Groupe espagnol préconise l'application du texte du protocole interprétatif pour l'article 69 de la CBE tel qu'approuvé par la conférence intergouvernementale de 2000. Cette conférence avait prévu un nouvel article 2 au sujet des équivalents:

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

Le Groupe suisse préconise l'application des amendements à l'article 69 CBE qui avaient été proposés mais non adoptés à la conférence intergouvernementale de 2000. Les modifications prévoient:

*"Equivalents*

- (1) *Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément qui est équivalent à la date de la contrefaçon alléguée par un élément indiqué dans les revendications.*
- (2) *Un moyen sera généralement considéré comme équivalent s'il est évident pour un homme du métier que l'utilisation d'un tel moyen procure sensiblement le même résultat que celui obtenu par les moyens définis dans la revendication.*

*Déclaration antérieure ("prosecution history estoppel")*

- (3) *Pour la détermination de l'étendue de la protection, il est dûment tenu compte de toute déclaration imitant de façon non ambiguë l'étendue de la protection que le demandeur ou le titulaire du brevet européen a faite, soit dans la demande de brevet européen, ou le brevet européen, soit au cours de procédures relatives à la délivrance ou à la validité du brevet européen, en particulier lorsque la limitation a été apportée en fonction de l'état de la technique citée".*

Le Groupe portugais suggère une harmonisation qui serait basée sur l'article 69 CBE.

Le Groupe polonais suggère une protection des inventions pionnières. Le Groupe hongrois pense que la portée de la protection d'un brevet ne devrait pas changer avec le temps et que la question des équivalents devrait être déterminée à la date de dépôt du brevet. De plus, l'historique de la procédure de délivrance du brevet devrait être prise en compte pour apprécier les cas de contrefaçon. Le Groupe sud-coréen suggère de limiter les déclarations faites par le demandeur qui pourraient donner lieu à un "estoppel", aux déclarations qui sont en relation avec les restrictions de la portée des revendications faites pour combattre l'art antérieur.

e Groupe des Philippines note que la difficulté réside dans les différences significatives dans l'application et l'interprétation de tests pratiquement similaires sur l'équivalence, dès lors que les limites de ces questions ne peuvent être tracées avec précision.