

Suffisamment décrit ? Deux poids, deux mesures...

Fabien BASTAERT et Catherine GROSSET-FOURNIER

Vous connaissez sûrement les trois critères de brevetabilité d'une invention. Celle-ci, présentée par le droit comme « une solution technique à un problème technique », est considérée comme brevetable lorsqu'elle est nouvelle, relève d'une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Moins présente à l'esprit, et tout aussi importante pour protéger une invention, est la suffisance de description qui est un critère de validité du brevet. Comme le dispose en effet la loi européenne, « L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » (article 83 de la Convention sur le brevet européen).

Cette suffisance de description est au cœur de la propriété industrielle. C'est tout l'art du conseil en propriété industrielle de rédiger, avec son client, une description « suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter », sans dévoiler le savoir-faire propre à l'inventeur. Garder secret le savoir-faire de l'inventeur n'est pas le seul enjeu. Un autre enjeu est à prendre en compte : la sécurisation du brevet dans le temps. Pour que le brevet puisse jouer son rôle de protection tout au long de sa durée de vie face aux risques de contrefaçon, la description doit être suffisante pour permettre de reproduire l'invention, non seulement au moment du dépôt du brevet, mais aussi à tout moment pendant sa durée de vie. L'invention doit aussi être clairement délimitée par rapport à l'art antérieur, c'est-à-dire l'état de la technique, pour qu'elle ne soit pas antériorisée, ce qui demande d'appréhender au cas par cas l'art antérieur. En ce sens, et par abus de langage, la notion de suffisance de description s'applique également à l'interprétation de l'art antérieur, dont l'enseignement doit être certain afin d'éviter toute ambiguïté susceptible d'affecter l'évaluation de la brevetabilité d'une invention, notamment celle de sa nouveauté.

Conseils en propriété industrielle dans les secteurs de la chimie et des biotechnologies, nous remarquons que cette notion de suffisance de description prend, depuis une dizaine d'années, une place de plus en plus prépondérante à la fois dans l'examen des demandes de brevet, mais aussi dans l'appréciation de la validité des brevets en cas de litige (voir l'article publié en février 2020 [1]). Pour sensibiliser les inventeurs chimistes que vous êtes, nous vous proposons d'analyser ensemble deux cas récents et très didactiques de la jurisprudence qui illustrent bien les enjeux de la suffisance de description.

Le premier cas pose la question de quelle conséquence il y a si la suffisance de description de l'invention n'est pas pérenne. Le second cas, toujours en cours, s'interroge sur l'impact d'un document de date antérieure au brevet, mais dont l'enseignement ne serait pas reproductible.

Du point de vue de l'invention

Sécuriser un brevet dans le temps demande de prendre un certain nombre de précautions, car rien n'est pérenne ! Pour preuve, la mauvaise aventure arrivée à la société américaine Kimberly-Clark Co.

Le 4 décembre 2019, la société Kimberly-Clark Co. se voit accorder un brevet européen EP3 062 672 concernant une lingette humide dispersable, dont l'objet principal avait été limité à :

« Lingette humide dispersable comprenant une bande de tissu non tissée ayant des fibres régénérées en une quantité de 10 à 20 pour cent en poids et des fibres naturelles en une quantité de 80 à 90 pour cent en poids, dans laquelle les fibres régénérées et les fibres naturelles sont hydroliées de sorte que la bande a une résistance à la traction moyenne géométrique d'au moins 150 grammes par pouce (58 Nm) et un temps de rupture en testeur de dissolution inférieur à 155 minutes ;
dans laquelle :

- la bande a une valeur de formation d'au moins 12 ;
- les fibres régénérées comprennent au moins une des fibres Lyocell et des fibres de rayonne, et présentent une finesse de 1 à 3 deniers et une longueur de 3 à 20 millimètres ;
- les fibres naturelles comprennent au moins une des fibres kraft de bois résineux du sud et du coton ;
- et la bande est formée à partir d'une suspension liquide contenant de 0,02 à 0,08 pour cent en poids de fibres ;

et dans laquelle la résistance à la traction moyenne géométrique, le temps de rupture en testeur de dissolution et la valeur de formation sont déterminés à l'aide des procédés exposés ici. »

Profitant du délai ouvert aux tiers pour contester la décision de délivrance prise par l'Office européen des brevets (OEB), la société ANDRITZ Küsters GmbH a formé une opposition au motif que l'objet du brevet n'était ni nouveau ni inventif, et qu'il était insuffisamment décrit. Si les moyens invoqués n'ont pas convaincu la division d'opposition, qui a décidé de maintenir le brevet sous sa forme telle que délivrée, ceux fournis au cours de la procédure de recours n'ont pas eu le même écho !

La société ANDRITZ Küsters GmbH a fait valoir en effet que la caractéristique : « la bande a une valeur de formation d'au moins 12 [...] et la valeur de formation sont déterminés à l'aide des procédés exposés ici » n'était pas reproductible, l'appareil (Paper PerFect Formation Analyzer Code LPA07) permettant de mesurer la valeur de formation peu commune n'étant plus accessible au public. Elle a avancé l'argument que le protocole

C'EST COMPLEXE, L'ART ANTÉRIEUR
ET LE CRITÈRE DE NOUVEAUTÉ...

L'ART MODERNE
AUSSI !



VENDU
6 200 000 €

CLED/12.

expérimental décrit dans la demande européenne EP3 062 672 ne l'était plus non plus, par voie de conséquence.

Comment contrecarrer une telle opposition ? La société Kimberly-Clark Co. a bien tenté de défendre que l'appareil plus récent (Paper PerFect Formation Analyzer Code LPA17) permettait à l'homme du métier de reproduire la mesure de la valeur de formation. Seulement la Chambre de recours a noté que, d'une part, la description de la demande européenne EP3 062 672 ne mentionnait que le Paper PerFect Formation Analyzer Code LPA07 et que, d'autre part, la société Kimberly-Clark Co. n'avait pas démontré que les appareils LPA07 et LPA17 étaient équivalents. Le propriétaire du brevet, la société Kimberly-Clark Co., a simplement affirmé que la nouvelle machine (LPA17) produisait les mêmes résultats que l'ancienne (LPA07) selon les déclarations du constructeur. Il s'est contenté de rapporter les dires du fabricant sans apporter de preuve concrète.

Conséquence finale ? La Chambre de recours n'a pas accepté cette affirmation et l'a légitimement refusée ! Du fait de la disparition d'un appareil de mesure indépendante de la volonté de la société Kimberly-Clark Co., la Chambre de recours a décidé, le 25 juillet 2024, que l'objet du brevet européen EP3 062 672 n'était pas reproductible (décision OEB T 1813/22). Le brevet a donc été révoqué pour non-respect du critère de suffisance de description.

Quelles conclusions tirer de ce cas d'école ? Toujours être vigilants ! Ne pas citer dans la description des éléments non pérennes, garder machines (si possible !) et documents associés, garder des traces papier et matérielles ! Et surtout être bien conseillés dans sa défense ! De notre point de vue de conseils en propriété industrielle, la société Kimberly-Clark Co. aurait dû fournir des analyses obtenues avec la nouvelle machine, afin de les comparer aux analyses fournies par l'ancienne machine, et présentes dans le brevet. Il aurait également été judicieux de présenter directement une communication officielle du fabricant. Selon le droit de la preuve de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), les questions de fait peuvent être tranchées en fonction de toute information crédible disponible.

Du point de vue de l'art antérieur

Sécuriser un brevet dans le temps exige aussi de bien démarquer l'invention par rapport à l'art antérieur, c'est-à-dire l'état de la technique, ce qui pose problème quand cet art antérieur n'est pas suffisamment bien défini ! Pour preuve, les démêlés en cours auxquels sont confrontées les sociétés Mitsui Chemicals Inc. *et al.* et dont l'issue pourrait faire date dans la jurisprudence.

Qu'en est-il ? Après le dépôt, le 7 octobre 2011, de la demande internationale No. PCT/JP2011/005653 appartenant aux sociétés Mitsui Chemicals Inc. *et al.* concernant un matériau d'encapsulation pour pile solaire, celle-ci est entrée en phase régionale européenne. À l'issue de la procédure d'examen, l'Office européen des brevets (OEB) a accepté, le 12 décembre 2015, la délivrance de la demande européenne EP2 626 911 dont l'objet principal avait été limité à :

« Matériau approprié comme matériau d'encapsulation pour pile solaire, qui comprend un copolymère éthylène/ α -oléfine qui a :

- une teneur de 80 à 90 % en moles d'unités structurales dérivées d'éthylène et de 10 à 20 % en moles d'unités structurales dérivées d'une α -oléfine en C 3 à C 20 ;
- un MFR [pour « melt flow rate », indice de fluidité] allant de 10 à 50 g/10 minutes, mesuré selon la norme ASTM D1238 à 190 °C et sous une charge de 2,16 kg ;
- une densité allant de 0,865 à 0,884 g/cm³, mesurée selon la norme ASTM D1505 ;
- une dureté Shore A allant de 60 à 85, mesurée selon la norme ASTM D2240 ;
- et une teneur en élément aluminium allant de 10 à 500 ppm. »

Profitant du délai ouvert aux tiers pour contester la délivrance par l'OEB, la société Borealis AG a formé une opposition contre le brevet européen EP2 626 911 au motif que son objet n'était ni inventif, ni suffisamment exposé. Si les moyens invoqués n'ont pas convaincu la division d'opposition, qui a décidé de maintenir le brevet sous sa forme telle que délivrée, ceux fournis au cours de la procédure de recours ont quant à eux suscité des débats de fond et continuent en ce jour à les susciter, la décision de la Chambre de recours n'ayant pas encore été rendue.

En l'espèce, les débats ont porté et portent sur le critère de l'activité inventive, l'approche problème-solution et le choix de l'art antérieur le plus proche. En bref, la société Borealis AG a estimé que l'art antérieur, c'est-à-dire l'état de la technique, le plus proche était l'exemple 3 du document D1 mettant en œuvre un produit commercial (ENGAGE™ 8400), et les sociétés Mitsui Chemicals Inc. *et al.* ont estimé que cet exemple ne pouvait pas constituer l'art antérieur le plus proche, le produit commercial ENGAGE™ 8400 n'étant pas reproductible. Notamment, et selon elles, le produit commercial ENGAGE™ 8400 étant un copolymère d'éthylène-octène dont le procédé de synthèse est inconnu, il ne peut pas être considéré comme accessible au public, et n'est donc pas un art antérieur opposable. Malgré l'existence de jurisprudence dans ce domaine, en particulier la décision OEB G 1/92, la Chambre de recours a noté des divergences dans l'application des principes qu'elle a énoncés. Pour assurer la sécurité juridique des tiers, la Chambre de recours a donc jugé nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours et dans une décision du 27 juin 2023, lui a posé ces trois questions (décision OEB T 0438/19) :

1) Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE pour la seule raison que sa composition ou sa structure interne n'a pu être analysée et reproduite sans effort excessif par l'homme du métier avant cette date ?

2) Si la réponse à la question 1 est non, les informations techniques sur ce produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (par exemple par la publication d'une brochure technique, de la littérature non-brevet ou brevet) constituent-elles l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans effort excessif par l'homme du métier avant cette date ?

3) Si la réponse à la question 1 est oui ou la réponse à la question 2 est non, quels sont les critères à appliquer pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit peut être analysée et reproduite sans effort excessif au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il nécessaire que la composition et la structure interne du produit soient entièrement analysables et reproductibles à l'identique ?

Ces trois questions ont été transmises à la Grande Chambre de recours de l'OEB qui doit encore trancher. Pour l'instant, les avis recueillis ont montré une large diversité d'opinions, avec plus de quinze *amicus curiae* (opinions soumises par des professionnels externes à cette affaire). La majorité des avis a estimé qu'un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'un brevet fait partie de l'état de la technique, même si sa composition ne peut être ni analysée ni reproduite sans effort excessif pour l'homme du métier. Cela signifie que la simple mise à disposition du produit au public suffit pour qu'il soit inclus dans l'état de la technique. Cependant, pour que la composition et la structure interne d'un produit soient considérées comme état de la technique, elles doivent être identiquement reproductibles. Dans un avis préliminaire du 16 août 2024, la Grande Chambre de recours semblait être d'accord avec ces avis. Bien que la décision n'ait pas encore été rendue, l'avis préliminaire de la Grande Chambre de recours laisse penser qu'elle va répondre non à la première question et oui à la deuxième, laissant sans objet la troisième.

L'examen et l'analyse de *amicus curiae* sont très intéressants, car ils donnent le pouls de l'opinion des professionnels de la propriété industrielle. Nous avons noté, en les lisant, qu'une minorité d'avis a soutenu une position différente : bien que minoritaires, ils semblent pleins de bon sens. Ces avis ont suggéré et suggèrent qu'un produit dont la composition ou la structure interne ne pouvait pas être analysée ou reproduite sans effort excessif ne devrait pas être considéré comme relevant de l'état de la technique. En effet, l'impossibilité d'examiner et de reproduire ces caractéristiques techniques devrait en soi constituer un critère déterminant pour exclure un produit de l'état de la technique, même si celui-ci était mis à disposition du public avant la date de dépôt du brevet. Dans cette optique, la réponse à la première question serait affirmative, mais négative à la seconde. Il est important de souligner que l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) a aussi émis un *amicus curiae* qui rejoint la position de ces avis minoritaires. L'AIPPI, en donnant son avis, a ajouté une dimension supplémentaire à la réflexion, en indiquant que la question pourrait être plus complexe qu'il n'y paraissait initialement.

Quelles conclusions tirer de cette affaire en cours ? Si les sociétés Mitsui Chemicals Inc. *et al.* parviennent à convaincre la Chambre de recours que l'inopérabilité du produit commercial ENGAGE™ 8400, elles devraient obtenir

gain de cause et voir leur brevet maintenu, mais dans le cas contraire, il sera annulé.

Mais que va choisir le Grande Chambre de recours ? Cette affaire G1/23 va-t-elle conduire à un revirement de la décision G1/92, soulignant les implications de la complexité croissante de la question de l'état de la technique, c'est-à-dire de l'art antérieur, sur l'interprétation du critère de nouveauté ?

La saisine de la Grande Chambre de recours souligne l'importance d'établir des critères clairs afin d'assurer la sécurité juridique des acteurs de l'innovation. La décision finale de la Grande Chambre de recours, en prenant en compte les diverses contributions, clarifiera les éléments d'évaluation à utiliser pour déterminer si un produit ou ses informations techniques peuvent être considérés comme faisant partie de l'état de la technique. Cette clarification est et sera en tout cas cruciale pour garantir que les brevets sont accordés de manière cohérente.

Savoir anticiper

Dans un environnement où la stabilité des brevets peut être remise en cause par des considérations techniques et jurisprudentielles complexes, il est plus que jamais essentiel de s'entourer de conseils en propriété industrielle pour anticiper ces enjeux et sécuriser ses droits.

Comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, la suffisance de description est un critère essentiel dans l'examen et la validité des brevets, dont l'importance ne cesse de croître au sein des procédures devant l'Office européen des brevets comme pour d'autres Offices. Le premier cas d'école que nous venons d'analyser illustre bien que la reproductibilité d'une invention

à tout moment de la vie d'un brevet conditionne non seulement l'octroi mais aussi la pérennité des droits conférés. Le second met en lumière l'importance de la disponibilité et de la reproductibilité des informations techniques pour déterminer l'état de la technique. Si ces deux questions de l'opposabilité de reproductibilité et de l'état de la technique soulèvent des débats fondamentaux et font évoluer la jurisprudence, c'est bien parce que la disparition d'un élément-clé de l'invention (cas 1) ou la mise en doute de l'existence d'un élément-clé de l'art antérieur (cas 2) peuvent compromettre un brevet, même en dehors de la volonté du titulaire.

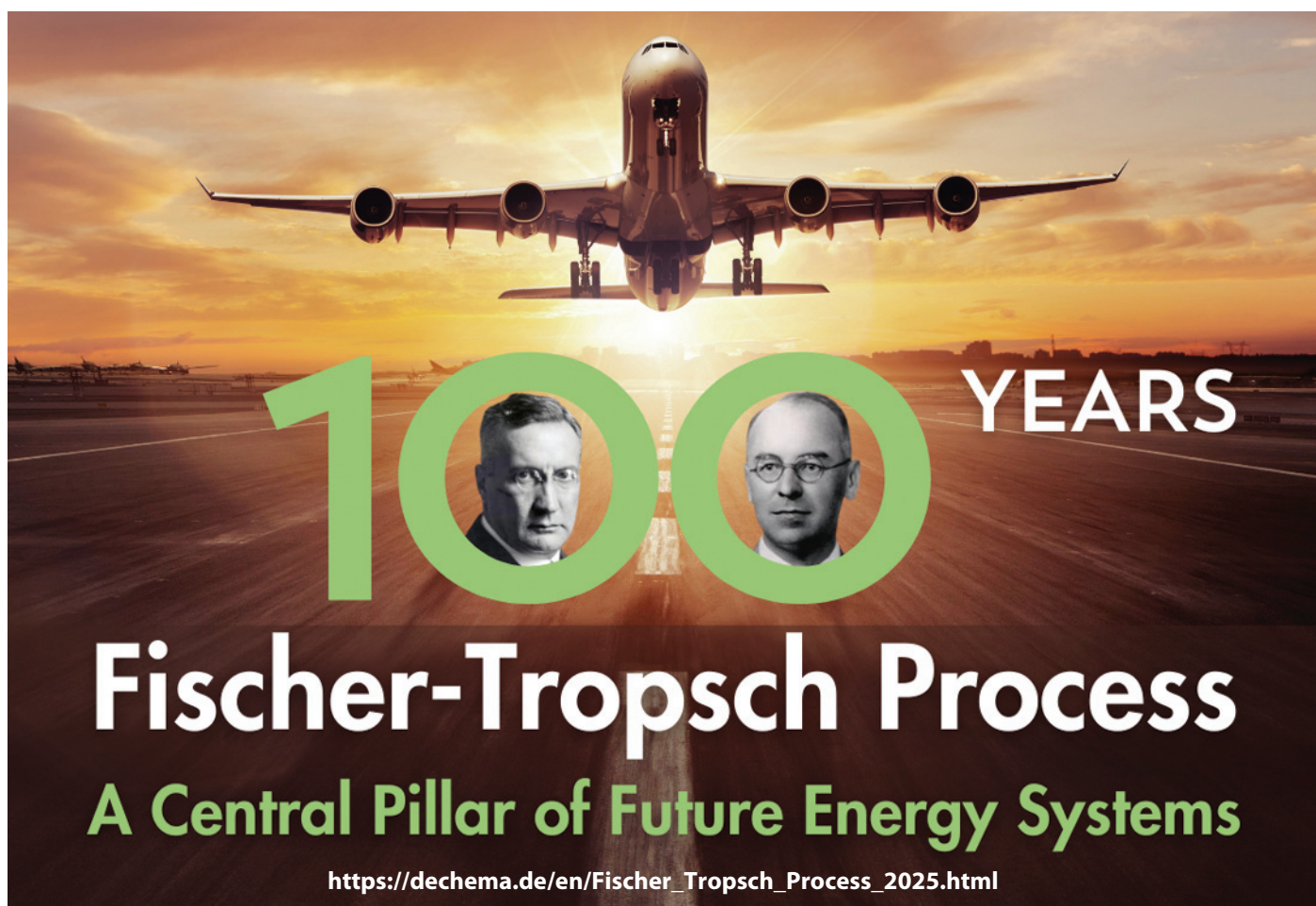
Nous sommes face à « deux poids, deux mesures » ! Le poids d'un élément-clé dans la protection de l'invention n'est pas mesuré de façon identique. Quand il s'agit du brevet même, la jurisprudence montre qu'il y a une grande exigence. Quand il s'agit de l'art antérieur, elle montre qu'une information « légère » peut peser lourd.

Nous vous invitons, par cet article, à la vigilance et à la prudence pour anticiper au mieux les pièges futurs éventuels.

[1] F. Bastaert, C. Grosset-Fournier, Brevets : votre invention est-elle plausible ?, *L'Act. Chim.*, 2020, 448, p.6-8.

Fabien BASTAERT, PhD, et **Catherine GROSSET-FOURNIER***, ingénieure ENSCP, sont conseils en propriété industrielle et mandataires européens agréés, Cabinet Grosset-Fournier & Demachy.

*catherinegrosset@grosset-demachy.com



100 YEARS

Fischer-Tropsch Process
A Central Pillar of Future Energy Systems

https://dechema.de/en/Fischer_Tropsch_Process_2025.html