

CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Strasbourg, le 16 novembre 1960

Confidentiel
EXP/Brev (60) 5

Or. allem.

COMITE D'EXPERTS EN MATIERE DE BREVETS

Rapport de M. Herbert Kühnemann,
expert allemand,
sur la possibilité d'unifier le droit européen des
brevets en ce qui concerne le progrès technique et
l'effort créateur comme conditions de brevetabilité

I

1. Le présent rapport se fonde sur les remarques et les suggestions formulées par les experts des pays suivants :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| a) Allemagne | (EXP/Brev (56) 8) |
| b) France | (EXP/Brev (57) 3) |
| c) Grèce | (EXP/Brev (60) 3) |
| d) Italie | (EXP/Brev (56) 9) |
| e) Luxembourg | (EXP/Brev (56) 9) |
| f) Pays-Bas | (EXP/Brev (57) 1) |
| g) Suisse | (EXP/Brev (56) 6) |
| h) les pays scandinaves | (EXP/Brev (56) 1) |
| i) Royaume-Uni | (EXP/Brev (56) 4). |



COE024744

2. Les pages indiquées ci-après sont, sauf indication contraire, celles des neuf documents énumérés ci-dessus.

II

Progrès technique

1. Les experts allemands ont émis, au point II (5) de leurs remarques et propositions, l'avis suivant :

"Il va de soi, sans qu'aucune stipulation particulière soit par conséquent nécessaire en la matière, que l'utilisation de l'objet d'une invention ne doit pas avoir pour résultat une régression technique, mais que l'objet de l'invention doit enrichir la technique et, par conséquent, constituer un progrès technique. L'application pratique de ce principe ressort de façon claire d'une décision de la Cour d'Appel de Milan du 26 mai 1953 (Patent and Trade Mark Review 1956, 104). Dans l'espèce à propos de laquelle cette décision a été rendue, il s'agissait d'un certain élément d'une machine qui, d'un côté, conférait à celle-ci une utilité accrue, mais dont l'emploi, d'un autre côté, comportait certains inconvénients. L'invention prétendue résidait simplement en ceci que lesdits inconvénients devaient être écartés en supprimant dans la machine les éléments en cause et, du même coup, en la privant des avantages apportés par ces éléments. C'est à juste titre que la juridiction de Milan a considéré une telle mesure comme une régression technique et lui a, en conséquence, dénié la qualité d'invention."

Je partage cet avis et propose en conséquence que le futur droit européen des brevets ne contienne aucune disposition spéciale liant la brevetabilité à la preuve d'un progrès technique, cette condition se trouvant suffisamment impliquée dans la notion d'invention.

2. Je crois que cette proposition est conforme aux remarques formulées à ce sujet par les experts de la France (p. 13, 2ème paragraphe), des Pays-Bas (p. 6, dernier paragraphe, première phrase) et du Royaume-Uni (p. 2, troisième paragraphe et p. 3, premier paragraphe). Il me semble en outre que les experts de l'Italie (p. 4, deuxième, troisième et quatrième paragraphes) et des pays scandinaves (p. 6, dernier paragraphe) n'auront aucune difficulté à s'y rallier. Je suis enfin d'avis que la proposition est conciliable sans trop de difficulté avec les points de vue de la Suisse (p. 5, point 3) et de l'Allemagne (en ce qui concerne la Suisse, voir encore le jugement rendu par la Cour fédérale le 28 avril 1959 : Schweiz. Mitt. über GRUR 1960, Heft 1, p. 59 (63/64), dans lequel les arguments relatifs au progrès technique ont été réduits au minimum). Je suis d'ailleurs convaincu que, dans l'intérêt de l'unification, les deux pays seraient prêts, sur ce point, à de larges concessions.

III

Effort créateur

1. A ce sujet, les experts de l'Allemagne ont présenté dans l'annexe à leurs remarques et propositions, le projet suivant :

"Paragraphe 4

- (1) Même lorsque l'objet de l'invention est nouveau (paragraphe 3), aucun brevet européen ne peut être délivré en ce qui le concerne si sa réalisation allait de soi pour un expert de capacité moyenne (homme de l'art) dans le domaine technique dont il relève.
- (2) Pour apprécier si la réalisation de l'objet de l'invention allait de soi, il y a lieu de considérer l'état de la technique comme connu de l'homme de l'art. Plusieurs divulgations peuvent être rassemblées et assimilées à une divulgation unique pour autant que ceci corresponde aux connaissances de l'homme de l'art au jour du dépôt."

A propos de ce projet, les experts allemands ont formulé, au point II (4) de leurs remarques et propositions, le commentaire suivant :

"Paragraphe 4 (effort créateur)

- (a) L'alinéa du paragraphe 4 pose l'exigence de l'effort créateur de façon indirecte, en excluant la délivrance du brevet dans le cas où la réalisation de l'objet de l'invention était à la portée d'un expert de compétence moyenne.

La nécessité de poser une telle exigence dans la loi a été reconnue pour la première fois par les auteurs de la loi américaine des brevets de 1952 au paragraphe 103 de laquelle se rattache la proposition faite ici.

De même, le comité des experts chargés de la révision de la loi suisse des brevets avait décidé, à l'origine, d'introduire dans l'article 1er de celle-ci une disposition selon laquelle les inventions, pour être brevetables, doivent "dépasser les possibilités d'un homme du métier de compétence moyenne". (D'après Blum

"L'idée inventive et la hauteur d'invention comme critères de l'invention brevetable". Partie étrangère et internationale de la G.R.U.R. 1956, 1, 4. Blum regrette toutefois vivement que cette prescription n'ait pas été finalement accueillie dans la loi de 1954).

(b) La définition du concept de "l'homme de l'art", qui a été tentée dans le premier alinéa du paragraphe 4, procède aussi bien des dispositions légales américaines que de l'interprétation donnée par la doctrine et la jurisprudence allemandes dominantes. Le concept lui-même n'est pas étranger à d'autres lois nationales de brevets. (Voir par exemple, pour le droit anglais, Meinhardt "Inventions, brevets et monopole" (2ème édition 1950) p. 64, alinéa 2).

(c) Le 2ème alinéa du paragraphe 4 contient deux règles qui ont été dégagées par la jurisprudence allemande pour l'appréciation de l'état de la technique dans l'étude de la question de savoir si l'invention allait de soi. La première indique quelles connaissances sont à exiger de l'homme de l'art, à la différence de la "capacité" visée au premier alinéa du paragraphe 4. La deuxième traite de la question de savoir si et dans quelle mesure plusieurs divulgations ayant trait à l'état de la technique peuvent être rassemblées et prises en considération simultanément ("mosaïque").

L'une et l'autre règles, selon l'opinion des experts allemands, ont été éprouvées par la pratique, de sorte que leur introduction dans le droit matériel européen des brevets est désirable."

J'approuve entièrement ces observations et je propose en conséquence que la future loi européenne sur les brevets contienne une disposition correspondant au projet du paragraphe 4 reproduit ci-dessus.

2. Cette proposition me paraît correspondre à l'état actuel du droit en Suisse (p. 6, point 4) et dans les pays scandinaves (p. 6, 3ème paragraphe). Je crois en outre qu'elle correspond approximativement à la solution qu'envisagent aussi les experts de l'Italie (p. 4, point 4) et des Pays-Bas (p. 6, 2ème paragraphe).

3. Je n'ai pas non plus l'impression que son adoption puisse entraîner des difficultés d'application dans le Royaume-Uni, même si on prend en considération les explications des experts britanniques (p. 5, 2ème paragraphe). Cette impression se fonde essentiellement sur les considérations suivantes :

- (a) Tout d'abord, les experts du Royaume-Uni font observer que, selon le droit en vigueur dans leur pays, l'objection du défaut d'effort créateur ne peut être soulevée par l'examineur, mais seulement par une partie intéressée ou par un tribunal (p. 6, 2ème paragraphe, 2ème phrase, et p. 7). Il s'agit là, à mon avis, d'une question de procédure qu'il ne m'appartient pas d'examiner, ma compétence se limitant aux questions de droit matériel.
- (b) Les experts du Royaume-Uni déclarent en outre que le quantum d'effort créateur exigé dans leur pays semble être moins élevé que celui qui est demandé dans d'autres pays européens (p. 6, 2ème paragraphe, première phrase). Pour eux, le simple "atome" (scintilla) d'invention, qui satisfait les tribunaux du Royaume-Uni, ne serait pas considéré comme suffisant pour fonder la brevetabilité dans certains autres pays européens, dont l'Allemagne (p. 5, 2ème paragraphe). Il me paraît cependant possible de dissiper les objections émises sur ce point. Considérons par exemple l'affaire Samuel Parker & Co. Ltd. c. Cocker Brothers Ltd. 46 R.P.C. 248, invoquée par les experts (p. 4, 4ème paragraphe), dans laquelle le juge de la Haute Cour a parlé de cet "atome" d'invention. Si l'on se demande quelle eût été la décision prise dans un autre pays pour une description semblable et dans l'état donné de la technique, on est amené à supposer qu'un tribunal allemand aurait conclu également à l'existence de l'effort créateur nécessaire à la délivrance d'un brevet. Il faut d'ailleurs ajouter que les juges de la Cour d'appel ont estimé que le cas se situait à la limite de la brevetabilité (p. 250, lignes 18-20), ce qui, sans aucun doute, aurait été la conclusion des tribunaux allemands.

De même, il est possible de trouver, dans des jugements allemands, des considérations semblables à celles qui ont été exprimées, selon les experts du Royaume-Uni, dans les affaires British Westinghouse c. Braulik et Non-Drip c. Strangers (p. 5, premier paragraphe). C'est ainsi que l'on peut lire dans une décision de la Cour du Reich du 21 mars 1939 (M.u.W. 1939, 305 (307)) :

"S'agissant de savoir si une invention possède l'élément d'effort créateur nécessaire ou si elle va de soi pour l'homme de l'art, il est généralement admis qu'il ne peut être tiré parti de la connaissance résultant uniquement de la demande de brevet et que bien des inventions qui, après coup, paraissent évidentes ne le sont pas en réalité."

- (c) Il semble donc qu'il n'existe pas une si grande différence que semblent le croire les experts du Royaume-Uni entre la pratique des tribunaux de leur pays et celle des tribunaux allemands en ce qui concerne les critères de l'effort créateur.

4. Les experts français ont formulé une intéressante proposition (p. 16, 2ème et 3ème paragraphes et p. 14, premier paragraphe). Il s'agit en substance d'inclure dans le droit européen des brevets une liste des critères fondant l'existence ou l'absence de l'effort inventif. Cette liste comprendrait aussi les critères à l'aide desquels la jurisprudence allemande apprécie l'existence du progrès technique. Si séduisante qu'elle puisse paraître à première vue, cette proposition ne me semble pas susceptible d'être généralement approuvée.

- (a) Une première objection résulte du fait qu'une telle liste ne peut être limitative. Les experts français l'ont d'ailleurs souligné. S'il en est ainsi, il ne vaut guère la peine de se lancer dans une telle entreprise.
- (b) D'autre part, il existe toute une série de critères qui sont indifférents en soi et qui, selon le cas, peuvent être positifs ou négatifs.
- (c) Il y aurait lieu, à ce propos, de se reporter à l'étude N° 7 du Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights du Committee on the Judiciary, United States Senate (Washington, 1958) : Efforts to Establish a Statutory Standard of Invention. Les propositions qui y figurent (p. 3 et ss.) et qui ont été à la base de la loi de 1952 sur les brevets, n'envisagent nullement, à propos de l'effort créateur, de dresser une liste des critères établissant l'existence ou l'absence de cette condition. Un seul critère positif concernant l'effort créateur y est mentionné : celui de la satisfaction d'un besoin ressenti de longue date (p. 7). Il y a là aussi un argument contre l'opportunité de la proposition des experts français.

(d) Enfin, il ne faut pas oublier que, selon le point de vue des experts français eux-mêmes, l'adoption d'une disposition du genre qu'ils préconisent peut aider à un rapprochement des pratiques dans les pays participants, mais ne saurait suffire à atteindre pleinement ce but (p. 16, avant-dernier paragraphe). Cela est sans doute exact. Il faut d'ailleurs poser en principe, en ce qui concerne l'application d'une norme unique pour l'appréciation de l'existence de l'effort créateur nécessaire, qu'il s'agit bien moins d'établir des dispositions juridiques plus ou moins détaillées que d'instituer un tribunal appelé à se prononcer seul sur ce point en dernière instance. Je fais donc mienne sans réserve la remarque de l'expert du Luxembourg (p. 4, 1er paragraphe; voir aussi la déclaration des experts des Pays-Bas, p. 5, avant-dernier paragraphe de leurs remarques et propositions) :

"Toutefois, la question qui se pose est de savoir comment éviter qu'un même texte légal ne soit interprété différemment ... par les tribunaux des différents pays. Une solution de ce problème semble impossible ... sans une cour de justice européenne."