

BOVARD

Patent- und Markenanwälte
Conseils en propriété intellectuelle
Patent and Trademark Attorneys

Revue brevets AROPI – 11.12.2025

Benoît Gilligmann
Swiss, French & European Patent Attorney
MS HEC Paris
BOVARD LTD, Berne - Switzerland

Agenda

- Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire (BU)
- Décisions de la grande chambre de recours (G)
- Révisions (R)
- Décisions de chambres de recours techniques (T)

Agenda

➤ Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire

- ✓ Statistiques sur le BU
- ✓ Statistiques sur l'activité de la JUB
- ✓ Décisions importantes
 - Indépendance (confirmée)
 - Décision de la CJUE ("*long arm jurisdiction*")
 - => Application dans diverses décisions
 - Compétence de la JUB vs actes antérieurs à son entrée en vigueur
 - Approche problème-solution (*PSA*) / activité inventive et suffisance
 - Fourniture de moyens
 - Doctrine des équivalents (confirmation)
 - *Products by process / 2e usage thérapeutique*



Le brevet unitaire (I)

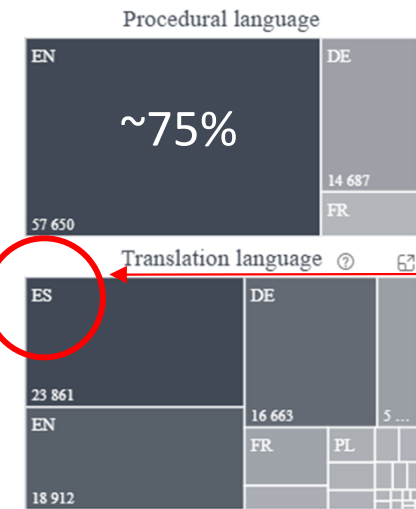


➤ Statistiques au 10 décembre 2025



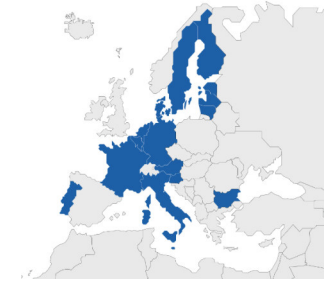
WIPO technology fields (IPC)

Medical technology	Digital communication	Civil engineering	Handling	Furniture, games	Engines, pumps,...	Control	Basic ...	Audio...	Optics
9 413	4 242	3 812	2 997	2 363	1 775				
Measurement	Computer technology	Other special machines	Pharmaceuticals	Mechanical elements	Organic fine ch...	1 599	1 420	1 396	1 353
4 315	14 200	3 755	2 791	2 311	1 664	Materials, me...	Envir...	Mac...	Foo...
	Transport	Electrical machinery, apparat...	Other consumer goods	Chemical engineering	Biotechnology	1 283	1 072	898	880
				2 169	1 665	Textile and p...	Surface te... A...	IT...	
				Machine tools	Thermal process...	1 217	796		
				2 134	1 655	Telecommuni...	Semicond...	524	520
							Ba...		

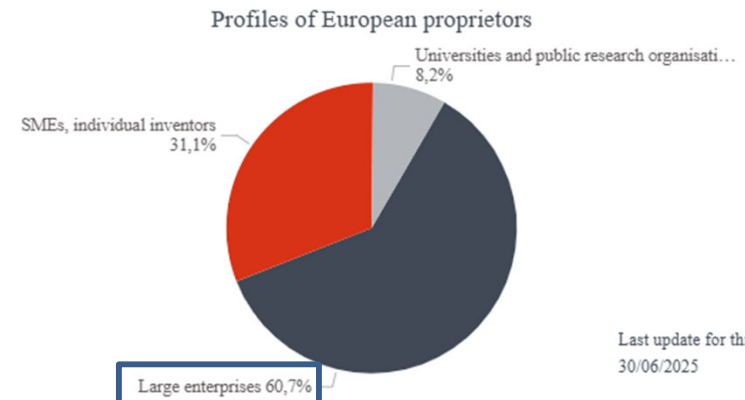
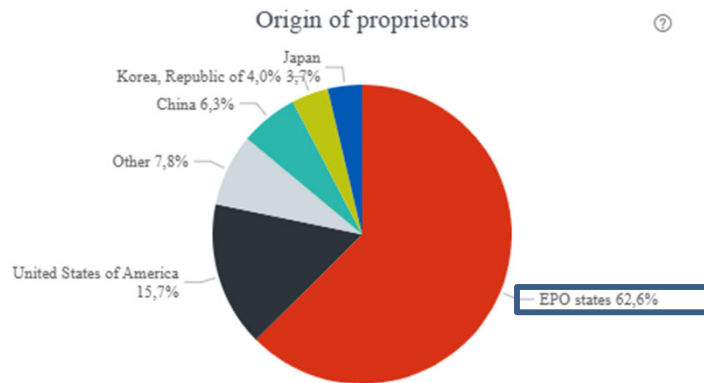
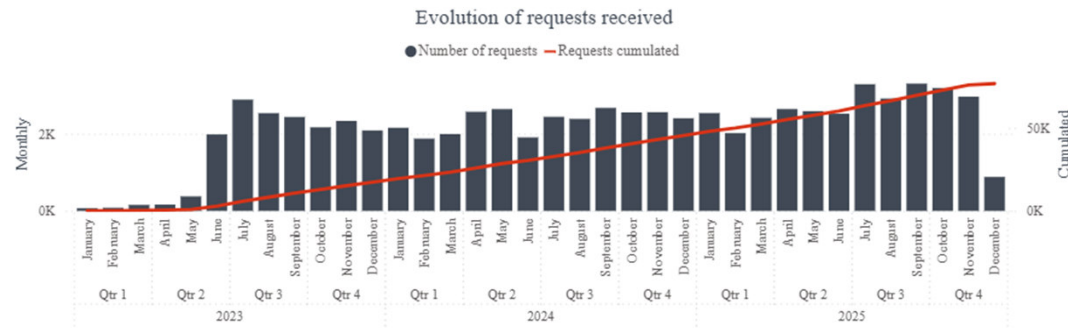




Le brevet unitaire (II)



➤ Niveau d'acceptation & typologie des déposants

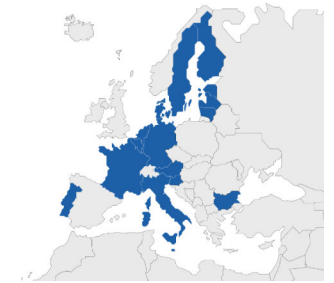


Last update for this visual
30/06/2025

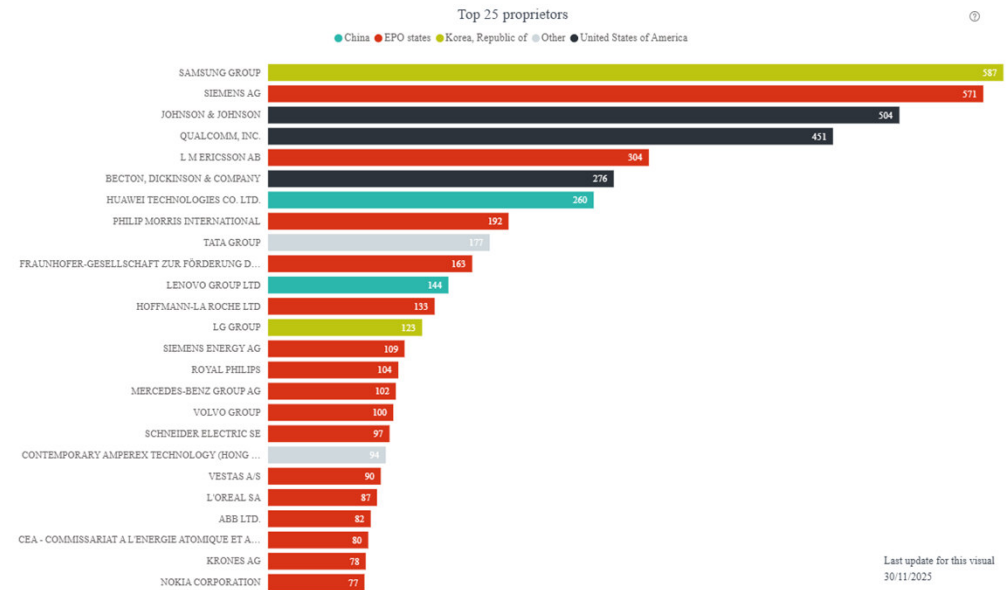
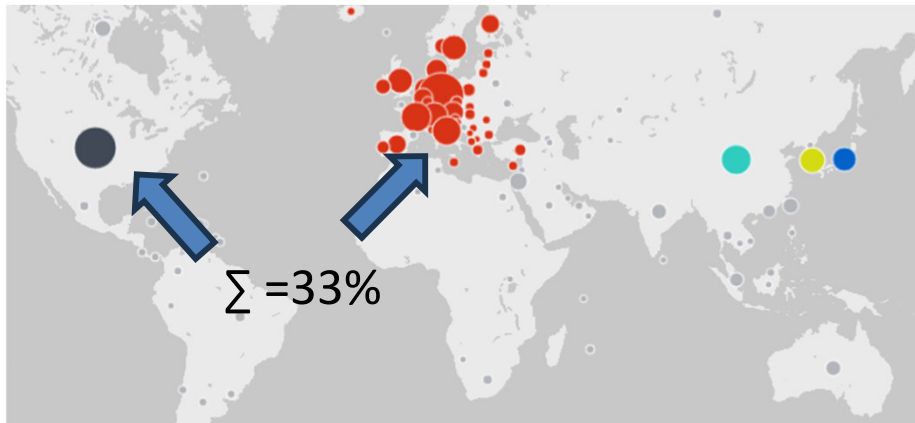
Evolution quasi-linéaire, usage essentiellement par de gros déposants



Le brevet unitaire (III)



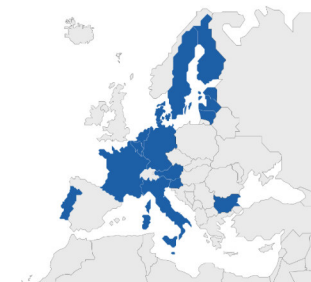
➤ Principaux déposants



L'Allemagne en tête (14184)
 [devant les USA (12000) – la Chine (2353) - la France (2057) – l'Italie (1768)]



La JUB (I)

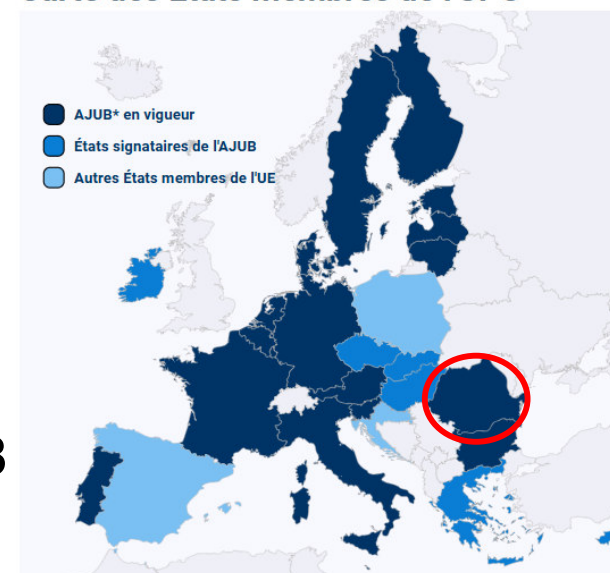


➤ Etat à **fin juin 2025**

☐ 946 actions déposées dont

- ✓ Action en contrefaçon: **341**
- ✓ Actions reconventionnelles en contrefaçon: **4**
- ✓ Actions en mesures provisoires: **72**
- ✓ Actions en nullité: **68**
- ✓ Actions reconventionnelles en nullité: **321**
- ✓ Actions conservatoires («*preserving evidence*»): **18**
- ✓ Mesures d'inspection (selon RoP199): **3**
- ✓ Requête en dommages et intérêts: **1**
- ✓ Déclaration en non-contrefaçon: **4**

Carte des États membres de l'UPC

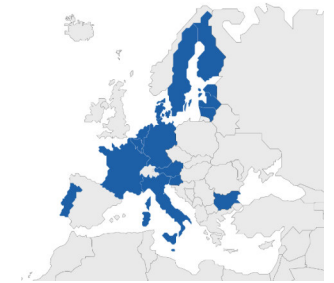


☐ 17 +1 États contractants **de l'UE**

En forte augmentation depuis 2024; classes H (électronique) et A (alimentaire/médecine) majoritaires



La JUB (II)

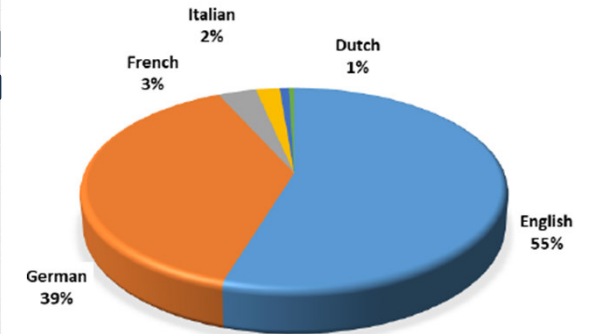


☐ Actions déposées par lieu et par langue

	Infringement	Counterclaim for revocation	Revocation	Counterclaim for infringement	Appl for provisional measures	Appl. for preserving evidence	Appl. for Order for inspection	Appl. For Order to freeze assets	Request for damages	Declaration of non-infringement	Appl. for a cost decision
Paris CD	2	4	48	3						1	24
Paris LD	21	21				3				1	5
Munich CD		1	11								
Munich LD	123	126			24	2				1	24
Milan CD	1	1	9	1	1					1	4
Milan LD	15	9		1	5	5	1				2
Düsseldorf	71	57			14	1	1				18
Mannheim	52	49			3	1					8
Hamburg	26	24			13				1*		9
Nordic-Baltic	7	13			1	1					1
The Hague	22	10			6	2					2
Brussels	3	1			1	2	1				1
Helsinki	1	1									4
Copenhagen	4	2			1	1					
Lisbon	1	1			2			1			1
Ljubljana											
Vienna	2	1			1						
Total	351	321	68	4	72	18	3	1	1	4	103

*) Filed on paper, not in the CMS

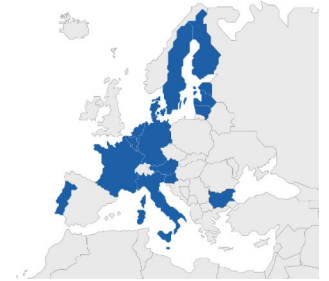
Language of the total proceedings



Majorité de procédures devant les divisions locales DE (>66%!!!)
 Equilibrage entre l'allemand et l'anglais (redevenu majoritaire)
Peu d'activité devant les divisions centrales



Décisions de la JUB (I)



➤ Indépendance – ORD_68946/2024

- ✓ **Appel** vs [UPC_CFI_164/2024] Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy vs Microsoft
- ✓ Concerne le brevet **EP2671117B1** relatif à un système de navigation sur Internet en marchant



- ❖ Rappel: manque d'indépendance du représentant de Suinno (président et actionnaire principal **en plus d'être mandataire agréé et représentant qualifié devant la JUB**)

▪ Décision:

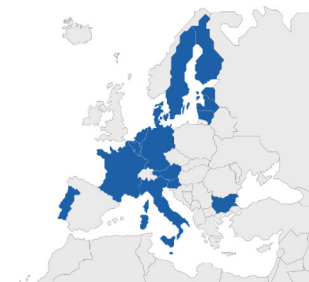
- Manque d'indépendance confirmée!

▼

Le représentant légal d'une personne morale ou toute autre personne physique disposant de pouvoirs administratifs et financiers étendus au sein de celle-ci (direction, d'administration de haut niveau, détention d'un nombre important d'actions), ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale



Décisions de la JUB (II)



➤ Sur la compétence de la JUB (UPC_CFI_355/2023)

- ❑ Action en contrefaçon engagée en Allemagne (LD Düsseldorf)
 - ✓ FUJIFILM (JP) vs KODAK (i,ii,iii) (DE)
 - ✓ Brevet concerné EP3594009 B1 – parties DE & **UK**

➔ - Contestation de la compétence de la JUB pour statuer au Royaume-Uni

▪ Décision:

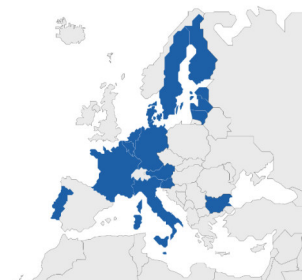
- Fondée sur l'article 31 AJUB relative à la compétence nationale de cette juridiction et l'article 4(1) [*compétence de la juridiction du domicile du défendeur*] du règlement **Bruxelles 1bis** de l'UE (N° 1215/2012) [*citée dans cet article, ainsi que la convention de Lugano*]
- ainsi que sur la jurisprudence de la CJUE (notamment arrêt Owusu **C-281/02** qui traitait de la question d'un «*non contracting state*»)

Lorsqu'un défendeur est domicilié dans un Etat membre, la JUB a compétence pour connaître de l'action en CF de la partie GB du brevet EP



Décisions de la “JUB” (III)

[CJUE]



➤ C-339/22 compétence d'une juridiction nationale en cas de litige transfrontalier

- ✓ BSH (DE) vs Electrolux (SE)
- ✓ Juridictions suédoises
- ✓ Brevet concerné EP1434512 – validé en DE,GR,ES,FR,IT,NL,AT,SE,UK, **TR**

- Compétence de la juridiction SE remise en cause pour toutes les parties nationales non suédoises
 - En particulier **en Turquie**

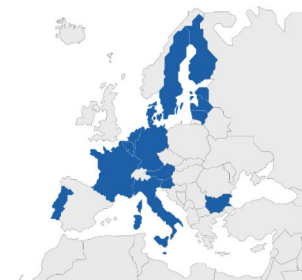
➔ Décision:

- Interprétation de l'article 24(4) du règlement **Bruxelles 1bis** de l'UE (N° 1215/2012)
- Validation de la compétence pour une action en contrefaçon:
 - Hors de l'Etat membre dont la juridiction est saisie
 - Y compris dans un «Etat tiers» [ici la Turquie]**

Possible de concentrer l'ensemble des demandes en CF et d'obtenir une réparation globale devant un seul for + d'éviter le risque de décisions divergentes



Décisions de la “JUB” (IIIbis) [CJUE]



- C-339/22 compétence d’une juridiction en cas de litige transfrontalier
- Interprétation de la décision / impact pour la JUB

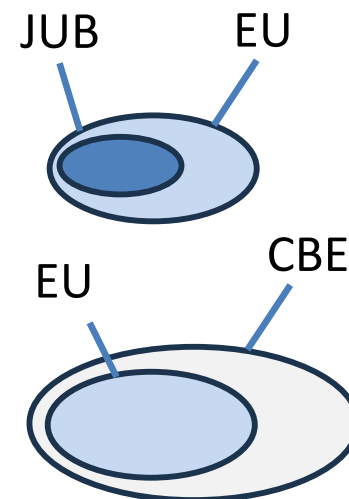
➔ ✓ La JUB est une «juridiction nationale comme les autres» [Art 71bis *Bruxelles 1bis*]

L’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :

une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre État membre, reste compétente pour connaître de cette action lorsque, dans le cadre de celle-ci, ce défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce brevet, alors que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre État membre.

L’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

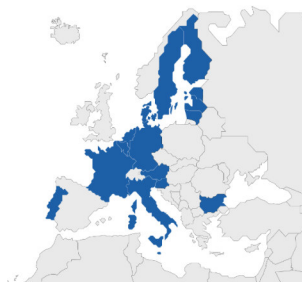
il ne s’applique pas à une juridiction d’un État tiers et, par conséquent, ne confère aucune compétence, exclusive ou non, à une telle juridiction en ce qui concerne l’appréciation de la validité d’un brevet délivré ou validé par cet État. Si une juridiction d’un État membre est saisie sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un État tiers dans le cadre de laquelle est soulevée, par voie d’exception, la question de la validité de ce brevet, cette juridiction est compétente, en application de cet article 4, paragraphe 1, pour statuer sur cette exception, sa décision à cet égard n’étant pas de nature à affecter l’existence ou le contenu dudit brevet dans cet État tiers ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci.



Extension géographique de la compétence de la JUB pour des actions en CF...
(avec effets *inter partes* seulement sur la validité)



Décisions de la JUB (IV)



➤ Sur la compétence de la JUB (UPC_CFI_702/2024)

- ❑ Action en contrefaçon engagée auprès de la LD Paris
 - ✓ IMC Créations (FR) vs Mul T Lock (i,ii) (FR,CH)
 - ✓ Brevet concerné EP4153830 B1 – parties nationales **ES**, **UK** & **CH**

➔ - Contestation de la compétence de la JUB pour statuer dans les pays non-membres de l'AJUB

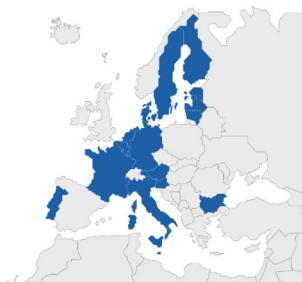
▪ Décision:

- Fondée sur l'article 31 AJUB relative à la compétence nationale de cette juridiction et l'article 4(1) [*compétence de la juridiction du domicile du défendeur*] du règlement **Bruxelles 1bis** de l'UE (N° 1215/2012) [*citée dans cet article, ainsi que la convention de Lugano à laquelle la Suisse est liée* – point 20. des motifs]
- S'appuyant sur la jurisprudence de la CJUE (**C-339/22**) par rapport aux Etats «tiers» UK/ES + également celle de la LD Düsseldorf **UPC_CFI_355/2023**)

Lorsqu'un défendeur est domicilié dans un Etat membre, la JUB a compétence pour connaître de l'action en CF des parties ES,GB, et CH du brevet EP...



Décisions de la JUB (V)



➤ Sur la compétence de la JUB (UPC_CFI_359/2023)

- ❑ Action en contrefaçon engagée en Allemagne (LD Mannheim)
 - ✓ FUJIFILM (JP) vs KODAK (i,ii,iii) (DE)
 - ✓ Brevet concerné EP3476616 B1 – parties DE & **UK**



- Contestation de la compétence de la JUB pour statuer au Royaume-Uni

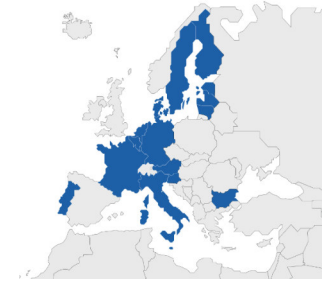
▪ Décision:

HEADNOTES:

1. The UPC has jurisdiction to decide upon the infringement of the UK part of a European Patent. However, the UPC does not have jurisdiction to revoke the validated national part of a European Patent in relation to the United Kingdom with *erga omnes* effect (following ECJ, judgement of 25 February 2025, C-339/22, BSH Hausgeräte).
2. The defendant in an infringement action before the UPC which relates to the UK part of a European bundle patent is allowed to raise an invalidity defence without being obliged to file a national action for revocation in the UK. The UPC will then assess the validity as a mere prerequisite for infringement (following Local Division Dusseldorf, decision of 28 January 2025, UPC_CFI_355/2023). The outcome of the infringement action before the UPC has *inter partes* effect only.
3. In the absence of a pending national revocation proceeding in the UK, there neither is a reason to stay the infringement proceeding before the UPC nor to make the decision conditional upon the validity of the UK part of the European patent.
4. There is no legitimate interest of a defendant obtaining a declaration that the UK part of a European bundle patent is invalid, since such declaratory relief is not binding on the national authorities.



Décisions de la JUB (VI)



➤ **Droit matériel applicable (UPC_CFI_159/2024)**

- ❑ Action en contrefaçon engagée en Allemagne (LD Mannheim)
 - ✓ Hurom (KR) vs NUC Electronics (DE) & Warmcook (FR)
 - ✓ Brevet concerné EP 2028981 B1

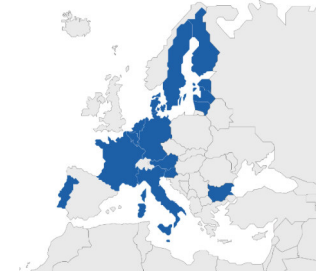
➔ - **Dissociation entre droit applicable et compétence du tribunal pour des actes commis AVANT l'entrée en vigueur de l'AJUB (ce pour quoi la JUB est compétente – cf. [UPC_CoA_30/2024](#))**

▪ **Décision:**

- Prenant en compte les principes fondamentaux reconnus par la loi européenne et le droit international [*notamment Art 28 convention de Vienne*], le tribunal considère que **les actes commis avant la date d'entrée en vigueur de la JUB relèvent du droit matériel établi par les lois nationales**, mais que **les actes commencés avant cette date et poursuivis après (actes "continus"), relèvent du droit matériel tel qu'établi par l'AJUB.**

Actes «continus» à qualifier pour que l'exception de rétroactivité soit possible

Décisions de la JUB (VII)

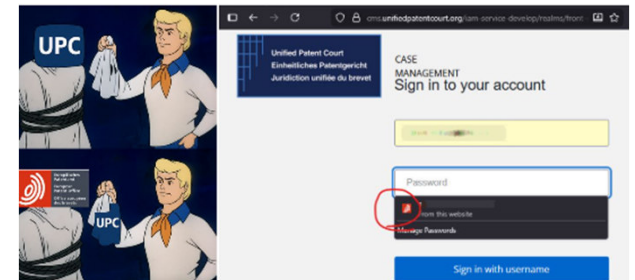


➤ Approche problème-solution (**APS**) – UPC_CFI_501/2023

- ✓ Décision de la division locale de Munich du 04/04 vs une action en CF
- ✓ Edwards Lifescience vs Meril Group (3) basée sur le brevet EP26247895
- ✓ Concerne une valve cardiaque artificielle

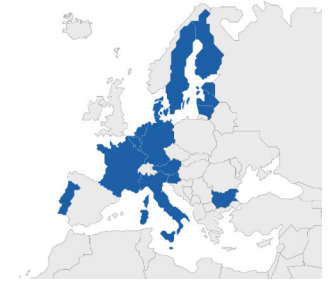
- L'appréciation de l'activité inventive [page 68 /point 1b] mentionne désormais explicitement l'**APS** comme approche de base

b. For assessing whether an invention shall be considered obvious having regard to the state of the art, the problem-solution approach (PSA) developed by the European Patent Office (EPO) shall primarily be applied as a tool to the extent feasible to enhance legal certainty and further align the jurisprudence of the Unified Patent Court with the jurisprudence of the EPO and the Boards of Appeal (BoA).





Décisions de la JUB (VIII)



➤ Sur l'activité inventive (UPC_CoA_464/2024)

□ Appel vs décision de la CD de Paris UPC (UPC_CFI_255/2023)



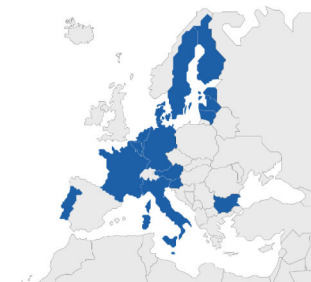
- ✓ Consolide les principes mentionnés dans *Nanostrings Technologies vs Genomics* **UPC_CoA335/2023**
- ✓ Donne une méthode à suivre (**points 128 et suivants**)

▪ Principes généraux:

- un **PSA** légèrement modifié où l'on définit l'homme du métier puis immédiatement un **problème objectif** avant de définir un point de départ
- la solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, l'HdM, partant d'un **point de départ réaliste dans le domaine technique pertinent**, et souhaitant résoudre le problème objectif, serait (et non seulement : pourrait) arrivée à la solution revendiquée.
- application de l'approche « **could/would** » à partir différents points de départ possibles (ici: 6 documents de l'état de la technique)



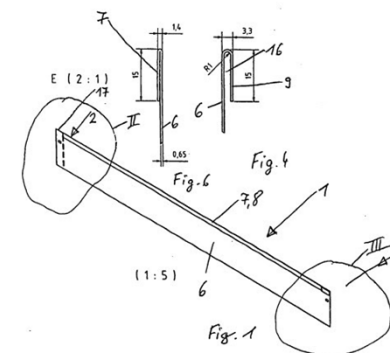
Décisions de la JUB (IX)



➤ Sur la fourniture de moyens (UPC_CFI_338/2024)

- ❑ Action en contrefaçon engagée en Allemagne (LD Mannheim)
 - ✓ Belissa HAAS GmbH (DE) vs Windhager (i,ii,iii) (AT)
 - ✓ Brevet concerné EP2223589 B1 – partie DE

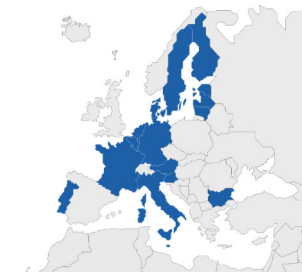
- Le contrefacteur allégué commercialisait des bandes de tôles individuellement. Les bandes étaient toutefois explicitement présentées, dans la documentation commerciale, comme assemblables pour former une bordure continue protégée par brevet



▪ Décision:

- Distinction entre la contrefaçon directe (*unmittelbare Verletzung* – Art 26 AJUB) et indirecte (*mittelbare Verletzung* – Art 25 AJUB)
- Si la conception d'un produit breveté est spécifiquement conçue de manière à ce que ses composants puissent être facilement assemblés sur le lieu d'utilisation du produit sans ajout d'autres objets, le simple fait d'offrir ou de fournir tous les composants constitue déjà une **contrefaçon directe** au sens de l'article 25(a) AJUB.
- Si un produit protégé par un brevet se compose d'au moins 2 composants identiques & coordonnés qui, selon leur conception, sont destinés à être assemblés dans le produit protégé par le brevet sans ajout d'autres objets, la vente individuelle d'un tel composant constitue généralement une contrefaçon directe de brevet au sens de l'article 25 de l'accord sur la JUB si la possibilité d'assemblage est indiquée ou est autrement évidente.

Décisions de la JUB (X)



➤ Doctrine des équivalents (DoE) – UPC_CFI_479/2025

- ✓ Décision de la division locale de la Haye du 11/09
- ✓ Washtower (NL) vs Wasombouw (NL) & Co (DE*3, PL)
- ✓ Concerne le brevet EP3522755B1 – meuble pour machine à laver

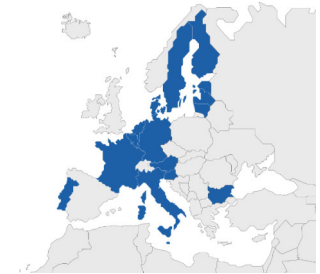


- Confirme les 4 critères cumulatifs pour l'appréciation des équivalents

▪ Le test (points 8.1.23 – 8.1.31 des motifs):

1. **Équivalence technique**: la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte? [*Schneidmesserkante I*]
2. L'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une **protection équitable du breveté** [*compte tenu de sa contribution à l'art [et la manière d'appliquer l'élément équivalent était-elle évidente pour la personne du métier à partir de la publication du brevet (au moment de la contrefaçon)]?*] [*Improver II*]
3. **Sécurité juridique raisonnable pour les tiers** : la personne du métier comprend-elle, à la lecture du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est littéralement revendiqué? [*Improver III*]
4. Le produit allégué de contrefaçon est-il **nouveau et inventif** par rapport à l'état de la technique? (défense *Gillette/Formstein*)

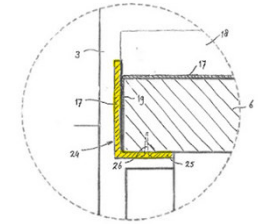
Décisions de la JUB (X-cont.)



➤ Doctrine des équivalents (DoE) – UPC_CFI_479/2025

▪ Application au cas d'espèce:

- Le brevet concerne un meuble pour machine à laver qui comprend un élément de retenue 23 formé par une bande **métallique** en forme de L



➔ - Dans les meubles prétendument contrefaits, les pièces en L étaient plastique FIG. 5

- (i) **L'équivalence technique** de «retenue» était donnée [même si le plastique est moins résistant à la torsion ce qui n'est pas pertinent pour la fonction technique exercée]
- (ii) **Protection équitable pour le breveté:** Extension possible de la protection à d'autres matériaux, car la nature du matériau n'est pas importante, dès lors qu'il permet d'assurer que la machine ne tombe pas. Il serait très facile pour les tiers de contourner le brevet en utilisant des bandes non-métalliques.
- (iii) **Sécurité juridique des tiers:** donnée, car une personne du métier comprendrait qu'un autre matériau que le métal fonctionnerait pour retenir une machine à laver. La description n'indique pas pourquoi l'élément de retenue ne pourrait être qu'en métal.
- (iv) **Exception du libre état de la technique:** Les défenderesses se basaient sur leurs arguments d'invalidité, qui ont été rejetés. L'équivalent est donc considéré comme brevetable.

La contrefaçon par équivalence est confirmée!

Agenda

- Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire (BU)
- **Décisions de la grande chambre de recours (G)**
 - G1/23 (enabling disclosures)
 - G1/24 (interprétation des revendications)
 - G2/24 (intervention du contrefacteur présumé)
 - G1/25 (saisine de la GCR)

➤ Questions relatives à une «enabling disclosure»

- ✓ Relative à l'affaire **T438/19** dans le domaine de la chimie (cellules solaires)

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](#) au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

2. S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet), sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de [l'article 54\(2\) CBE](#), indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis [G 1/92](#) ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?

Avis provisoire rendu l'année passée

➤ La décision de la GCR

1. *Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne peut être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite par la personne du métier avant cette date.*
2. *Les informations techniques relatives à un tel produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la personne du métier pouvait ou non analyser et reproduire le produit et sa composition ou sa structure interne avant cette date.*

NON

OUI



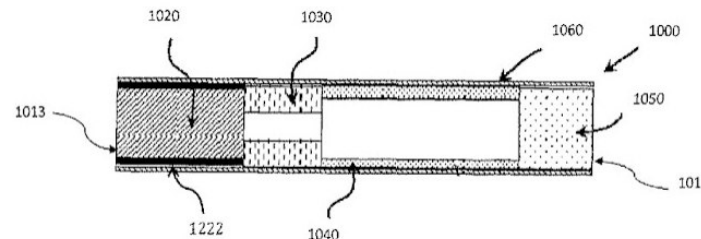
- ✓ l'exigence de reproductibilité de l'avis **G1/92** doit être comprise au sens large comme étant la capacité pour la personne du métier à obtenir et posséder le produit physique. **Une mise sur le marché suffit!**



- Pas de **fiction juridique** excluant un produit non reproductible de l'EdT
- Toutes les propriétés **analysables** d'un produit (y.c. composition chimique) font partie de l'EdT lorsque le produit en tant que tel est accessible au public et peut être analysé par l'HdM.
- Pas de disparition **rétroactive** des enseignements tirés de la mise sur le marché en cas d'indisponibilité/modifications ultérieures

➤ Saisine de la GCR: interprétation des revendications

- ✓ Relative à l'affaire T439/22 dans le domaine des e-cigarettes
- ✓ **Interprétation du terme «gathered sheet»**



- ➔
- La DO avait estimé que le terme «gathered sheet» était clair pour l'industrie du tabac (feuille pliée ne couvrant pas des feuilles enroulées décrites dans D1)
 - §[0035] et §[0038] de la description donnent toutefois un sens plus large (*convoluted, folded or otherwise compressed*) incluant les feuilles enroulées de D1

3 écoles

A69 **uniquement** applicable pour la détermination de l'étendue de protection selon A123(3)

A69 applicable de façon **restreinte** pour clarifier l'étendue de protection

A69 **toujours** applicable pour interpréter les revendications

➤ Saisine de la GCR: interprétation des revendications

▪ Les questions:

1. L'article 69 (1), deuxième phrase CBE et l'article 1 du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'évaluation de la **brevetabilité** d'une invention au titre des articles 52 à 57 CBE ?

2. La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité et, dans l'affirmative, cela peut-il être fait de manière générale ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ?

3. Une définition, ou information du même type, sur un terme utilisé dans les revendications qui est explicitement donnée dans la description peut-elle être ignorée lors de l'interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?



- ✓ Entre-temps la décision **UPC_CoA335/2023** (*NanoStringTechnologies ./. 10x Genomics*) a indiqué que **la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, pas seulement pour résoudre des ambiguïtés**

➤ La décision de la GCR

1. Les revendications sont le point de départ et la base de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention selon les articles 52 à 57 de la CBE. **La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention selon les articles 52 à 57 CBE**, et pas seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou ambiguë lorsqu'elle est lue isolément.



- ✓ Réponse «formelle» à la question 1: **NON** (point 9. des motifs)
- ✓ Alignement intégral sur la décision de la cour d'appel de la JUB *NanoString Technologies* -v- *10x Genomics* (citée aux points 19-20 des motifs **à des fins d'harmonisation**)

- L'EUPO est en marche...

➤ Intervention du CF présumé

✓ Relative à l'affaire T1286/23

▪ La question:

1. Après le retrait de tous les recours, la procédure peut-elle être poursuivie avec un tiers qui est intervenu au cours de la procédure de recours? En particulier, ce tiers peut-il acquérir le statut de requérant correspondant à celui d'une personne ayant qualité pour former un recours au sens de la première phrase de l'article 107 de la CBE?

«Rappel **G03/04**: après le retrait de l'unique recours, la procédure ne peut pas être poursuivie avec un tiers qui est intervenu au cours de la procédure de recours»



➔ ✓ **G03/04 confirmée [pas d'acquisition du statut de requérant pour l'intervenant]**

Confirmation du caractère accessoire de l'intervention à ce stade*

*conformément à la jurisprudence de la plupart des états contractants (CH,DE,FR,NL,UK,UPC cités dans les motifs de la décision) dans le cadre d'interventions

➤ Saisine de la GCR: modification de la description

- ✓ Relative à l'affaire T697/22 dans le domaine de la chimie
- ✓ Décisions contradictoires allant dans le sens de l'adaptation (T438/22, T1024/18, T3097/19) vs contre une imposition de celle-ci (T1989/18, **T56/21**, T2194)

▪ Les questions:

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, **est-il nécessaire**, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, quelle(s) exigence(s) de la CBE nécessite(nt) une telle adaptation ?
3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours de la procédure d'examen ou de la procédure de recours sur examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?



- ✓ Incohérence constatée dans la décision de l'UPC **UPC_CFI_278/2023 (LD Hambourg du 25.04.205)** entre les revendications et la description qui empêche d'utiliser la partie litigieuse pour l'interprétation

Agenda

- Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire (BU)
- Décisions de grande chambres de recours (G)
- Révisions (R)
 - *R12/21*
 - *(R16/23) – en cours / droit à une P.O.*

➤ La 11^e révision seulement (sur >240)

▪ Rappel: requêtes en révision (A112bis CBE)

- Introduites dans la CBE 2000
- Invoquée par une partie d'une procédure de recours auprès de la GCR
- Motifs limités (en pratique: essentiellement violation du droit d'être d'entendu / A113 CBE)

▪ Cas d'espèce

- ✓ La requérante (titulaire) faisait valoir le non-respect de son droit d'être entendu concernant la recevabilité d'une requête auxiliaire déposée après la convocation à la P.O.
- ✓ La CR avait considéré cette requête comme non recevable (Art 12(2), 13(1) RPCR) car non suffisamment motivée + n'étant pas *prima facie* pertinente pour rétablir la nouveauté vs D2
- ✓ La requérante soutenait ne pas avoir été admise à plaider ce 2^e aspect
- ✓ Pour la GCR le PV ne mentionnant qu'une discussion sur les articles 12-13 RPCR et il ne ressort pas que ce sujet ait été abordé lors de la P.O. (confirmé par les opposants).

- **Même si la CR était d'avis qu'une discussion aurait été superflue car la discussion sur la caractéristique ajoutée avait été discutée dans le cadre de la requête principale, elle aurait dû informer la titulaire pour lui donner l'occasion de se prononcer dessus**
 - **Sinon la requérant n'a pu constater cette décision d'irrecevabilité qu'à la lecture de la décision sur l'irrecevabilité**

Agenda

- Actualité JUB (UPC) & brevet unitaire (BU)
- Décisions de grande chambres de recours (G)
- **Décisions de chambres de recours techniques (T)**
 - T1249/22 – inventions mixtes / Accenture [*implémentation technique*]
 - T1322/23 – Mitsubishi / exégèse de G1/19 [*lien avec monde physique*]
 - T1693/23 – ChatGPT vs l'homme du métier
 - T2027/23 – Application de G1/24 [*amender les revendications en cas d'interprétation plus limitative invoquée au vu de la description*]



Merci pour votre attention!

