

**NUMÉRO 13
SEPTEMBRE 2021**

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

ISSN 2490-8347

L'interprétation des brevets par la justice brésilienne

The interpretation of patents by the Brazilian courts

Roner Guerra Fabris

Avocat, Docteur en droit

Selon le système Brésilien, l'interprétation du brevet doit être faite par les tribunaux des États afin de définir l'étendue de la protection et les violations. L'article examine la faute d'interprétation raisonnable des Cours Brésiliennes et propose un système d'interprétation des brevets.

According to the Brazilian system, the interpretation of the patent must be made by the state courts in order to define the scope of protection and the violations. The article examines the lack of reasonable interpretation of Brazilian courts and proposes a system of patent interpretation.

Introduction

Au Brésil, la réglementation de la propriété industrielle trouve sa source dans la Constitution, dans les conventions internationales¹ ainsi que dans le droit interne avec la loi n°9279/96 - Loi de la propriété industrielle (ci-après « LPI ») - qui constitue le texte brésilien de référence.

La LPI, de décembre 1995, reprend le contenu de l'accord ADPIC et concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins industriels, les marques, les indications géographiques, mais également le secret industriel et les actes de concurrence déloyale. Au Brésil, la violation des droits de propriété industrielle et les actes de concurrence déloyale sont incriminés par la LPI.

La loi brésilienne est similaire à la loi française, avec certaines nuances de rédaction et d'interprétation. Les règles relatives aux conditions de brevetabilité, à la structure du brevet, à l'étendue de la protection et d'interprétation sont semblables. En revanche, l'interprétation de la loi par la justice brésilienne est plutôt éloignée de la logique juridique appliquée en

Europe, notamment en France, et aux États-Unis.

Il faut noter que le Brésil est un pays fédéral constitué d'une juridiction fédérale et de plusieurs juridictions relevant de la compétence des États fédérés². Les conflits relatifs à la violation des brevets sont présentés, normalement, devant le Tribunal des États fédérés tandis que les demandes sur la validité du brevet sont présentées devant la juridiction fédérale à Rio de Janeiro, ville qui est également le siège de l'INPI, l'office brésilien de la propriété industrielle.

L'interprétation des brevets dans les contentieux est généralement menée par des « experts » nommés, qui interprètent et « jugent » en pratique la demande³, dans la mesure où ils reconnaissent ou non la violation. Or, ces « experts » nommés par le juge sont, d'une manière générale, des techniciens sans connaissances juridiques ce qui contribue à une insécurité juridique indésirable dans la mesure où il n'existe pas de règles claires et précises quant à l'interprétation de l'objet du brevet. En effet, la conclusion tirée au bout de nos études et recherches est qu'une incertitude juridique découle de l'interprétation de l'objet du brevet par les

¹ La Convention d'union de Paris - CUP - et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce - ADPIC - sont des textes majeurs.

² Équivalent en France aux régions, si ces dernières disposaient d'une compétence augmentée.

³ Tribunal de l'État de Sao Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 0060945-27.2012.8.26.0100, publié le 9 août 2018.

décisions rendues par les Cours de justice nationales.

L'article s'insère dans cette dichotomie, issue d'une part, de l'interprétation nécessaire du texte d'un brevet afin de définir l'objet de la propriété immatérielle, et d'autre part, du besoin de sécurité juridique. La première partie de cette étude traite de la détermination de l'objet du brevet lors de la rédaction de la description et des revendications et la seconde partie s'intéresse à la détermination de l'objet du brevet lors de l'interprétation des revendications.

I. La détermination de l'objet du brevet lors de la rédaction des revendications

Le brevet comporte trois parties distinctes avec des objectifs propres et bien définis. Il est composé de la description, qui peut s'appuyer sur des dessins, d'une ou plusieurs revendications, et d'un résumé. Chaque partie a sa raison d'être, et joue son rôle dans la définition de l'objet du brevet.

La difficulté tenant à la définition exacte de l'objet du brevet ne date pas d'hier. Jusqu'à la loi du 2 janvier 1968, la législation française, alors sous le régime de la loi de 1844, ne faisait pas référence aux revendications. L'objet du brevet, l'invention, était définie dans la description du brevet et non par la voie des revendications. C'est peut-être pour cela qu'il existe encore dans la doctrine brésilienne des juristes sous influence française qui cherchent à donner à la description une fonction qui n'est pas la sienne.

La fonction de la description est de révéler l'invention. Avec ses subtilités, mais sans grandes différences avec la législation française et européenne, la loi brésilienne affirme clairement que : « La description doit décrire l'objet de façon claire et suffisante, afin de rendre possible sa réalisation par un

technicien du domaine et d'indiquer, le cas échéant, le meilleur mode de réalisation ». - article 24 de la loi 9279/96.

La fonction de définition de l'objet du brevet a été déléguée aux revendications pour une plus grande sécurité juridique.

Au Brésil, les revendications existent dans la législation depuis la loi de 1882 sur les brevets qui a réformé la première loi de 1830 dont les articles ont été en grande partie maintenus par le décret n°16.264 de 1923. L'article 41 §2 du décret exigeait « [...] **à la fin, un résumé qui spécifie, clairement, les points caractéristiques de l'invention, lesquels détermineront l'étendue des droits de l'inventeur** [...] ».

On voit alors dans ces exigences non seulement le besoin de « clarté » des points caractéristiques de l'invention, mais aussi la nécessité de déterminer l'étendue des droits de l'inventeur.

La LPI dispose en son article 25 :

« Art. 25. Les revendications doivent se fonder sur la description, faire état des caractéristiques particulières de l'objet de la demande et définir clairement et précisément l'objet de la protection demandée ».

Ainsi, la description montrera au technicien la solution à un problème déterminé de l'état de la technique, et les revendications caractériseront la manière par laquelle la solution sera obtenue, délimitant ainsi le droit exclusif du breveté.

Les droits exclusifs sont classés en deux catégories. La loi brésilienne prévoit d'une part ceux qui concernent l'invention, et d'autre part ceux qui protègent des modèles d'utilité. Le contenu juridique d'un brevet d'invention et celui d'un modèle d'utilité sont variés en raison de la nature de la solution apportée. Les brevets d'invention requièrent la présence d'une activité inventive tandis que les modèles d'utilité⁴ ont pour condition la présence d'un acte inventif.

⁴ L'arrêt rendu en appel par le Tribunal Régional Fédéral de la 2ème région (Tribunal Régional Fédéral, 2ème région, 6ème Cour, 93.02.04157-3) affirme la protection de la forme : « La protection est concédée seulement à la forme ou à la disposition

nouvelle qui apporte une meilleure utilisation à la fonction de l'objet ou d'un dispositif de la machine ». Cependant, l'arrêt rendu en août 2020 par le Tribunal de l'État de Sao Paulo reconnaît une protection (incorrecte) fonctionnelle (sic) (Tribunal de Sao

Ainsi l'on peut donc clairement distinguer les deux éléments qui participent à la définition de l'objet du brevet : la revendication définit et délimite l'objet de l'invention et la description explique l'objectif de l'invention.

Il faut d'abord connaître la substance de l'invention qui se trouve dans la description. C'est elle qui nous amènera à fonder la revendication subséquente. Ainsi, avant d'analyser les revendications, l'interprète doit lire et comprendre la description.

A. La description : pièce explicative de la revendication

Le contenu de la description doit présenter de manière exhaustive l'invention. La description doit être claire et suffisante pour qu'un technicien du domaine puisse reproduire l'invention.

Comme dicté par l'article 25 précité, les revendications doivent être fondées sur la description. De cette façon, les éléments caractéristiques de la revendication du brevet doivent être « lisibles » dans la description.

Pour cela la description doit remplir les conditions de l'article 24 de cette même loi, à savoir des conditions de forme et de fond. La description repose sur un modèle dans lequel un contenu minimum – et obligatoire – doit être respecté. Les brevets d'invention ou de modèle d'utilité auront pour base la même structure de description.

Les directives publiées par l'INPI indiquent la manière dont la rédaction de la description doit être structurée : a) Elle doit commencer par le titre ; b) Elle doit préciser à quel secteur technique l'invention appartient ; c) La description doit décrire l'état de la technique ; d) Définir et décrire de manière claire et précise la solution proposée ; e) Mettre en valeur, très clairement, la nouveauté et mettre en avant l'effet technique obtenu ; f) Faire le descriptif des figures présentées dans les dessins ; g) Spécifier, si nécessaire, les photographies utilisées ; h) Décrire l'invention ; i) Mettre en relief le « meilleur mode de réalisation » ; j) Indiquer,

clairement, l'utilisation industrielle lorsque celle-ci n'est pas évidente à partir de la description de l'invention.

La reconnaissance de la fonction juridique de chaque partie de la description est fondamentale pour l'interprétation des revendications. Il est important de se situer dans l'art antérieur afin de comprendre le problème posé. Il est important de comprendre la solution, et de savoir comment les moyens techniques interagissent pour aboutir au résultat. Au moment de l'interprétation de la revendication, ces connaissances fondamentales contenues dans la description sont exposées – ou doivent l'être.

La description doit définir les objectifs que doit atteindre l'invention, et elle doit présenter de manière **claire et précise la solution proposée au problème existant** ainsi que les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique. Apparaissent alors les conditions de fond de la description : la clarté, la suffisance et l'unité de l'invention.

La clarté et la suffisance sont des conditions **indépendantes**. L'absence d'une de ces conditions implique la nullité du brevet. Elles sont indépendantes car la clarté de l'objet d'invention n'implique pas sa description suffisante. En effet, le spécialiste peut avoir accès à la solution proposée, néanmoins, la description peut ne pas lui donner tous les éléments sur les moyens techniques aboutissant à la solution. Ainsi, l'analyse de chaque condition est conseillée.

L'expression de la loi brésilienne de « façon claire et suffisante » joue le même rôle que celle de « façon suffisamment claire et complète » de la loi française.

C'est face à la construction de la solution nouvelle et non évidente que se révèle le mérite de la protection de l'objet du brevet **et c'est dans la dichotomie présentée entre problème et solution que réside la limite des caractéristiques revendiquées.**

Paulo, 2ème Cour de Droit Commercial, 1001347-34.2018.8.26.0224).

i. Quant à l'aspect suffisant de la description

La description détaillée de l'objet du brevet a pour fonction de transmettre à l'homme du métier les connaissances nécessaires de manière à ce qu'une fois la durée de la protection expirée, la société puisse, librement, faire usage de ces connaissances.

La description doit servir de support aux revendications. De cette manière, lorsque les revendications sont « démantelées » l'interprète doit pouvoir trouver un à un les éléments décrits revendiqués, de façon claire et suffisante – complète – dans la description.

La somme des éléments caractéristiques revendiqués forme l'ensemble de l'objet du brevet⁵. Chaque élément représente une caractéristique technique et chacun détermine une partie de l'objet du brevet. Chaque caractéristique est formée par des éléments ou des moyens et chaque moyen doit être décrit dans la description. Les moyens doivent être de nature technique.

La Cour de cassation⁶ française a affirmé que l'appréciation de la suffisance de la description doit être faite « au regard des indications du brevet et des connaissances techniques de l'homme du métier ». Ces caractéristiques doivent avoir une structure qui permette de remplir une fonction. Si ces caractéristiques n'ont pas de structure revendiquée, elles sont alors fonctionnelles. Il faut remarquer que les moyens peuvent être un simple « ressort » ou alors un dispositif tout entier.

Pouillet, cité par Jean-Jacques Burst et Albert Chavanne⁷, indique qu'« il faut entendre par 'moyen': les agents, les organes, les procédés qui mènent à l'obtention soit d'un résultat, soit d'un produit ». Le moyen est donc ce qui permet d'obtenir un objet matériel ou produit ou un effet immatériel ou résultat.

Les moyens peuvent être encore classés en particulier ou en général. Le moyen particulier serait celui qui se présente sous une forme de réalisation bien définie et bien déterminée. Le moyen général est constitué par la fonction du moyen particulier. De ce fait, le moyen particulier prend en compte les éléments physiques qui agissent les uns sur les autres pour obtenir un résultat. Le moyen général est le résultat, peu importent les moyens particuliers utilisés pour le produire.

Paul Mathély soutenait que la revendication est supportée par la description « lorsque des éléments, qui synthétiquement la composent, se trouvent analytiquement expliqués dans la description »⁸.

Il poursuit :

« Si le moyen décrit est nouveau, dans sa forme et dans sa fonction, la demande peut revendiquer le moyen général lui-même, de façon à couvrir, non seulement la forme décrite du moyen, mais les formes équivalentes conduisant au même effet technique ».

La compréhension de la structure des composants de l'invention est d'une grande importance pour l'interprétation des revendications, et d'autant plus pour la notion de la protection des équivalents.

Le fait de bien décrire la structure de chacun des éléments revendiqués n'entraîne pas des limitations du brevet. La fonction de la description est autre. Le but est d'appuyer, de donner un support aux nombreux éléments qui forment la solution du problème posé. L'article 25 de la LPI exige la définition de la matière qui est objet de protection et il ne se confond pas avec l'article 41 de la même loi qui est relatif à la portée de la revendication.

C'est à partir de cette forme descriptive, et, seulement de celle-ci, que les revendications seront faites. Sans cette qualité descriptive, la sécurité juridique et l'interprétation de

⁵ Tribunal de l'État de Sao Paulo, 2ème Cour de Droit commercial, 0014159-38.2011.8.26.0009, 27 fév. 2019 : « [...] la somme des éléments constitutifs, pris dans leur ensemble [...] ».

⁶ Cass. com., 7 juill. 2009, pourvoi n° 08-18.586, FERMOb SA c. Pier Import Europe SA.

⁷ A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la Propriété Industrielle*, Précis Dalloz, 3^e éd., Paris, 1990, p. 81.

⁸ P. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, p. 224.

l'extension même du droit seraient compromises.

Nous remarquons que les termes « éléments », « moyens » et « caractéristiques » sont utilisés comme synonymes. Les auteurs en donnent des conceptions plus ou moins étroites. Que chaque composant d'une invention soit appelé « élément » ou « moyen » nous semble indifférent. Il est important de retenir que ces caractéristiques ont une forme, une fonction et une application et qu'ils doivent être analysés en conséquence⁹ :

- **La forme** est la structure matérielle prise par le moyen ;
- **La fonction** est le rôle joué par la forme matérielle parmi les moyens employés dans l'invention ;
- **L'application** est le résultat premier obtenu par la fonction de la structure parmi l'ensemble des moyens constitutifs de l'invention.

Le contenu de la description doit suffire à établir le rapport de recherche¹⁰. Le rapport de recherche est une pièce importante relative à la définition de l'objet revendiqué. Selon l'étendue des informations et les renseignements apportés dans les documents du rapport de recherche, les éléments caractéristiques des revendications seront délimités ou réduits¹¹.

Enfin, le contenu de la description doit être suffisant pour permettre à l'homme du métier de reproduire l'objet du brevet. L'exigence de description suffisante est liée à la justification du système de brevets. A la société incombe l'obligation de ne pas faire et de respecter la propriété intellectuelle. La théorie est soutenue par la notion de justice commutative : l'inventeur révèle la solution inventive de laquelle il peut retirer un profit, et en contrepartie, la société doit respecter son droit exclusif pendant un certain temps.

⁹ La comparaison des moyens et l'importance de les décrits sont soulignées dans l'appel de la 1ère Cour de Droit Commercial du tribunal de l'État de Sao Paulo (Tribunal de l'État de Sao Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 1000898-36.2013.8.26.0100, publié le 10 oct. 2019).

ii. Quant à la clarté de la description

L'objectif du brevet doit être clairement spécifié dans la description. Ainsi, par l'analyse de l'ensemble de la description, le spécialiste doit être informé de la nouveauté, c'est-à-dire de la différence entre l'état de la technique et la solution proposée. La différence peut résider dans la forme, l'application, ou dans la fonction des moyens, même si ceux-ci sont connus.

De cette façon, l'analyse de la description par des moyens caractéristiques qui composent la revendication doit être mise en relief. Ils doivent être clairement décrits dans leur forme et fonction, en laissant apparaître l'application obtenue.

Ces éléments sont considérés comme clairs lorsque la description indique la nouveauté et comment chacun d'eux participe à l'ensemble faisant l'objet de la revendication.

Il est d'usage de faire une analogie en indiquant que les revendications délimitent l'objet du droit du breveté comme le fait une clôture pour un bien immobilier. Cette clôture sera « au milieu du bois » (obscur, non visible) au cas où il n'y aurait pas de clarté dans la description des éléments caractéristiques.

Il existe une relation étroite entre l'article 24 relatif à la clarté de l'objet dans la description et la clarté de l'objet dans les revendications traitée à l'article 25, tous deux issus de la LPI. La « clarté » exigée dans les deux articles est la même. Définir clairement l'objet de la description permet d'aboutir à une revendication précise.

L'article 24 de la LPI dispose que : « La description doit exposer l'objet de la protection d'une manière suffisamment claire [...] » La description devra être claire par rapport à l'objet. A son tour, l'article 25 de la LPI détermine que la matière qui est

¹⁰ Brésil, LPI, art 35.

¹¹ Brésil, LPI, art 32, établit deux limitations : « pour éclaircir ou mieux définir la demande de brevet ».

L'objet de la protection doit être définie « clairement ».

La clarté exigée par ces articles est nécessaire, non seulement pour valider la description, mais aussi les revendications. La condition a pour fonction, surtout, d'assurer une sécurité juridique par rapport à la société, aux tiers.

La description est claire lorsque les moyens techniques nouveaux et pourvus d'activité inventive revendiqués peuvent être définis quant à leur forme ou leur fonction dans la solution du problème exposé. Il faut noter qu'il ne suffit pas qu'ils soient suffisamment décrits, ils doivent pouvoir être définis parmi l'ensemble des moyens décrits. Ainsi, par analogie, il ne suffit pas que la « clôture » existe dans la propriété immobilière, elle doit être « visible ».

En plus du caractère suffisant, la clarté est un élément exigé par la loi. La description doit être « claire et complète » ou « claire et suffisante ». Ces notions ne sont pas synonymes.

La sécurité juridique s'appuie sur la clarté tandis que la description suffisante remplit le but de la justice commutative.

Ainsi, l'appellation civile¹² de la 1^{ère} chambre spécialisée du Tribunal Régional Fédéral de la 2^{ème} Région - 2nd degré de juridiction - remarque que :

« La description doit être précise, claire et minutieuse de façon à rendre possible sa parfaite compréhension et réalisation par un technicien dans le domaine, en mentionnant le meilleur mode de réalisation. La description et les dessins servent de base pour l'interprétation des revendications qui définissent les caractéristiques techniques et les particularités de l'invention, et délimitent l'extension de la protection devant être conférée au futur brevet ».

La description est la source principale pour l'interprétation des revendications. Pour saisir l'invention, il est fondamental de lire et de comprendre le problème et la solution posée. La description est la première et la

plus importante source pour ceux qui doivent interpréter la revendication.

Les limites de la portée du brevet, le champ de protection ne sont pas encore établis, car cette fonction est propre à la revendication. Cependant, la description nous est donnée comme un guide d'interprétation de la revendication, de l'objet du brevet.

Nous allons nous référer à la description pour connaître le domaine d'application de l'invention, l'homme du métier, l'état de la technique et les moyens techniques utilisés pour mettre en œuvre la solution du problème.

Pourtant, nous avons pu remarquer que c'est dans la dichotomie présentée entre problème et solution que réside la limite des caractéristiques revendiquées. Notamment la description nous révèle l'ensemble des moyens mis en place pour atteindre la solution du problème. Cela permet de connaître les moyens dans leur structure physique, dans les fonctions qu'ils jouent et l'application qu'ils mettent en œuvre. En outre, nous pouvons comprendre l'interaction des moyens entre eux. Leur claire description va permettre d'assurer la sécurité juridique nécessaire pour établir le domaine de protection du brevet.

Après l'étude de la description, sa structure et sa fonction, nous sommes en mesure d'avancer vers l'analyse de la revendication, pièce qui détermine l'objet du brevet.

B. La revendication : pièce qui caractérise l'objet du brevet

Après la compréhension de l'invention, il faut définir l'objet du brevet. Jusque-là le but était la description totale, suffisamment complète non seulement de l'invention, mais aussi de tous les moyens qui contribuent à la mise en œuvre de la solution.

La revendication [a] un but différent. Elle a pour fonction de définir l'objet du brevet. La fonction est clairement déterminée à l'article 25 de la loi brésilienne :

¹² Tribunal Régional Fédéral, 2^{ème} région, 1^{ère} chambre, appellation civile n°1988.51.01.013682-0,

INPI et Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras v. Inducom Comunicações Ltda., 8 avr. 2008.

« Les revendications doivent se fonder sur la description, faire état des caractéristiques particulières de l'objet de la demande et définir clairement et précisément l'objet de la protection demandée ».

L'analyse de ces conditions montre que :

- Les revendications doivent être basées sur la description ;
- Les revendications devront particulariser les caractéristiques de la demande ;
- La matière objet de la protection devra être définie de façon claire et précise.

i. Conditions de forme

Il n'est pas obligatoire d'adopter une forme spécifique pour respecter les conditions de l'article 25 de la LPI brésilienne. Dans la pratique, sauf exception, les examinateurs brésiliens de l'INPI exigent la même forme conventionnelle que celle pratiquée en Europe, où le titre est suivi d'un préambule, puis par la formule « [...] caractérisé par [...] » et les caractéristiques techniques comprenant l'application industrielle, la nouveauté et l'activité inventive.

L'absence de limite quant à la quantité de revendications a pour conséquence le déploiement d'efforts considérables pour la limiter. Elles doivent être suffisantes pour définir l'objet du brevet en accord avec les catégories visées - produit, procédé. La division des catégories en produit et procédé a simplement un but de classement et non un but limitatif. Dans la catégorie relative aux produits, tous les objets sont inclus et dans la catégorie relative aux procédés, toutes les inventions relatives aux activités sont incluses.

Ainsi, dans la revendication principale (ou indépendante) nous devons retrouver l'invention nue, dans son noyau dur, c'est-à-dire, l'essence de la solution. Cette revendication comporte les moyens essentiels pour la mise en œuvre de l'invention selon l'inventeur. Comme nous l'avons vu auparavant, l'article 32 de la LPI ne permet pas d'élargir le champ de protection de l'invention revendiqué après la publication de la demande. Il est important que la revendication principale ne comporte

que des moyens essentiels pour l'invention. L'addition des moyens non essentiels limite le champ de protection de l'invention.

Le cadre revendicatif forme une structure pyramidale où les revendications sont liées de manière logique. Au sommet de la pyramide, se trouve la revendication principale (ou indépendante). En dessous d'elle, il peut y avoir une ou plusieurs revendications dépendantes de cette dernière, chacune soulignant une particularité technique des éléments qui composent la revendication principale. Et, au-dessous de chaque revendication dépendante, il peut y avoir d'autres revendications dépendantes qui distinguent encore davantage les éléments techniques.

Remarquons que le Brésil adopte encore les revendications du type Suisse, utilisée en Europe jusqu'à la modification de la CBE en 2000. Elles protègent la nouvelle utilisation d'une substance ou composition connue pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif.

Au Brésil, le texte de loi ne considère pas les méthodes thérapeutiques comme des inventions. L'article 10, VIII de la Loi 9279/96 est rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des inventions ou des modèles d'utilité :

(...)

VIII. les techniques et les méthodes opératoires ou chirurgicales ainsi que les méthodes thérapeutiques ou diagnostiques appliquées au corps humain ou animal »

Le texte est en tout point similaire à l'ancienne disposition de l'article 52 (4) de la CEB 1973, et la formulation d'une structure du type direct de « *produit utilisé pour* » (*use-related claims*) n'est pas admise. La structure de type suisse doit être encore utilisée pour les revendications concernant la deuxième utilisation d'une substance ou composition connue pour la production d'un médicament pour le traitement nouveau de la thérapie Y.

Il faut noter que la loi brésilienne n'est pas en harmonie avec le texte de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle

qui touchent au commerce (ADPIC). Il serait souhaitable que la loi brésilienne soit modifiée pour considérer les méthodes comme des inventions non brevetables, à la différence d'aujourd'hui où elles ne sont pas considérées comme des inventions. L'accord dans son article 27 (3) permet aux membres :

« 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux ».

ii. Conditions de fond

Quelle que soit la structure des revendications, leur contenu doit respecter les trois exigences de l'article 25 de LPI.

Les revendications doivent être basées sur la description

Précédemment, nous avons vu que la description doit servir de base aux revendications de sorte que la description doit être rédigée de manière claire et suffisante. Les éléments qui composent la revendication se trouvent dans la description lorsqu'ils s'y trouvent décrits dans leurs structures et fonctions.

Lors de l'interprétation des éléments définis dans la revendication, le lecteur-interprète devra chercher la structure de l'élément considéré et sa fonction dans la description.

Ainsi, il est important de différencier l'article 25 de l'article 41 issus de la LPI¹³. Tandis qu'il y a l'obligation légale de définir l'invention à l'article 25, l'article 41 fixe les règles d'interprétation de l'extension de cette définition. L'article 25 énonce les conditions de la revendication, tandis que l'article 41 pose les règles d'interprétation de ce texte.

En vertu de l'article 25 de la LPI nous devons définir l'invention par les moyens techniques employés et la façon dont ils interagissent. L'interprétation de chaque moyen technique, dans sa forme, fonction et application sera

donnée par la description. C'est dans l'extension donnée à chaque moyen que nous allons trouver la « portée » des revendications.

Ainsi, l'extension de protection du brevet ne se trouve pas dans les revendications mais dans la description. Dans les revendications on trouvera la définition de l'invention.

L'article 25 de la LPI est utile à l'expert, l'article 41 est utile au juge. L'article 25 détermine que l'invention soit définie ; l'article 41 permet que les termes employés dans la définition soient interprétés.

L'objet de la revendication sera défini en deux temps : dans la revendication par les moyens techniques de l'invention ; et dans la description par le détail de chaque moyen revendiqué.

De toute évidence, le contenu de la revendication a deux teneurs¹⁴ (en utilisant ici la signification du mot « *teor* » utilisée par l'article 41 de la loi brésilienne) : la première est littérale et la deuxième interprétative.

Nous pouvons alors établir une division dans l'interprétation des revendications. Nous aurons une portée de la revendication qui provient de la règle de l'article 25 de la CPI, puis une portée résultant de l'interprétation des textes de la revendication.

Les revendications doivent particulariser les caractéristiques de la demande

L'unité de l'invention conduit à ce que chaque brevet ait une seule revendication principale par catégorie, chaque catégorie pouvant former des ensembles complexes verticaux ou horizontaux.

Dans la revendication principale nous devons retrouver l'invention. La revendication principale doit grouper l'ensemble de chacun des moyens

¹³ Brésil, LPI, art 41 « L'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée en fonction de la teneur des revendications, sur la base de la description et des dessins ».

¹⁴ Le terme « teneur » a été exclu de l'article 69(1) de la convention sur la délivrance de brevets européens (CBE2000).

caractéristiques de l'invention¹⁵. Les revendications dépendantes servent à revendiquer des moyens supplémentaires ou complémentaires.

D'abord, il faut préciser la notion d'ensemble par rapport à la revendication principale. L'article 25 exige que les moyens caractéristiques essentiels de la demande soient tous présents dans la revendication principale. Il est obligatoire que les moyens constitutifs de la solution proposée par le brevet soient tous revendiqués dans une seule revendication. Dans le cas où une invention est faite par l'assemblage de « A », « B » et « C », il faut que la revendication principale porte sur les trois moyens, dans leurs formes ou fonctions.

Ensuite, concernant la notion d'ensemble par rapport à la matière, il n'est pas important que les moyens soient connus, ou que les moyens soient nouveaux. La notion d'ensemble doit prendre compte les moyens qui contribuent à la solution. Il est vrai qu'il y aura une division dans la structure utilisée en Europe et au Brésil ; ainsi les moyens connus seront placés avant les termes « [...] caractérisée par [...] » et les moyens nouveaux et dotés d'activité inventive seront placés après les éléments de liaison. De plus, spécifier les caractéristiques de la demande a également pour but de caractériser la fonction des moyens. Il faut que la revendication montre comment les moyens interagissent entre eux.

La matière objet de la protection doit être définie de façon claire et précise

Les éléments constants de la revendication sont décrits dans leur structure physique matérielle. Chaque moyen qui compose l'invention sera spécifié dans la revendication sans aucune explication descriptive, car celle-ci se situe dans une autre partie du brevet, c'est-à-dire dans la description. Les moyens de l'ensemble revendiqué sont considérés dans leur forme, dans leur fonction et dans

leur application. Ils sont pris en compte dès lors qu'ils figurent dans la description. Le résultat de l'addition de tous ces moyens revendiqués constitue l'invention décrite¹⁶.

La clarté est indispensable et la concision est fortement recommandée.

Il est possible que l'inventeur ajoute aux moyens des spécifications autres que celles présentées de manière concise, tout en déterminant par exemple que le moyen « A » a une caractéristique secondaire « e » dans la revendication principale. Dans ce cas la caractéristique qui est ajoutée contribue à limiter la portée de la revendication. Cependant, la revendication reste valable.

Finalement, notre étude nous permet d'affirmer que l'étendue de la protection du brevet ne se trouve pas dans les revendications, mais dans la description. Dans les revendications se trouve la définition de l'invention et dans la description il y est précisé la portée de celle-ci. C'est bien ce qui découle de la règle de l'article 25 et de l'article 41 de la loi de la propriété industrielle brésilienne.

II. La détermination de l'objet du brevet lors de l'interprétation des revendications

« Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio¹⁷ »

Comme nous l'avons vu précédemment, alors que l'article 25 de la LPI impose la définition de l'objet du brevet, l'article 41 détermine la portée de cet objet.

Il est clair que le législateur ne voulait pas limiter la protection donnée à l'inventeur à la simple définition littérale imposée par l'article 25 de la LPI. La tendance est que la définition littérale imposée dans la rédaction de la revendication de l'invention est interprétée selon la teneur de chaque mot donné dans la description.

¹⁵ Tribunal de l'État de Sao Paulo, 2ème Cour de Droit Commercial, 0014159-38.2011.8.26.0009, 27 févr. 2019.

¹⁶ L'importance des moyens sont soulignés dans l'arrêt du Tribunal de l'État de Sao Paulo (Tribunal

de l'État de Sao Paulo, 2ème Cour de Droit commercial, 0020415-13.2012.8.26.0348, publié le 5 avr. 2019.

¹⁷ « La meilleure interprétation est celle qui se fonde sur ce qui précède et sur ce qui suit ».

L'interprétation permise par l'article 41 de la LPI a un cadre bien établi. L'interprétation due à la teneur des revendications a ses limites techniques dans la description et les dessins, et ses limites juridiques à partir du texte constitutionnel brésilien.

Le raisonnement juridique n'est pas apparent dans les décisions des tribunaux brésiliens, sauf à de rares exceptions. L'explication est que, dans la grande majorité des cas, les motifs des décisions des juges brésiliens ne reposent pas sur un raisonnement de logique-juridique, mais plutôt sur des fondements empiriques.

Au Brésil, bien que l'article 241¹⁸ de la LPI facilite la création de tribunaux spécialisés, les actions en contrefaçon des brevets sont portées devant les tribunaux des États de la fédération, lesquels ne sont pas spécialisés en propriété intellectuelle. Les juges brésiliens, face à un contentieux aussi pléthorique que varié¹⁹, n'ont pas la formation nécessaire pour rendre des arrêts fondés sur un raisonnement juridique spécialisé. Il faut remarquer les efforts qui sont actuellement déployés dans certains États de la fédération pour la spécialisation des juges en matière de droit commercial.²⁰

L'interprétation de la portée des revendications est essentiellement juridique. Dans l'exercice de cette interprétation juridique, il y a d'abord un exercice d'interprétation technique, où doivent être clairement présentés au juge tous les éléments qui forment l'ensemble technique définissant l'objet de l'invention, dans sa structure, dans sa fonction - l'action entre les divers éléments²¹.

Dans une analyse législative constitutionnelle brésilienne nous devons pondérer les principes a) de la libre entreprise et ; b) L'exclusivité de l'invention pour le développement économique et social du pays. L'exclusivité a ses limites, aux termes de l'article 25 de la LPI.

Rien de plus que l'invention ne doit être l'objet du monopole. Au contraire, dans l'atténuation des principes constitutionnels, la libre entreprise est le principe majeur et fondamental du texte constitutionnel. L'invention définie dans la revendication est limitée « de tous les côtés » par le principe de la libre entreprise, qui est la base du système économique. L'interprétation qui dépasse la délimitation de l'invention dans la demande de brevet est contraire à la norme constitutionnelle. Il ressort de tout cela que l'interprétation des brevets doit toujours être faite de manière étroite et restrictive.

L'interprétation par les Tribunaux qui dépasse le contenu revendiqué et défini conformément aux articles 25 et 41 de la LPI, viole le principe fondamental de la libre entreprise. En outre, cette interprétation ne remplit pas la fonction sociale et le but de développement économique du pays, car elle donne plus de protection que ce qui est nécessaire à l'inventeur²².

Dès lors, c'est le texte constitutionnel lui-même qui limite le droit exclusif sur l'invention.

On notera toutefois un certain courant jurisprudentiel qui confère protection à l'idée inventive²³. Or, juridiquement le brevet ne protège pas l'idée inventive, mais son application industrielle.

¹⁸ L'administration judiciaire est habilitée à créer des tribunaux spéciaux chargés de connaître des litiges de propriété industrielle.

¹⁹ Selon le CNJ Conseil National de Justice, il y a à peu près 77 millions de demandes en cours au Brésil en 2019 - www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB_V2_SUMARIO_EXECUTIVO_CNJ_JN2020.pdf visité le 28 août 2020.

²⁰ Voir à ce propos la récente création des juridictions spécialisées dans les états du Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro.

²¹ Tribunal Régional Fédéral, 2ème Région, 1ère chambre, appelation civile 93.02.03679-0, *INPI et Nobelplast Embalagens Ltda. v. Poly-Vac S.A.*, 7 mars 1994.

²² Voir l'incertitude juridique a été causée par un arrêt mal fondé : Tribunal de l'État de Sao Paulo qui affirme la contrefaçon partielle du brevet (Tribunal de l'État de Sao Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 1029678-49.2014.8.26.0100, publié le 6 déc. 2019).

²³ Tribunal de Justice de l'État du Rio Grande do Sul, 6ème chambre, appelation civile 00588003582, *Pier Luigi Nava v. Taurus Blindagens Ltda.*, 15 mai 1988.

L'idée n'est pas une *res* (« chose ») dans la propriété intellectuelle, que ce soit dans le domaine de la propriété littéraire, artistique ou scientifique, ou de la propriété industrielle. En conséquence, elle ne peut être l'objet d'aucune protection. Dans le domaine du droit des obligations, en vertu des règles contractuelles, il peut y avoir des clauses qui interdisent l'exploitation des idées.

La propriété établie par un brevet ne conduit pas à la protection de l'idée inventive, mais se limite à la protection de la *res immaterialis* qui est ensuite matérialisée et concrètement revendiquée par ses éléments caractéristiques techniques.

L'interprétation doit rester dans le cadre de l'objet du brevet. Des critères négatifs ont été proposés, notamment par le Protocole d'interprétation de l'article 69 de la CBE 2000. D'une part, il est proposé que l'interprétation ne repose pas sur les idées, et d'autre part, que l'interprétation littérale des mots présents dans la revendication ne soit pas retenue pour limiter la portée du brevet. Cependant, ces critères sont trop larges, et demeurent encore beaucoup d'incertitudes juridiques.

Or, la pratique a besoin d'une proposition positive des règles d'interprétation. Il nous faut une méthodologie d'appréciation. L'herméneutique juridique doit être appliquée à un contenu technique par le juge, qui a la tâche d'interpréter la revendication soit à l'occasion d'une demande en nullité du brevet, soit dans les demandes en contrefaçon.

Les Américains accordent une plus grande marge de manœuvre à l'examineur qu'au juge :

« Les tribunaux ordonnent à l'USPTO de donner à chaque demande de brevet son "interprétation raisonnable la plus large" (broadest reasonable interpretation - BRI) pendant l'examen du brevet. Tout le monde semble avoir accepté cette dichotomie, à

savoir qu'une méthode d'interprétation des revendications différente de celle utilisée dans les actions en justice doit être utilisée lors de l'examen »²⁴.

Cette approche des Américains est dictée par un souci de sécurité juridique. L'examineur donnant une interprétation plus large que le juge, l'intérêt du public sera protégé, car il ne sera pas possible que la revendication accordée par l'examineur soit interprétée plus largement par le juge. Ainsi, les examinateurs américains sont poussés à lire les revendications à la lumière de la description, mais jamais à lire les limitations de la description pour fixer l'étendue des caractéristiques revendiquées.

La loi brésilienne ne fait pas de distinction, pour l'application de l'article 41 de la LPI (ou d'autres équivalents) entre l'interprétation dans la procédure de délivrance et celle dans la procédure en contrefaçon. En Europe et au Brésil, l'application d'une telle méthode dans la définition de la matière brevetable n'est pas claire. L'examineur cherche plutôt à analyser les moyens revendiqués dans la forme et dans la fonction par rapport à l'état de la technique, et les limitations imposées dans la description sont prises en considération pour l'interprétation de l'objet revendiqué.

En outre, il faut remarquer que dans le cas où l'on adopte une interprétation large des termes techniques, en les considérant par le biais des moyens exercés et non dans la forme structurelle présentée dans la demande, les conditions de nouveauté et de l'activité inventive seraient poussées trop loin. La portée de l'état de la technique devient plus limitée dès lors que la nouveauté de l'invention est examinée par ses moyens constitutifs et non pas par la fonction des moyens. Il ressort donc du raisonnement que l'interprétation qui a été consacrée au cours de la procédure ne pourrait être différente de l'interprétation au cours de l'examen de la contrefaçon. Il est important que les

²⁴ D.-M.Bey, C. A. Cotropia, « The Unreasonableness of the Patent Office's Broadest Reasonable Interpretation Standard », *AIPLA Quarterly Journal*, vol. 37, n. 3, Summer 2009, p. 303, Traduction libre de l'extrait : « The courts instruct the USPTO to give every applied-for claim its 'broadest reasonable interpretation'

(BRI) during patent examination. Everyone seems to have accepted this dichotomy - that a different claim interpretation methodology should be used in examination than that which is used in enforcement actions.

paramètres de l'interprétation soient au moins les mêmes, ou plus limités par le juge qui examine la contrefaçon, ceci afin d'assurer la sécurité juridique. Ainsi, le brevet délivré n'est pas complètement détaché de son passé. Il convient au moment de l'interprétation de l'étendue de la protection, de regarder la procédure de délivrance spécialement pour l'application de l'équivalence.

L'interprétation de l'étendue de la revendication est une démarche juridique et non technique. On cherche l'herméneutique pour retirer du texte proposé le sens et l'étendue de chaque expression. Seule l'herméneutique juridique donnera la sécurité nécessaire pour interpréter correctement la revendication, et à la fin, l'étendue de la protection conférée aux moyens techniques définis par la revendication.

Et, pour la faire, les experts ont le devoir d'aider le juge à comprendre les termes techniques et l'interaction de ces éléments pour la résolution du problème. Les termes techniques ne trouvent pas leur signification n'importe où, et ils ne sont pas non plus sujets de définitions aléatoires : les termes techniques sont définis dans le contexte de la revendication et dans la description de l'invention.

C'est une lecture technique qui doit être faite. Il faut lire et comprendre l'invention. Pour cela, les juges doivent avoir recours aux experts. De plus, les juges doivent guider les experts selon le chemin de la loi, comme le rappelle David L. Schwartz²⁵, dans un article publié en 2008 :

« L'interprétation des revendications de brevet exige des juges qu'ils comprennent les nuances d'une technologie particulière en cause. Après avoir maîtrisé la technologie sous-jacente à l'affaire, les juges des

tribunaux de district doivent appliquer la doctrine d'interprétation des revendications selon les instructions du Circuit fédéral. Étant donné que l'apprentissage de la technologie est essentiel à l'interprétation des revendications, la lecture d'un ensemble de jurisprudence seule est d'une valeur limitée. Les juges des tribunaux de district doivent plutôt apprendre l'interprétation des revendications par la pratique »²⁶.

Nous revenons alors au choix de l'homme du métier, si important dans l'analyse technique qui doit être faite par le juge. Les techniciens doivent permettre au juge de comprendre la technique, le problème et la solution apportée par l'invention. La règle pour choisir les techniciens experts est la même que celle servant à définir l'homme du métier, figure abstraite que nous prenons pour auxiliaire de l'examen des conditions de brevetabilité.

Dès lors, il est proposé une méthodologie d'examen de l'étendue des revendications en deux volets. Dans un premier temps, nous devons rechercher les limites des revendications (A), puis l'application du résultat (B).

A. Les limites des revendications

Les limites des revendications se trouvent dans le texte du brevet ou en dehors [de celui-ci]. Dans le brevet, nous trouvons les limites dans les revendications et dans la description, le résumé étant plutôt utilisé pour son classement. Ce sont des paramètres internes. Puis, interviennent des paramètres externes, au titre du brevet lui-même, comme, par exemple, l'art antérieur et les déclarations dans la procédure de délivrance.

Il faut accorder la plus grande importance aux limites définies par les paramètres internes du brevet, soit dans la revendication, soit dans la description. Il est vrai que c'est

²⁵ "Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases", Chicago-Kent College Law of Law. Disponible sur le site internet: <http://ssrn.com/abstract=1012949> visité le 26 septembre 2020.

²⁶ *Ibidem*, traduction libre de l'extrait : "Patent claim construction requires judges to understand the nuances of a particular technology at issue. After

mastering the underlying technology in the case, district court judges must apply the claim construction doctrine as instructed by the Federal Circuit. Because learning the technology is essential to construing the claims, reading a body of case law alone is of limited value. Rather, district court judges must learn claim construction through hands-on practice."

dans la revendication que l'objet du brevet trouvera ses limites les plus importantes. Mais, si les limites sont là, l'étendue des caractéristiques de chaque moyen revendiqué se trouve bien dans la description.

i. Paramètres internes du brevet

1^o. Les paramètres propres de la revendication

La recherche des limites débute par la compréhension de la structure du cadre des revendications. Il faut alors identifier la revendication principale.

Il se peut que, dans le cadre d'une invention complexe horizontale, l'invention soit divisée en deux revendications principales, mais complémentaires. Dans ce cas, l'interprétation d'une revendication principale doit prendre en considération l'autre revendication complémentaire.

Dans l'interprétation de l'étendue de la revendication, il faut aussi veiller à ce que chaque revendication ait sa propre teneur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux revendications avec la même étendue de protection.

Une fois faite l'individualisation des revendications principales, il faut analyser leurs moyens et leurs liaisons. Deux démarches importantes sont alors nécessaires : l'identification des moyens et des structures.

L'identification des moyens

Tous les moyens revendiqués doivent être identifiés. Peu importe si les moyens sont dans le préambule, avant ou après le terme « [...] caractérisé par [...] » qui fait partie de la structure de la revendication. La protection est bien accordée à l'ensemble des moyens revendiqués.

Puis, il faut déterminer comment chaque moyen individualisé est revendiqué. Deux

types de rédaction sont possibles : ou bien le moyen est revendiqué par sa forme, ou bien il est revendiqué par sa fonction.

L'identification du moyen peut être rendue difficile par les termes qui sont utilisés pour le revendiquer. Il se peut que l'inventeur ait donné à certains termes des significations qui ne figurent pas normalement dans la bibliographie spécialisée. Cela rend nécessaire une interprétation du langage technique.

Dans l'analyse des sources interprétatives, c'est surtout la doctrine américaine qui a construit une méthodologie propre et qui semble appropriée. La source première est la revendication elle-même, puis la description. Les sources externes ne peuvent servir qu'à titre accessoire. Dans ce sens, la doctrine américaine soutient que l'inventeur est lui-même le lexicographe de son brevet :

« Lorsqu'un inventeur énonce la signification des termes utilisés dans les revendications, les tribunaux appliquent ces significations pour interpréter les revendications. Aux États-Unis, on dit généralement que l'inventeur agit comme un lexicographe ».²⁷

Pourtant, normalement la signification du mot utilisé n'est pas dans la revendication, mais dans la description. C'est ce qu'a remarqué une Cour américaine²⁸ :

« Lorsqu'il redéfinit le sens des termes de la revendication en s'éloignant de leur sens ordinaire, le breveté doit clairement exprimer cette intention dans la description écrite ; la déclaration doit être suffisamment claire pour qu'une personne ayant une compétence ordinaire dans l'art sache que l'inventeur avait l'intention de redéfinir les termes de la revendication avec une clarté raisonnable ».

Il faut encore remarquer que l'on présume que chaque mot utilisé dans la revendication doit avoir une signification. Nous pouvons faire une analogie avec l'herméneutique d'un

²⁷ E. Manzo, « Patent Claim Interpretation - Global Edition 2009/2010 », West, 2010, ISBN978-0-314-99361-8, p.793, traduction libre de l'extrait : "When an inventor sets forth the meaning of terms used in the claims, courts apply those meanings in interpreting the claims. This is usually referred to the U.S. as the inventor acting as a 'lexicographer'".

²⁸ E. Manzo, « Patent Claim Interpretation - Global Edition 2009/2010 », préc. *Merk & Co., Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 73 U.S.P.Q.2d 1641 (Fed. Cir. 2005). p.793.

article de loi. En conséquence, les mêmes mots doivent avoir, en principe, la même signification :

Les moyens étant définis par leurs formes et/ou par leurs fonctions dans la revendication, il faut appréhender les liens entre les moyens.

Identification des structures de liens

L'invention est faite normalement par l'utilisation de plusieurs moyens, qui fonctionnent ensemble pour aboutir à un résultat technique.

La manière dont les moyens interagissent se révèle importante pour l'interprétation de l'étendue de la revendication. La revendication n'est pas la liste des ingrédients, mais plutôt la recette. C'est ainsi que l'exposé de la mise en œuvre des moyens revendiqués est important. Chaque moyen joue un rôle dans la synergie de l'ensemble.

« Le choix des expressions de liaison entre les éléments caractéristiques de l'invention et les éléments connus de l'état de la technique, ou entre un terme général et ses synonymes, est un facteur important dans la fixation de la protection. Ce sont ces expressions de liaison qui montrent au lecteur d'un brevet que la revendication est 'ouverte' ou 'fermée' à des éléments additionnels. Elles déterminent si une revendication est limitée à des structures citées (terminologie fermée) ou bien si elle est ouverte à des structures contenant au moins les éléments cités (terminologie ouverte ou hybride) »²⁹.

Les relations entre les moyens sont faites par des structures de liaison. Ces structures peuvent laisser ouverte la possibilité d'ajouter d'autres moyens à ceux qui ont été revendiqués, ou au contraire, interdire tout moyen additionnel et dans ce cas nous avons des structures fermées.

Dans les structures ouvertes, l'interprète ne prendra pas en considération, pour définir l'étendue de la protection, des éventuels

moyens ajoutés pour la réalisation de l'objet du brevet. Les structures qui laissent ajouter des moyens non revendiqués sont généralement repérées par certains termes.

Les termes qui indiquent qu'une revendication accepte d'autres moyens que ceux expressément revendiqués sont, par exemple : « comportant », « ayant », ou « contenant », tous étant considérés comme des synonymes.

Dans les revendications d'un procédé l'utilisation du terme de liaison « [...] comprenant [...] », ou « [...] caractérisé en ce qui comprend les étapes [...] », nous pourrions ajouter des étapes avant ou après la procédure.

L'expression « comprenant notamment » n'allait pas au-delà des caractéristiques essentielles de l'objet indiqué et devait être interprétée comme étant synonyme de l'expression « consistant essentiellement en ». Toutefois, l'expression « consistant en » n'étant pas ambiguë, il convenait de la préférer à l'expression « comprenant ».

Les articles indéfinis comme « un, une, des », qui en portugais sont « *um, uns, umas, uns* » indiquent que la chose ou l'être n'est pas déterminé. Dans la référence aux moyens, il serait alors logique de conclure que ces articles identifient des revendications ouvertes.

Il y a d'autres termes qui nous indiquent le contraire. La revendication est [alors] fermée et ne permet pas que des éléments extérieurs soient ajoutés aux éléments revendiqués. Les éléments revendiqués sont auto-suffisants, et excluent la possibilité d'interaction avec d'autres moyens.

Les moyens non revendiqués ne sont pas admis, sauf en l'absence de tout lien avec les moyens revendiqués. Le fait d'ajouter d'autres moyens qui n'ont pas d'interaction avec les moyens revendiqués ne réduit pas l'étendue de la protection.

²⁹ A. C. Almeida Muller, N. Pereira JR, A. M. de Souza Antunes, « Escopo das Reivindicações e sua Interpretação », *Revista da ABPI*, n° 53 - Jul/Ago 2001, p. 27. traduction libre de l'extrait : "When redefining the meaning of claim terms away from their

ordinary meaning, the patentee must clearly express that intent in the written description; statement must be clear enough to put a person of ordinary skill in the art on notice that the inventor intended to redefine the claim terms with reasonable clarity".

Dans les structures du type « *Jepson* », le terme qui identifie une structure fermée est « [...] le développement consiste en [...] ». L'utilisation du terme « consistant en » nous conduit à une revendication fermée, et comme telle, elle n'admet pas que d'autres éléments interagissent pour la définition de l'invention.

La structure de la revendication d'application nouvelle de moyens connus est fermée, car l'étendue doit se limiter au contexte de l'application nouvelle proposée.

Les inventions de sélection nous conduisent aussi à des structures fermées. Dans les structures du type Markush, le terme de liaison entre les éléments de la revendication caractérise des revendications fermées. Le terme limite exclusivement au groupe sélectionné la caractéristique définie dans la formule « [...] sélectionné du groupe consistant en [...] ».

L'interprétation de la revendication doit prendre en considération la présence des termes comme : « [...] au minimum [...] » ; « [...] un [...] » (numéral) ; « [...] au maximum [...] » ; « [...] entre X et Y [...] » ; « [...] jusqu'au [...] » ; « [...] ou [...] ». Ces termes délimitent des quantités au-delà desquelles il n'y a pas de droit exclusif. L'interprétation doit être faite en appliquant la rigueur dictée par l'article 25 de la LPI, car l'interprète n'est pas autorisé à élargir le champ de protection couvert par la revendication, ni à violer la sécurité juridique des tiers.

En outre, les conjonctions doivent être observées. Les mots qui servent à marquer un rapport de subordination sont en général : « que, quand, lorsque, bien que, alors que, pour que, afin que, parce que, comme, si, etc. ». Les conjonctions de coordination sont « et, ni, ou, mais, donc, car, or ». Ces conjonctions peuvent lier les moyens, et normalement elles fixent des limites aux moyens cités.

Par le type de revendication nous pouvons déterminer la structure fermée. Les revendications du type « suisse » sont des revendications fermées, car elles n'admettent pas que d'autres moyens soient en rapport avec les moyens mis en place pour réaliser l'invention. C'est bien le ou les principes actifs pour faire le médicament dans le cadre du traitement de la maladie « X ».

Sont aussi considérées comme fermées les structures « *means-plus-function* ». Dans ces cas, la structure limite le moyen revendiqué par la fonction qu'il exerce, et dès lors d'autres fonctions n'auront pas la protection. Il faut remarquer que dans la structure fonctionnelle, la protection est accordée à la fonction telle qu'elle est exercée par le moyen revendiqué et non à la forme du moyen.

ii. Les paramètres de la description

Les limites de l'étendue de la revendication sont [aussi] données par la description. C'est le raisonnement des juridictions américaines : « *Après avoir examiné la formulation de la revendication elle-même, un tribunal doit également examiner la description* »³⁰.

C'est à partir de la description que nous allons former les deux « portraits ». D'abord le « portrait » de la littéralité des moyens revendiqués, référencé par l'article 25 de la LPI. Puis, nous allons interpréter ces moyens et nous aurons alors le « portrait » avec les couleurs qui résultent de l'application de l'article 41 de la LPI.

Une fois que les moyens revendiqués ont été individualisés, il faut les retrouver dans la description. La revendication, par son caractère concis, ne donne pas une description complète des moyens revendiqués, ni les rapports entre les moyens. En conséquence, grâce au caractère complet de la description, tous les moyens doivent être détaillés dans leur forme, fonction et application.

³⁰ L. Akers et all, Markman Subcommittee, « The Interpretation of patent claims », AIPLA - American International Property Law Association, *Quarterly Journal*, volume 32, number 1, winter 2004, p. 30, traduction libre de l'extrait : « *After considering the*

claim language itself, a court should also consider the specification ».

La première étape sera de retrouver et d'individualiser les moyens de l'invention décrite. A ce moment, peu importe si les moyens sont revendiqués ou non, il importe de retrouver les moyens mis en place dans leur forme, fonction et application. Normalement, l'explication des moyens se trouve dans la description détaillée de l'invention. Les dessins pourront être utilisés pour aider à identifier chaque moyen décrit.

Après avoir identifié les moyens dans leur forme, fonction et application, il faudra les comparer avec les moyens revendiqués identifiés auparavant. Cette comparaison permet de déterminer si les revendications sont fondées sur la description, car les moyens revendiqués doivent être contenus dans celle-ci.

Le but recherché est de retrouver les moyens revendiqués dans une forme plus détaillée, car dans la revendication ils sont présentés sous une forme concise. En réalité, l'objectif premier est que la description soit suffisante en elle-même pour donner la signification exacte des termes utilisés dans les revendications. C'est clairement ce qui ressort de l'article 24 de la LPI qui exige que l'objet soit clair et suffisamment décrit. Comme l'objet du brevet comporte un ensemble de moyens, chacun doit être bien détaillé dans la description.

Si le moyen a été revendiqué par sa forme, la description doit donner les détails de la forme. Elle doit permettre de connaître la fonction que la forme exerce, ainsi que son application.

C'est la comparaison entre chaque moyen individualisé dans la revendication et le moyen décrit qui permet de saisir l'interaction entre les moyens. Dès lors, il sera possible de repérer les structures ouvertes ou fermées de la revendication.

Au terme de cette démarche, l'étendue littérale de la revendication devient claire. Il sera facile de voir les moyens tels qu'ils ont été revendiqués, et tels qu'ils ont été décrits.

Mais l'étendue de la revendication n'est complètement déterminée qu'après

l'interprétation des moyens et des structures revendiquées, en se référant à la description.

La description ne sert pas à restreindre ou à élargir la revendication, mais à interpréter les termes de la revendication et à délimiter le champ de la protection. Cependant, elle a le pouvoir de restreindre ou d'élargir les moyens revendiqués. La différence est subtile : si elle « ne sert pas », elle a le « pouvoir de ».

Il est dans ce contexte important de rappeler l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans l'affaire Hewlett-Packard GmbH. et autres contre Waters Co. et autres³¹.

La Cour souligne que :

« Pour juger l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, elle n'a pas ajouté à la revendication 1, modifiée en cours d'examen devant l'OEB, mais n'a fait que l'interpréter à l'aide de la description ».

D'une certaine manière, la description sert de dictionnaire. Les termes utilisés dans la revendication sont appliqués à la structure, à la forme, et aux limitations contenues dans la description. La signification qui en est donnée dans la description est celle qui est retenue, même si dans la littérature technique il y a des sens plus larges ou plus limités ou encore des acceptions différentes. Seule la définition utilisée par le rédacteur dans la description doit être prise en considération. C'est ainsi que la description peut limiter les moyens revendiqués dans la seule forme, ou élargir les moyens pour permettre que d'autres formes soient envisagées.

La limitation dans la description ne dépend pas de l'art antérieur, et la seule manifestation de l'inventeur dans ce sens dans la description est suffisante. Cependant, même si la description ne limite pas la protection de la forme, pour qu'un moyen puisse permettre une protection de ses fonctions, l'art antérieur doit être pris en considération.

³¹ PIBD 945, III, p 520.

B. Paramètres externes du brevet

Nombreuses peuvent être les sources externes à prendre en considération pour aider à l'interprétation. Quelques-unes méritent une attention particulière, à savoir la procédure de délivrance, l'art antérieur [et] la bibliographie technique.

La procédure administrative auprès de l'INPI fournit des informations importantes pour l'interprétation de l'étendue de l'objet revendiqué. Dans ce dossier, il y a deux sources substantielles :

- La première découle des antériorités trouvées lors de la recherche de nouveauté et d'activité inventive réalisée par l'INPI ou par l'organisme de recherche international dans les cas de demandes PCTs.
- La deuxième provient des déclarations de l'inventeur durant la procédure de délivrance. Il y a plusieurs moments où l'inventeur est invité à se prononcer. D'abord volontairement après le rapport de recherche de l'état de la technique. Ensuite, en réponse aux interrogations de l'examineur, ou pour réfuter les manifestations contraires à la délivrance du brevet offert par des tiers. En tout cas, le titulaire tiendra en général à limiter l'étendue de la revendication initiale, en ajoutant des éléments techniques à l'objet revendiqué, pour échapper au rejet de la demande.

Dans la majorité des cas, nous trouverons la manifestation de l'inventeur discutant les antériorités de l'état de la technique, qui sont l'interprétation de l'inventeur lui-même sur le sujet.

Les deux sources doivent servir au juge pour fixer les limites nécessaires à la portée de chaque élément revendiqué.

Le « *file history* »³² donnera alors au juge l'état de l'art antérieur, ce qui est un repère très

important pour que l'étendue de la protection des revendications du brevet ne dépasse pas les limites de l'objet de ce dernier.

Il en ressort que les décisions prises en Europe ne sont pas uniformes. Il y a des juridictions qui n'ont pas l'habitude de rechercher l'interprétation des termes ambigus ou des moyens peu clairs lors de la procédure de délivrance. Bien au contraire, ils cherchent à limiter l'accès à la procédure de délivrance.

L'art antérieur a un rapport avec l'article 25 de la LPI dans la mesure où il sert à compléter la signification des termes utilisés dans le brevet, soit dans la description, soit dans les revendications. La doctrine américaine distingue les antériorités provenant des tiers et celles de l'inventeur. Dans la recherche de la signification pour des mots qui ne sont pas clairs, le juge est incité à retenir la même signification que celle qui est utilisée par l'inventeur dans des brevets antérieurs, ou alors, la signification utilisée dans des brevets de tiers

Sur le fondement de l'article 41 de la LPI, l'art antérieur peut permettre de délimiter le champ de protection car les moyens revendiqués peuvent être présents dans l'état de la technique.

Et, enfin, elle est particulièrement importante dans l'analyse de la protection des caractéristiques revendiquées par la voie de l'équivalence. Selon l'art antérieur, l'équivalence ne peut pas être appliquée, et l'interprétation de l'étendue d'une caractéristique particulière ne peut s'étendre qu'à la forme précise revendiquée.

Les termes techniques qui ne sont pas définis dans la description seront définis selon la littérature technique. Et en cas de désaccord, la signification pourra être déterminée en considérant l'utilisation du terme dans des brevets antérieurs du même inventeur, ou en dernière instance, dans des brevets constituant l'art antérieur.

³² Les informations prises dans la procédure de délivrance ont été retenues pour le jugement de l'étendue de la protection dans l'appel du Tribunal de l'État de Sao Paulo (Tribunal de l'État de Sao

Paulo, 1ère Cour de Droit Commercial, 1000898-36.2013.8.26.0100, publié le 10 oct. 2019).

Les dictionnaires et les livres techniques constituent d'autres paramètres externes [à] partir desquels nous pouvons déterminer la signification des termes utilisés dans la description et les revendications. En cas de divergence entre la littérature et la description, la description l'emporte sur les références extérieures. La signification donnée aux mots par référence aux paramètres internes a toujours une importance supérieure à celle donnée en fonction de paramètres externes. Il est admis que les termes techniques, les mots utilisés pour l'élaboration des revendications soient aussi présents dans la description. Il est donc normal de rechercher la signification de chaque terme dans la description pour ensuite procéder à la revendication et examiner leur signification en vue de les interpréter.

Il faut rappeler que l'étendue de la protection du brevet doit être fixée en fonction du sens des termes pris en considération au moment de la demande du brevet, à la date du dépôt. Ainsi, l'interprétation des éléments externes à la description ou même l'histoire de la procédure doivent être pris en compte au moment du dépôt de la demande.

Il ne serait pas licite, en raison de l'interprétation restrictive découlant des libertés constitutionnelles, que les termes bénéficient d'une signification plus large que celle donnée par l'inventeur dans la description, même si les paramètres externes sont plus favorables ou plus larges. Si l'interprétation donnée était plus large que celle de la description, l'interprète violerait le contenu des articles 25 et 41 de la LPI.

Dès lors, la règle est que les éléments externes servent à limiter l'étendue de l'interprétation des caractéristiques revendiquées, mais ils ne peuvent élargir le champ de protection au-delà des paramètres internes.

Conclusion

En conclusion, l'étendue de la revendication sera donnée par l'ensemble des moyens revendiqués pris chacun dans leur forme et fonction, et non limités par les équivalents techniques. Pour des revendications

complexes structurelles (revendication de produit) nous avons trois cas de figure :

- Un seul moyen revendiqué dans sa forme, mais l'application est nouvelle, alors les équivalents techniques trouvent à s'appliquer ;
- Plusieurs moyens en combinaison sont revendiqués dans leurs structures, mais l'application est nouvelle, alors les équivalents techniques sont applicables aussi ;
- Plusieurs moyens sont revendiqués en combinaison, mais l'application n'est pas nouvelle, alors les équivalents n'ont pas d'application.

Faute d'une méthodologie propre du droit brésilien pour la détermination de l'objet du brevet, notre travail s'est orienté vers les décisions rendues par les tribunaux français et par les chambres de recours de l'office européen de brevet. En outre, les raisonnements contenus dans les décisions américaines ont grandement contribué à la construction d'un raisonnement juridique brésilien, qui d'ailleurs, peut être aussi utilisé en Europe.

Nous espérons que les analyses faites dans ce travail pourront aider les juges, les experts, et toutes les personnes intéressées par les questions de la détermination de l'objet et de l'interprétation de l'étendue des revendications. Il est fondamental d'assurer la sécurité juridique, et ce indépendamment de la personne devant apprécier l'objet d'un brevet. L'adoption d'une démarche commune pour délimiter l'étendue du droit aura pour effet d'éviter des conflits et d'assurer l'exclusivité de l'invention à son inventeur. Elle permettra également d'assurer la justice et le développement du pays, dans le respect des dispositions constitutionnelles relatives à la propriété industrielle.

R. G. F.