

Le blog du droit européen des brevets

lundi 8 février 2010

Therasense v. Becton : de l'importance de ne pas dire à l'USPTO le contraire de ce que l'on a dit à l'OEB

Par [Philippe Signore](#)

La décision récente [Therasense v. Becton](#), de la Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral, illustre l'importance pour les déposants de bien coordonner leurs examens devant l'OEB et l'USPTO.

Dans cette affaire, le déposant d'une demande européenne avait pris position devant l'OEB sur l'interprétation d'une phrase («optionally, but preferably») figurant dans sa demande. Plus tard, pendant l'examen d'une demande américaine (ne revendiquant d'ailleurs pas la priorité de la demande européenne), le même déposant avait pris une position contraire sur la même phrase. Lors d'un procès en contrefaçon de brevet aux Etats-Unis, le brevet issu de ladite demande américaine a été jugé inopposable pour cause de conduite inéquitable de la part du déposant au motif qu'il avait omis de communiquer à l'examineur américain l'interprétation contraire présentée à l'OEB.

Pour rappel, les déposants de demandes américaines ont un devoir de franchise à l'égard de l'office américain des brevets pendant l'examen de leur demande. Ce devoir inclut un devoir de communiquer à l'examineur américain toute information pertinente (« material») en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention. Un manquement à ce devoir peut conduire à un jugement de conduite inéquitable lors d'un procès en contrefaçon, avec comme conséquence l'inopposabilité du brevet. Pour démontrer qu'un déposant a eu une conduite inéquitable pendant l'examen, l'accusé contrefacteur doit prouver deux choses de façon claire et convaincante : premièrement, que l'information faisant l'objet d'un devoir de franchise était pertinente à l'égard de la brevetabilité d'une des revendications de la demande; deuxièmement, que le déposant avait l'intention de tromper l'Office.

La décision *Therasense* s'inscrit dans une série de décisions où l'on voit s'opposer deux courants de pensée sur cette question de conduite inéquitable. D'un côté, la position du juge Dyk, selon lequel l'intention de tromper l'Office est démontrée dès lors que le déposant connaissait, ou aurait du connaître, la pertinence de l'information. De l'autre, la position des juges Michel, Linn, Rader et Newman, selon lesquels l'intention de tromper l'Office est établie si l'on peut montrer que c'est la seule conclusion qu'on puisse tirer des faits du cas d'espèce, ce qui est plus difficile. Cette divergence

d'opinion est bien illustrée dans l'affaire *Therasense* puisque c'est précisément le juge Dyk qui est l'auteur de l'opinion majoritaire, alors que le juge Linn est celui d'une opinion inverse (« dissent »).

Les décisions sur la conduite inéquitable sont souvent très dépendantes des faits du cas d'espèce et il est parfois difficile d'en tirer des règles générales sur les conduites à suivre ou à éviter. Des avis raisonnables peuvent différer à partir des mêmes faits. De plus, comme c'est le cas dans la décision *Therasense*, la crédibilité des témoins pendant le procès est souvent la clef du jugement de première instance. On pourra donc débattre à l'infini sur le point de savoir si l'interprétation pendant l'examen européen de la phrase «optionally, but preferably » était véritablement contraire à l'interprétation donnée pendant l'examen américain et si l'intention de tromper l'USPTO a été suffisamment démontrée dans cette affaire. En revanche, l'affaire *Therasense* est intéressante parce qu'elle nous rappelle deux points fondamentaux sur le devoir de franchise:

(1) L'information faisant l'objet d'une objection de manque de franchise ne fait pas nécessairement partie de l'état de la technique. En effet, une information peut être considérée comme pertinente du moment où elle vient en contradiction avec des arguments ou des déclarations présentés pendant l'examen de la demande (cf la règle 56 du règlement américain). Dans l'affaire *Therasense*, l'information pertinente n'était pas la phrase «optionally, but preferably » en elle-même, figurant dans un document connu de l'examineur américain, mais l'interprétation de cette phrase par le déposant. La question de savoir si cette interprétation faisait partie de l'état de la technique ne s'est pas posée. Il s'agissait seulement de savoir si elle était en contradiction avec l'interprétation présentée pendant l'examen américain. En règle générale, il est donc prudent de ne pas conclure trop vite qu'il n'y aurait pas lieu de communiquer certaine information, simplement parce qu'elle n'entrerait pas dans l'état de la technique.

(2) L'information à l'origine de la contradiction n'est pas nécessairement présentée à l'USPTO dans d'autres demandes américaines ou pendant leur examen. N'importe quel forum ou document est susceptible d'être pris en compte. Dans l'affaire *Therasense*, l'information en cause avait été présentée pendant l'examen d'une demande devant l'OEB, qui n'était même pas la demande prioritaire. Il est donc prudent de bien coordonner l'examen devant l'USPTO avec les examens devant d'autres offices de brevet, ainsi qu'avec les procédures engagées devant d'autres administrations gouvernementales (américaines, européennes ou autres) et avec toute autre démarche (e.g., publications scientifiques) pouvant contenir des déclarations venant en contradiction avec celle qui a été donnée pendant l'examen américain.