

France  
France  
Frankreich



## Rapport Q175

au nom du Groupe français  
par Michel DE BEAUMONT (Président), Jean-Philippe DELSART (Rapporteur),  
Barbara BERTHOLLET, Jean-Pierre ESSON, Eric HESSANT, Hubert KIEHL,  
Michel MONCHENY, Denis MONÉGIER DU SORBIER,  
Stéphane PALIX, Isabelle ROMET, Franck TETAZ

### Le rôle des équivalents et de la procédure de délivrance du brevet dans la détermination de la portée de la protection

#### Questions

1. *Si votre pays connaît une doctrine des "équivalents", en quoi consiste-t-elle et comment les équivalents sont-ils déterminés? Cette disposition est-elle fixée par la loi ou la jurisprudence?*

La FRANCE connaît une doctrine des équivalents.

Le terme de doctrine peut prêter à confusion: en droit français, la doctrine est constituée par la pensée des auteurs et constitue, au même titre que la loi ou la jurisprudence, une des sources du droit. L'expression "doctrine des équivalents" ne se réfère pas seulement à l'opinion des auteurs, mais également aux règles dégagées par la jurisprudence pour l'appréciation des contrefaçons non littérales.

La doctrine des équivalents trouve application en cas de contrefaçon non littérale d'un moyen essentiel d'un brevet.

Les dispositions de cette doctrine des équivalents ne sont pas fixées par la loi. (Néanmoins, l'existence de cette théorie peut trouver un support dans la rédaction de l'article L.613-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui correspond à l'article 69-1 CBE: "*l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications*").

Les règles relatives aux équivalents ont été fixées par la doctrine (1).

Elles sont appliquées par la jurisprudence (2).

L'examen de la jurisprudence fait apparaître un certain nombre de points particuliers qui permettent de mieux définir la théorie générale telle que définie par la doctrine (3).

#### 1.1 - La doctrine

Selon Paul ROUBIER: "*la substitution possible d'un élément ou d'un organe à un autre élément ou à un autre organe est une chose trop aisée pour le technicien, pour qu'on puisse laisser le breveté à la merci de changements de cette sorte (...). Il y a au point de vue de la technique un "équivalent" toutes les fois qu'un appareil réalise le même résultat que celui du brevet, par des moyens analogues remplissant la même fonction et tendant au même but*".

Selon Paul MATHELY: *"sont équivalents des moyens qui, bien qu'étant de formes différentes, exercent la même fonction en vue d'un résultat semblable"*.

Le résultat peut être d'une qualité différente (soit meilleure, soit moindre) du résultat obtenu par le moyen breveté.

*"C'est donc l'identité de fonction qui caractérise l'équivalence"* (Paul MATHELY).

## **1.2 - La jurisprudence**

La jurisprudence fait une application fréquente de la doctrine des équivalents.

A tout le moins, de nombreuses décisions, posent, en exergue de leur motivation, qu'il y a contrefaçon lorsque le moyen (du dispositif allégué de contrefaçon) exerce la même fonction pour atteindre le même résultat que celui du brevet litigieux.

Par exemple: Cass.Com. 26/10/1993 (n°91-20417) *"malgré la différence de la forme du moyen protégé et du moyen argué de contrefaçon il y avait identité de leur fonction en vue d'un même résultat, ce dont il résultait que les moyens étaient équivalents"*

CA Paris 15/3/1996 (PIBD n°613-III-339) *"la contrefaçon par équivalence ne peut être retenue que si le système argué de contrefaçon présente, malgré ses différences de structure, une fonction identique pour un résultat technique de même nature, sinon de même degré"*

TGI Paris 5/10/1999 (PIBD n°698-III-247) *"il est constant qu'il y a contrefaçon par équivalence dès lors que l'objet argué de contrefaçon réalise le même résultat que celui du brevet par des moyens analogues remplissant la même fonction et tendant au même but"*

Mais, au-delà de cette affirmation générale, il est difficile de discerner dans la jurisprudence française les limites précises de la doctrine des équivalents.

Certains points apparaissent cependant suffisamment clairs pour qu'ils soient relevés:

### **1.2.1 - La fonction**

L'identité de fonction est l'élément déterminant de la doctrine française des équivalents.

On parle de fonction ou d'effet technique premier (CA PARIS 4ème chambre - 11 septembre 1996, PIBD n° 621-III-577) *"sont équivalents deux moyens de forme différente mais qui, exerçant la même fonction, c'est-à-dire le même effet technique premier, procurent un résultat semblable"*

Cet effet technique premier ne doit pas être confondu avec le résultat qu'il permet d'obtenir et qui lui n'est pas protégeable.

#### **1.2.1.1 - Cas d'un moyen unique**

Il se peut que le brevet n'ait revendiqué qu'un moyen unique.

Si ce moyen unique assure une fonction qui n'est pas nouvelle, alors la protection conférée se limitera à ce moyen particulier.

Dès lors, un dispositif concurrent ne pourrait être contrefaisant du seul fait qu'il reproduit la fonction, s'il ne reproduit pas la structure du moyen.

Au contraire, si le brevet revendique un moyen unique qui assure une fonction nouvelle, celle-ci sera protégée alors même que le moyen du dispositif allégué de contrefaçon qui permet de la remplir est de structure différente.

La doctrine des équivalents va donc trouver à s'appliquer dans le cas suivant: le brevet revendique un moyen unique, mais le tribunal estime que la fonction remplie par ce

moyen particulier est nouvelle. Le juge décide alors de sanctionner l'utilisation de tout moyen même de structure différente, qui assure la même fonction.

Par exemple: Cass. Com. 15.07.87 (Bull. civ. n° 180): *"une société ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclarée contrefactrice d'un brevet dès lors que, tout en relevant des différences de structure entre le dispositif protégé par le brevet et le sien, la Cour d'Appel a, par une appréciation souveraine, retenu que le brevet protégeait également des fonctions et que celles-ci étaient identiques ou similaires à celles produites par le dispositif litigieux"*.

Le juge va, dans ce cas, au-delà du libellé précis de la revendication en admettant l'équivalence et donc la contrefaçon de la fonction, alors même qu'en tant que telle, sa protection n'était pas revendiquée.

Il ressort de ce qui précède, que pour qu'un moyen soit déclaré équivalent et donc contrefaisant, il faut:

- qu'il remplisse une fonction identique à celle du moyen du brevet,
- que cette fonction soit nouvelle.

### **1.2.1.2 - Cas d'une combinaison de moyen**

Il n'est pas discutable, que le caractère nouveau de la fonction est nécessaire pour l'application de la doctrine des équivalents.

Mais cela n'est vrai que lorsque la revendication porte sur un moyen unique.

Lorsqu'on est en présence d'une invention de combinaison, la situation est différente.

On sait qu'une invention de combinaison peut protéger l'association, en vue d'un résultat d'ensemble, de moyens déjà connus.

Une invention de combinaison est donc très exposée à la contrefaçon non littérale: il suffirait de remplacer l'un des moyens de la combinaison revendiquée par un moyen similaire pour échapper au grief de contrefaçon.

C'est la raison pour laquelle, dans le cas d'une invention de combinaison, la doctrine des équivalents doit recevoir application sans qu'il soit exigé que la fonction remplie par le moyen revendiqué et par le moyen argué de contrefaçon soit nouvelle, pour autant que ce dernier remplisse, dans la combinaison, la même fonction que le moyen revendiqué.

Par exemple: CA Paris 28.05.99 (BIPD n° 687-3-501): *"L'invention consiste dans une composition comprenant du lactose et un complément particulier, moyens qui coopèrent pour procurer un résultat d'ensemble autre que l'addition des résultats qu'ils procureraient chacun isolément; que l'argumentation tenant à la fonction connue du complément pris isolément est donc dénuée de pertinence, les appelants observant pertinemment qu'elle reviendrait à empêcher pratiquement la protection des inventions dites de combinaison qui réunissent le plus souvent des moyens dont certains au moins sont connus isolément... Considérant que les anions chlorure et citrate... assurent ainsi la même fonction en combinaison avec le lactose pour aboutir à des résultats semblables..."*.

### **1.2.2 - Absence de la notion d'évidence en droit français**

La question de savoir si l'équivalent était évident pour l'homme du métier, est étrangère à l'application de la doctrine des équivalents en droit français.

Le droit français distingue en effet les critères de brevetabilité (nouveau, activité inventive - ou non-évidence) des critères de contrefaçon (dont l'équivalence).

Dès lors, on comprend que la notion d'évidence ne joue aucun rôle dans la doctrine française des équivalents.

En effet, admettre qu'un moyen équivalent ne serait pas contrefaisant au seul motif qu'il n'aurait pas été évident, pourrait aboutir à permettre au contrefacteur d'échapper à toute poursuite en déposant un brevet second qui ne serait qu'une variante, voire un perfectionnement du précédent (voir affaire AESCULAP - CA Colmar 15.01.96 IV.3 et Cass. Com. 20.10.98 dossier brevets 98.IV.3).

### **1.2.3 - Absence d'examen de l'intention**

Les tribunaux français ne prennent en compte, dans leur application de la théorie des équivalents, ni l'intention du présumé contrefacteur, ni celle du breveté (quant à sa volonté ou non de protéger les équivalents).

CA Paris 11.10.90 (ann. Propriété Industrielle 1990.235): *"Que le juge qui doit se mettre, par la pensée, à la place de l'homme du métier, ne doit chercher d'élément d'interprétation que dans la description et les dessins, étant précisé que la règle 29-7 prescrit de ne pas tenir les signes de référence comme des limitations à l'étendue de la protection, mais seulement comme des repères destinés à faciliter la compréhension. Qu'en particulier, il n'y a pas lieu de retenir l'interprétation de l'inventeur ou le dossier d'examen, le brevet étant un titre qui doit se suffire à lui-même";*

2. *La portée de la protection conférée par un brevet peut-elle changer dans le temps ou est-elle fixée à une date déterminée? Si elle est fixée, à quelle date (par exemple date de priorité, date de dépôt, date de la contrefaçon alléguée)?*

La protection conférée par un brevet est appréciée, pour une contrefaçon donnée, par le droit français, à la date de la contrefaçon.

Cette règle est indispensable si l'on veut éviter de voir la portée d'un brevet diminuer avec le temps (en permettant la mise en œuvre de ses enseignements nouveaux et inventifs avec des moyens qui n'existaient pas à la date de son dépôt), ou encore si l'on veut tenir compte de l'apport fait par le brevet à l'état de la technique.

La portée d'un brevet serait considérablement limitée si un équivalent qui n'aurait pas existé au moment de la délivrance du brevet ne tombait pas sous le coup de la doctrine des équivalents.

Par ailleurs, le breveté, par son invention, a fait un apport à l'état de la technique: c'est cet apport qu'il convient de protéger

3. *Le dossier de délivrance joue-t-il un rôle lorsqu'il s'agit de déterminer la portée de la protection conférée par le brevet? Dans l'affirmative, comment cela est-il mis en œuvre? En particulier:*

- a) *Existe-t-il une notion de "file wrapper estoppel" et dans l'affirmative dans quelles circonstances est-elle appliquée?*

Le droit français ne connaît pas de notion d'estoppel.

Néanmoins, l'attitude du breveté, lors de la procédure de délivrance du brevet européen ou en réponse au rapport de recherche français, peut lui être opposée comme un argument de fait pour apprécier la portée des revendications lors de leur interprétation par le juge.

Par exemple: TGI Paris 26.04.00 *"Elle ne peut soutenir que, du seul fait de l'inclinaison des dents, quelle que soit son importance, cette fonction serait exercée, alors qu'elle a elle-même considéré, lors de la procédure de délivrance, que c'é-*

*tait la réunion et la combinaison des diverses caractéristiques relatives à la disposition et à l'orientation des dents qui leur permettait d'exercer la fonction revendiquée".*

- b) *Existe-t-il une différence entre des procédures formelles devant l'Office des Brevets (par exemple oppositions) et des procédures informelles (discussions avec les examinateurs)?*

On rappellera qu'il n'existe pas de procédure d'opposition devant l'Institut National de la Propriété Industrielle, mais seulement une procédure d'observations de tiers. La question pourrait donc uniquement se poser en présence d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets. En droit français, la question se pose de la même façon qu'au a) ci-dessus.

- c) *Existe-t-il une différence entre les démarches effectuées par l'Office des Brevets et par des tiers?*

Même réponse que a) et b) ci-dessus.

On peut noter que des positions qui pourraient être prises dans des correspondances adressées à des tiers par le breveté, pourraient lui être opposées à titre de simple fait.

4. *La portée des revendications peut-elle être limitée de quelque façon que ce soit en dehors de la procédure de délivrance, par exemple par "estoppel" ou admission?*

Le droit français ne connaît pas ces notions d'estoppel ou d'admission.

Le droit français connaît seulement la notion d'aveu judiciaire ou d'aveu extra-judiciaire.

Mais cet aveu ne peut porter que sur des questions de fait.

Le juge peut toujours requalifier la qualification juridique donnée par une partie.

Les déclarations faites par une partie en dehors de la procédure ou au cours de la procédure, ne semblent donc pas pouvoir être considérées autrement que comme un élément de fait soumis, comme les autres preuves, à l'appréciation du juge.

5. *Avez-vous des recommandations à formuler en vue d'une harmonisation dans ce domaine?*

### **5.1 - Position française**

La première recommandation est de maintenir l'existence de la doctrine des équivalents.

Elle permet d'assurer un équilibre nécessaire entre la protection du breveté et la sécurité juridique des tiers, pour autant qu'un critère d'application suffisamment clair soit défini.

Le critère retenu par la jurisprudence française apparaît satisfaisant dans son principe.

Il aboutit à se poser la question de savoir si le moyen de structure différente dans le produit argué de contrefaçon remplit la même fonction ou a le même effet technique premier que le moyen breveté.

### **5.2 - Points à harmoniser**

L'intérêt de la doctrine des équivalents ayant été démontré, différents points doivent être abordés en vue d'une harmonisation dans ce domaine:

#### **5.2.1 - Critère**

S'agissant du critère à appliquer, celui retenu par la jurisprudence française, l'identité de fonction, apparaît satisfaisant dans son principe.

### 5.2.2 - Evidence

Le critère de l'évidence doit être écarté dès lors qu'il aboutit à réduire la portée de l'invention. Il conduit à restreindre excessivement, voire à supprimer la notion de brevets dépendants et irait à l'encontre de la protection de la contribution d'un brevet à l'état de la technique.

### 5.2.3 - Test

Il est proposé d'utiliser un test d'application de la doctrine des équivalents qui serait le suivant.

Etant donné un moyen revendiqué et un moyen similaire dans un produit argué de contrefaçon, il y aurait contrefaçon si une revendication modifiée pour englober

- soit le moyen du brevet décrit dans sa fonctionnalité,
- soit le moyen du brevet et le moyen argué de contrefaçon

aurait été brevetable à la date du dépôt de brevet.

### 5.2.4 - Estoppel

Il n'apparaît pas souhaitable d'introduire une notion d' "estoppel" dans la doctrine des équivalents, mais le juge doit apprécier la portée de la revendication en tenant compte des réponses faites par le breveté aux observations de l'examinateur ou lors d'une procédure d'opposition.

### 5.2.5 - Description du brevet

Faut-il que la description du brevet permette de soutenir l'existence de la fonction?

Le groupe français est partagé sur ce point.

Les conseils, libéraux et de l'industrie, plus souvent confrontés que les avocats à des problèmes de droit d'exploiter, étaient prêts à envisager une telle limitation de la doctrine des équivalents qui simplifie l'analyse des droits des tiers. Toutefois, les chimistes ont fait remarquer que chez eux la fonction d'un moyen ou d'un produit est bien souvent difficile à cerner au moment de la rédaction du brevet.

## Résumé

1. *Si votre pays connaît une doctrine des "équivalents", en quoi consiste-t-elle et comment les équivalents sont-ils déterminés? Cette disposition est-elle fixée par la loi ou la jurisprudence?*

La FRANCE connaît une doctrine des équivalents. Elle trouve application en cas de contrefaçon non littérale d'un moyen essentiel d'un brevet.

Les dispositions de cette doctrine des équivalents ne sont pas fixées par la loi, mais ont été définies par la doctrine (au sens de la pensée des auteurs) et sont appliquées fréquemment par la jurisprudence.

### 1.1 -

Selon Paul MATHELY: *"sont équivalents des moyens qui, bien qu'étant de formes différentes, exercent la même fonction en vue d'un résultat semblable"*.

Et encore:

*"C'est donc l'identité de fonction qui caractérise l'équivalence"*

## **1.2 -**

La jurisprudence fait une application fréquente de la doctrine des équivalents: *"Il est constant qu'il y a contrefaçon par équivalence dès lors que l'objet argué de contrefaçon réalise le même résultat que celui du brevet par des moyens analogues remplissant la même fonction et tendant au même but"*.

L'examen de la jurisprudence fait ressortir les principaux points suivants:

### **1.2.1 -**

L'identité de fonction est l'élément déterminant de la doctrine des équivalents.

#### **1.2.1.1 -**

Si un moyen unique est breveté, le tribunal peut estimer que la fonction remplie par ce moyen unique est nouvelle. Dans ce cas, il décide de sanctionner l'utilisation de tout moyen, même de structure différente, qui assure la même fonction.

Le juge va donc, dans ce cas, au-delà du libellé précis de la revendication en admettant l'équivalence et donc la contrefaçon de la fonction, alors même qu'en tant que telle, sa protection n'était pas revendiquée.

#### **1.2.1.2 -**

Dans le cas d'une invention de combinaison, la doctrine des équivalents doit recevoir application sans qu'il soit exigé que la fonction remplie par le moyen revendiqué et par le moyen argué de contrefaçon soit nouvelle, pour autant que ce dernier remplisse, dans la combinaison, la même fonction que le moyen revendiqué.

### **1.2.2 -**

La notion d'évidence ne joue aucun rôle dans la doctrine française des équivalents.

Admettre qu'un moyen équivalent ne serait pas contrefaisant au seul motif qu'il n'aurait pas été évident pourrait aboutir à permettre au contrefacteur d'échapper à toutes poursuites en déposant un brevet second qui ne serait qu'une variante, voire un perfectionnement du précédent.

### **1.2.3 -**

Les tribunaux français ne prennent en compte, dans leur application de la théorie des équivalents, ni l'intention du présumé contrefacteur, ni celle du breveté.

2. *La portée de la protection conférée par un brevet peut-elle changer dans le temps ou est-elle fixée à une date déterminée? Si elle est fixée, à quelle date (par exemple date de priorité, date de dépôt, date de la contrefaçon alléguée)?*

En droit français, la protection conférée par un brevet est appréciée, pour une contrefaçon donnée, à la date de la contrefaçon.

En effet, la portée d'un brevet serait considérablement limitée si un équivalent qui n'aurait pas existé au moment de la délivrance du brevet ne tombait pas sous le coup de la doctrine des équivalents.

3. *Le dossier de délivrance joue-t-il un rôle lorsqu'il s'agit de déterminer la portée de la protection conférée par le brevet? Dans l'affirmative, comment cela est-il mis en œuvre? En particulier:*

- a) *Existe-t-il une notion de "file wrapper estoppel" et dans l'affirmative dans quelles circonstances est-elle appliquée?*

Le droit français ne connaît pas de notion d'estoppel.

Néanmoins, l'attitude du breveté, lors de la procédure de délivrance du brevet européen ou en réponse au rapport de recherche français, peut lui être opposée comme un argument de fait pour apprécier la portée des revendications lors de leur interprétation par le juge.

- b) *Existe-t-il une différence entre des procédures formelles devant l'Office des Brevets (par exemple oppositions) et des procédures informelles (discussions avec les examinateurs)?*

On rappellera qu'il n'existe pas de procédure d'opposition devant l'Institut National de la Propriété Industrielle, mais seulement une procédure d'observations de tiers. La question pourrait donc uniquement se poser en présence d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets. En droit français, la question se pose de la même façon qu'au a) ci-dessus.

4. *La portée des revendications peut-elle être limitée de quelque façon que ce soit en dehors de la procédure de délivrance, par exemple par "estoppel" ou admission?*

Le droit français ne connaît pas ces notions d'estoppel ou d'admission.

Néanmoins, les déclarations faites par une partie en dehors de la procédure ou au cours de la procédure peuvent être considérées comme un élément de fait soumis, comme les autres preuves, à l'appréciation du juge.

5. *Avez-vous des recommandations à formuler en vue d'une harmonisation dans ce domaine?*

#### **5.1 - Position française**

La première recommandation est de maintenir l'existence de la doctrine des équivalents.

Elle permet d'assurer un équilibre nécessaire entre la protection du breveté et la sécurité juridique des tiers, pour autant qu'un critère d'application suffisamment clair soit défini.

Le critère retenu par la jurisprudence française apparaît satisfaisant dans son principe.

Il aboutit à se poser la question de savoir si le moyen de structure différente dans le produit argué de contrefaçon remplit la même fonction ou a le même effet technique premier que le moyen breveté.

#### **5.2 - Points à harmoniser**

L'intérêt de la doctrine des équivalents ayant été démontré, différents points doivent être abordés en vue d'une harmonisation dans ce domaine:

##### **5.2.1 - Critère**

S'agissant du critère à appliquer, celui retenu par la jurisprudence française, l'identité de fonction, apparaît satisfaisant dans son principe.

##### **5.2.2 - Evidence**

Le critère de l'évidence doit être écarté dès lors qu'il aboutit à réduire la portée de l'invention. Il conduit à restreindre excessivement, voire à supprimer la notion de brevets dépendants et irait à l'encontre de la protection de la contribution d'un brevet à l'état de la technique.



### 5.2.3 - Test

Il est proposé d'utiliser un test d'application de la doctrine des équivalents qui serait le suivant.

Etant donné un moyen revendiqué et un moyen similaire dans un produit argué de contrefaçon, il y aurait contrefaçon si une revendication modifiée pour englober

- soit le moyen du brevet décrit dans sa fonctionnalité,
- soit le moyen du brevet et le moyen argué de contrefaçon

aurait été brevetable à la date du dépôt de brevet.

### 5.2.4 - Estoppel

Il n'apparaît pas souhaitable d'introduire une notion d' " estoppel " dans la doctrine des équivalents, mais le juge doit apprécier la portée de la revendication en tenant compte des réponses faites par le breveté aux observations de l'examineur ou lors d'une procédure d'opposition.

### 5.2.5 - Description du brevet

Faut-il que la description du brevet permette de soutenir l'existence de la fonction?

Le groupe français est partagé sur ce point.

Les conseils, libéraux et de l'industrie, plus souvent confrontés que les avocats à des problèmes de droit d'exploiter, étaient prêts à envisager une telle limitation de la doctrine des équivalents qui simplifie l'analyse des droits des tiers. Toutefois, les chimistes ont fait remarquer que chez eux la fonction d'un moyen ou d'un produit est bien souvent difficile à cerner au moment de la rédaction du brevet.

## English translation

### The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection

#### Questions

1. *If your country has a doctrine of "equivalents", what is it and how are equivalents assessed? Is it provided for by statute or case law?*

There is a doctrine of equivalents in France. It applies in the event of non-literal infringement of the essential means of a patent.

The doctrine of equivalents is not set by law, but defined by doctrine (to be understood as the authors' opinion), and is applied frequently by case law.

#### 1.1-

According to Paul MATHELY: *"means having a different structure are equivalent when they perform the same function to achieve the same result"*

In addition:

*"It is therefore the identity of function which characterises the equivalence"*

## **1.2-**

Case law applies frequently the doctrine of equivalents: *"It is constant that there is infringement by equivalence when an infringing object achieves the same result as the one of the patent, by similar means performing the same function, and aiming at the same objective"*

The review of case law brings out the following key points:

### **1.2.1-**

The identity of function is the key element of the doctrine of equivalents.

#### **1.2.1.1-**

If a specific means is patented, the court may assess that the function performed by this specific means is new. In this case, the court decides to condemn the use of any means, even if different in its structure, which performs the same function.

In admitting the equivalence, and thus the infringement of the function, the judge therefore extends the scope of the claim to any other structure performing the same function.

#### **1.2.1.2-**

In the event of an invention of combination, the doctrine of equivalents must apply, without requiring that the function performed by the means claimed and the alleged infringing means be new, as long as the latter performs within the combination the same function as the means claimed.

### **1.2.2-**

Under the French doctrine of equivalents, obviousness is not to be taken into account.

Admitting that an equivalent means would not be infringing on the sole ground that it would not have been obvious, would allow an infringer not to be prosecuted in filing a second patent which would be either a variant or an improvement of the first one.

### **1.2.3-**

In applying the theory of equivalents French courts do not take into account neither the intention of the alleged infringer nor the intention of the patentee.

2. *Can the scope of patent protection change with time, or is it fixed at a particular date? If it is fixed, at what date (e.g. priority, application date or date of alleged infringement)?*

According to French law, with respect to a given infringement, the protection granted by a patent is assessed on the day when the infringement occurs.

Indeed, the scope of a patent would be considerably limited if an equivalent, which would not have existed on the day when the patent has been granted, did not fall within the doctrine of equivalents.

3. *Does the prosecution history play a role in determining the scope of patent protection? If so, how does it work? In particular:*

- a) *Is there "file wrapper estoppel" and if so in what circumstances does it arise?*

Estoppel does not exist as such under French law.

Nevertheless, the behaviour of the patentee, during either the grant of a European patent or the reply to the French search report, may be opposed to him as a factual argument, in order to assess the scope of the claims when those are interpreted by the judge.

- b) *Is there a difference between formal (e.g. oppositions) and informal (e.g. discussions with examiners) actions in the patent office?*

There is no opposition procedure before the *Institut National de la Propriété Industrielle* (French PTO), but only a procedure of observations for third parties. Therefore, this issue could be only raised in the event of opposition proceedings before the European Patent Office. According to French law, the question arises in the same manner as already above mentioned in a).

4. *Is there any way the scope of claims can be limited outside prosecution, e.g. by estoppel or admissions?*

Estoppel or admission do not exist as such under French law.

Nevertheless, statements made by a party outside the prosecution proceedings may be deemed as factual elements subject to, as other pieces of evidence, the assessment of the judge.

5. *Do you have recommendations for harmonisation in this area?*

### **5.1- The French stance**

The first recommendation is to maintain the doctrine of equivalents.

It enables to ensure a necessary balance between the protection of the patentee and the legal certainty of third parties, with the provision that a clear enough criterion of application is defined.

The criterion provided for by French case law seems to be satisfactory.

It leads us to ask the question to know whether the means with different structure in the alleged infringing item, performs the same function or has the same primary technical effect as the patented means.

### **5.2- Harmonisation**

The interest of the doctrine of equivalents having been established, many points must be pointed out for the purpose of harmonisation in this field:

#### **5.2.1- Criterion**

As to the criterion provided for by French case law, the identity of function seems to be satisfactory in its principle.

#### **5.2.2- Obviousness**

The criterion of obviousness must be dismissed as it leads to reduce the scope of the invention. It leads to excessively restrict, and even to remove the notion of dependent patents, and it would run against the protection of the contribution of the patent to the state of art.

#### **5.2.3- Test**

It is suggested using an application test of the doctrine of equivalents, which could be the following:

Given a claimed means and similar means in an alleged infringing item, there would be infringement if a claim modified in order to encompass:

- either the patent means described in its functionality,
- or both the patent means and the infringing means

would have been patentable at the filing date.

#### **5.2.4- Estoppel**

The introduction of estoppel in the doctrine of equivalents is not desirable. However, the judge must assess the scope of the claim in taking into account replies made by the patentee to the examiner's observations or during opposition proceedings.

#### **5.2.5- Patent description**

Does the patent description need to support the existence of the function?  
The French group is not unanimous in this respect.

Liberal patent attorneys and corporate (patent) attorneys, who encountered issues relating to the right to use more often than lawyers, were ready to consider such limitation of the doctrine of equivalents, which facilitates the analysis of third parties rights. Nevertheless, chemists have pointed out that in their field, the function of a means or product is often difficult to stress at the time at which the patent has been drafted.

### **Deutsche Übersetzung**

#### **Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten**

#### **Fragen**

1. *Wenn Ihr Land eine Doktrin der "Äquivalente" hat, was ist sie und wie werden Äquivalente geprüft? Gibt es hierfür gesetzliche Grundlagen oder Rechtsprechung?*

Frankreich kennt eine Äquivalenzlehre. Sie wird im Falle einer nicht wörtlichen Verletzung eines wesentlichen Mittels des Patents angewendet.

Die Dispositionen dieser Äquivalenzlehre sind nicht vom Gesetz bestimmt, aber sind von der herrschenden Lehre (im Sinne der Meinung der Autoren) definiert worden und sie werden regelmäßig von der Rechtsprechung angewendet.

#### **1.1 - Die herrschende Lehre**

Nach Paul MATHELY: "sind äquivalente Mitteln, obgleich sie verschiedene Formen haben, solche die dieselbe Funktion, in der Verfolgung eines vergleichbaren Ergebnisses, erfüllen."

Und auch:

"Es ist also die Funktionsgleichheit, die die Äquivalenz charakterisiert."

#### **1.2 - Die Rechtsprechung**

Die Rechtsprechung wendet die Äquivalenzlehre regelmäßig an: "Es ist standhaft, dass eine Verletzung durch Äquivalenz vorliegt, sobald das angeführte Verletzungsobjekt, das gleiche Ergebnis wie das Patent realisiert, wobei es nach analogen Mitteln dieselbe Funktion erfüllt und dasselbe Ziel anstrebt."

Die Prüfung der Rechtsprechung lässt die folgenden Punkte herausragen:

#### **1.2.1 - Die Funktion**

Die Funktionsgleichheit ist das entscheidende Element der Äquivalenzlehre.

### **1.2.1.1 - Der Fall des "einzigem Mittels"**

Wenn ein einziges Mittel patentiert ist, kann das Gericht der Ansicht sein, dass die Funktion, die von diesem einzigen Mitteln erfüllt wird, neu ist. In diesem Fall, wird das Gericht entscheiden die Benutzung sämtlicher Mittel, die dieselbe Funktion erfüllen, zu bestrafen, selbst wenn sie verschiedener Strukturen sind.

Der Richter wird also in diesem Fall, über den genauen Wortlaut des Patentanspruchs hinaus gehen, indem er die Äquivalenz und somit die Verletzung der Funktion, als solche, gelten lässt, obwohl ihr Schutz nicht als solches beansprucht wurde.

### **1.2.1.2 - Der Fall eines bestimmten Mittels einer Kombinationserfindung**

Im Falle einer Kombinationserfindung muss die Äquivalenzlehre Anwendung finden, sobald die Kombination dieselbe Funktion erfüllt wie das beanspruchte Mittel, und dies ohne dass die Neuheit der Funktion, die durch das beanspruchte Mittel und die angeführte Verletzung erfüllt wird, erwartet wird.

### **1.2.2 - Abwesenheit des Begriffes der Gewissheit im französischen Recht**

Der Begriff der Gewissheit spielt keine Rolle im Rahmen der französischen Äquivalenzlehre.

Zuzulassen, dass ein äquivalentes Mittel nicht verletzend ist, aus dem einfachen Grund, dass es nicht evident ist, würde der Person (die genannten Verletzungen unternommen hat) ermöglichen jeglichen juristischen Verfolgungen aus dem Weg zu gehen, indem sie ein zweites Patent einreicht, dass nur eine Variante, oder eine Perfektion des ersten wäre.

### **1.2.3 - Abwesenheit der Prüfung des Vorsatzes**

Bei der Anwendung der Äquivalenzlehre ziehen die französischen Gerichte weder den Vorsatz des mutmaßlichen Fälschers noch dessen des Patentinhabers in Betracht.

2. *Kann sich der Schutzbereich eines Patents im Laufe der Zeit ändern, oder ist er zu einem speziellen Datum festgelegt? Wenn er festgelegt ist, zu welchem Datum (z.B. Prioritätsdatum, Anmeldetag oder Tag der angeblichen Verletzung)?*

Im französischen Recht wird der von einem Patent geleistete Schutz bezüglich einer Verletzung, zum Zeitpunkt dieser Verletzung bewertet.

In der Tat wäre die Geltung eines Patents beachtlich beschränkt, falls eine Äquivalenz, die im Moment der Erteilung des Patenten nicht existierte, nicht unter die Theorie der Äquivalenzlehre fallen würde.

3. *Spielt die Erteilungsgeschichte eine Rolle bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents? Wenn ja, in welcher Weise? Insbesondere:*

- a) *Gibt es ein 'file wrapper estoppel'? Und wenn ja, unter welchen Umständen?*

Das französische Recht kennt den Begriff "estoppel" nicht.

Nichts desto trotz kann dem Patentnehmer sein Verhalten während des europäischen Erteilungsverfahrens, oder im Rahmen der Antwort auf den französischen Recherchenbericht, als ein Tatsachenargument entgegengehalten werden, um die Geltung der Forderungen, im Rahmen der Auslegung des Richters, zu beurteilen.

- b) *Gibt es einen Unterschied zwischen formellen Handlungen (z.B. Einsprüche) und informellen Handlungen (z.B. Diskussionen mit Prüfern) im Patentamt?*

Wir erinnern daran, dass kein Einspruchsverfahren vor dem *Institut National de la Propriété Industrielle* (INPI, das französische Patent- und Markensamt) existiert, sondern lediglich die Möglichkeit besteht die Anmerkungen Dritter anzuhören. Diese Frage kann sich also lediglich im Rahmen eines Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt stellen. Im französischen Recht stellt sich dieselbe Frage wie unter a) bereits erwähnt wurde.

4. *Gibt es irgendeinen Weg, auf dem der Schutzbereich von Ansprüchen ausserhalb des Erteilungsverfahrens beschränkt werden kann, z. B. durch estoppel oder Zugeständnisse?*

Das französische Recht kennt die Begriffe "estoppel" und Zulassung nicht.

Nichts desto trotz können Deklarierungen einer Partei, die außerhalb des Verfahrens oder während dessen gemacht wurden, als Tatsachenelemente, wie andere Beweise, dem Richter zur Auslegung vorgelegt werden.

5. *Haben Sie Vorschläge zur Harmonisierung auf diesem Gebiet?*

#### **5.1 - Französische Position**

Die erste Empfehlung ist die Äquivalenzlehre zu erhalten.

Soweit ein ausreichend genaues Anwendungskriterium definiert ist, ermöglicht sie das notwendige Gleichgewicht zwischen dem Schutz des Patentinhabers und der Rechtssicherheit von Dritten zu gewährleisten.

Im Prinzip erscheint das von der französischen Rechtsprechung festgehaltene Kriterium zufriedenstellend.

Es führt dazu sich die Frage zu stellen, ob das verschiedenartige Strukturmittel des Produktes, welches in der Verletzung angeführt ist, dieselbe Funktion oder denselben technischen Effekt erfüllt wie das patentierte Mittel.

#### **5.2 - Anzugleichende Punkte**

Nachdem wir den Nutzen der Äquivalenzlehre dargelegt haben, müssen, im Hinblick auf eine Angleichung dieses Gebietes, verschiedene Punkte angesprochen werden:

##### **5.2.1 - Kriterien**

Was das Anwendungskriterium betrifft, scheint das von der französischen Rechtsprechung festgehaltene - die Funktionsidentität - im Prinzip zufriedenstellend.

##### **5.2.2 - Gewissheit**

Das Gewissheitskriterium muss abgelehnt werden, zumal es den Geltungsbereich der Erfindung reduziert. Es führt dazu den Begriff der abhängigen Patente übermäßig einzuschränken, ja sogar abzuschaffen und ginge gegen den Schutz des Patentbeitrages an den Stand der Technik.

##### **5.2.3 - Test**

Es wird vorgeschlagen einen Anwendungstest der Äquivalenzlehre, so wie folgt, zu benutzen.

Angenommen, dass es ein gefordertes Mittel und eines diesem ähnliches, welches in der Verletzung angeführt ist, gibt, so handelt es sich um eine Verletzung, wenn ein veränderter Anspruch, der entweder das beschriebene Patentmittel bezüglich seiner Funktionalität, oder das Patentmittel und das Mittel, welches in der Verletzung angeführt ist, umfasst, im Moment der Patenthinterlegung, patentierbar war.

#### **5.2.4 - "Estoppel"**

Es scheint nicht wünschenswert den Begriff "estoppel" in die Äquivalenzlehre einzuführen, statt dessen sollte der Richter die Anspruchsgeltung beurteilen, indem er die Anmerkungen des Patentinhabers, die dieser den Patentprüfern gegenüber oder im Rahmen eines Einspruchsverfahrens gemacht hat, in Betracht zieht.

#### **5.2.5 - Beschreibung des Patents**

Muss die Beschreibung des Patents es ermöglichen die Existenz der Funktion zu unterstützen?

Die französische Gruppe ist sich uneinig auf diesem Gebiet.

Die freien und industriellen Berater, die öfters mit dem Problem des Ausübungsrechts konfrontiert sind als die Anwälte, waren bereit eine solche Einschränkung der Äquivalenzlehre ins Auge zu fassen, da sie die Analyse der Rechte Dritter vereinfacht. Gleichwohl haben die Chemiker darauf hingewiesen, dass bei ihnen die Funktion eines Mittels oder eines Produktes, im Moment der Patentformulierung, oft schwer abzugrenzen ist.