

Infringement by equivalence in French patent law

Dariusz Szleper
Avocat à la Cour

SZLEPER | HENRY
AVOCATS

Infringement by equivalence in French patent law

Reminder of the history of the French patent law:

Law of 1844:

- novelty as the unique condition of patentability;
- declaratory character of the patent:
no claims, just description
- no legal definition of the infringement
and no reference to the theory of equivalents

Infringement by equivalence in French patent law

First introduction of the equivalents into the debate in France on patent infringement:

- The introduction of the German doctrine in 1918 by G. VANDER HAEGEN

But through years the refusal of the admission of the concept:

- underlined by Jean Pierre STENGER in his book of 1965 on “Patent Infringement”

Infringement by equivalence in French patent law

The reasons behind the refusal of the concept:

- satisfaction with the national solutions where the infringement is appreciated according to the resemblance of the essential features of the patented invention
- the theory of a general mean of invention allowing the enlargement of the scope of the protection
- complexity of the German doctrine

But probably the most real factor was the lack of the claims in patents

Infringement by equivalence in French patent law

However after the II WW the proposals to reconsider the French position:

observation:

the role played then by two former AIPPI Reporters General:

- FERNAND-JACQ who wrote in 1948 an article

“ *Les brevets de principe et la question des équivalents*” published in Propriété Industrielle

- and MATHELY who in his notes advocated in favor of the doctrine of equivalence

Infringement by equivalence in French patent law

First important decision of the French Cour de Cassation:

March 19th, 1968

Aff: Neco c/ Sefara (Ann, 1969, p.34)

in relation to a car equipment:

*“The infringement is admitted,
despite a difference of organs within a device,
as long as they play the same function,
in the same combination of means”*

Infringement by equivalence in French patent law

- **Fundamental patent infringement case for the recognition of the equivalence:**

Court of Appeal in Paris **26 November 1969:**

(Ann, 1969, 93)

Ziegler and Goodrich vs/ Philips Petroleum

The recognition of the infringement by equivalence in case of the use of a catalyst having a structure different from the patented one but functioning in the same way in the order to achieve the same result

Infringement by equivalence in French patent law

The definition of the equivalence in French law:

A mean of a different form is considered as infringing a patented one, if:

- it exercises the same function in the view to obtain the results at least of the same nature
- and the function can be protected

Infringement by equivalence in French patent law

And this definition remains despite
the substantive change of the French Patent law:

New Patent law in 1968 with
unified patentability conditions
(Strasbourg Convention)
and the protection defined by the patent claims.

Infringement by equivalence in French patent law

How it is applied and what are the questions that this definition raises:

- what is function?
- shall the function be claimed?
- shall the function be simply new or also inventive?
- shall the equivalent exist at the date of the priority or it can be created later?
- etc

Infringement by equivalence in French patent law

“The function”:

- it is a technical action consisting in obtaining the first technical effect,
- shall not be confused with the result which is not protectable

Problem:

- practical difficulties to assess the reality of that technical action in some fields: chemistry, biotechnology etc

Infringement by equivalence in French patent law

Shall it be claimed?

- it does not seem necessary:
 - in the Goodrich case
the Cour de Cassation judged
that it is sufficient to describe
a mean of invention in its form and in its application,
as long as the function exists.
- but on the other hand, it should have not been excluded
by the patentee, from the patent protection

Infringement by equivalence in French patent law

But the function has to be protected

- the admission of equivalence was refused not only if the function was different
- but essentially when the function was already previously known.

In that case the scope of the protection is limited to a specific form of the patented invention and doesn't cover the function per se

Infringement by equivalence in French patent law

The date of the equivalence:

- The equivalent mean can be not known at the date of the priority of the patented invention and it can still be infringing

theoretical background:

the infringement by improvement of technical means

Infringement by equivalence in French patent law

Case law:

Refusal of the equivalence since the function is known:
Cour de Cassation 4 December 1990,
Bennes Saphem c/ Guima

*« C'est à bon droit qu'un arrêt a refusé de retenir une contrefaçon par équivalence, dès lors qu'il retient que la combinaison de moyens mis en œuvre par l'invention exerçait **une fonction connue et que le brevet protégeait seulement cette combinaison dans sa forme**, et qu'il constate que le dispositif argué de contrefaçon, tout en ayant la même fonction, avait une structure différente de celle qui était revendiquée par le brevet ».*

Infringement by equivalence in French patent law

Refusal of the equivalence since the function is known:

Cour de Paris, 4ème ch. A, 28 janvier 2004 (M. Munier c. Sté M.P.O)

«Ne constitue pas la contrefaçon de la revendication d'un brevet portant sur un emballage présentoir pour disques compacts, un dispositif comportant une platine rigide destinée à recevoir le disque compact sur l'un des côtés de laquelle est collé un rabat en feuille plastique transparent dont le bord adhérent est percé de deux trous permettant de suspendre l'emballage, ce rabat recouvrant la platine pour venir se fixer par clipsage sur la face opposée.

En effet, ce dispositif ne reproduit par les moyens revendiqués dans le brevet car il ne comporte pas les caractéristiques essentielles de l'invention et présente une structure qui le différencie de l'emballage breveté

Il ne constitue pas non plus une contrefaçon par équivalence dans la mesure où le moyen de maintien des disques compacts par fixation d'une pièce modulable formée d'une enveloppe transparente était déjà divulgué dans l'art antérieur au brevet invoqué »

Infringement by equivalence in French patent law

Refusal of the equivalence when the function is not protected in its general scope:

Cour de Paris, 4ème ch. B, 5 juillet 2002 ('Sté La Johnson Française c. Sté Sara Lee/De N.V. et Sara Lee Household and Body Care France)

*« L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications et **c'est la revendication définitive qui doit être prise en considération pour déterminer la portée du brevet, notamment lorsque ne figurait pas dans la revendication d'origine, ultérieurement modifiée, l'un des éléments de la partie caractérisante de la revendication définitive.***

Une revendication qui indique seulement certains moyens particuliers permettant de remplir une fonction ne peut pas être considérée comme couvrant une fonction quelque soit son mode de réalisation, alors que les moyens assurant cette fonction ne sont pas revendiqués en termes généraux »

Infringement by equivalence in French patent law

Case law: refusal of infringement since the function is not reproduced

Cour de Paris, 4ème ch. A, 27 mars 2002 (Stés Passat France et Perge c. M.M. Téraillon et autres)

Deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une même fonction en vue d'un résultat de même nature sinon de même degré.

Et l'identité de fonction, laquelle doit s'entendre de la production d'un même effet technique premier, caractérise seule l'équivalence.

Or en l'espèce, cette équivalence n'est pas réalisée.

En effet, la fonction du clapet automatique revendiquée par le breveté est de permettre l'obturation ou la fermeture automatique du conduit de sortie de la vapeur lorsque l'appareil est renversé semelle en haut et que l'utilisateur s'apprête à remplir le réservoir intérieur par les trous de sortie de la vapeur.

Or le capuchon de l'appareil argué de contrefaçon dont l'effet technique premier est d'éviter la projection d'eau bouillante de l'intérieur du corps de l'appareil vers l'extérieur par les conduits de vapeur au moment de l'utilisation normale de l'appareil, comme l'enseignent au demeurant amplement les documents de l'état de la technique, n'a pas pour fonction d'obturer ou de fermer le conduit de vapeur lorsque l'utilisateur distrait ou pressé s'apprête à procéder au remplissage du réservoir par les trous de sortie de la vapeur sans avoir débranché l'appareil.

Infringement by equivalence in French patent law

Case law: Admission of the equivalence:

The same function, the same technical effect :

Cour de Paris- 4ème ch. A, 24 octobre 2001

(Sté Monneret Jouets c. Sté Hedstrom Corporation Amav Division, anciennement dénommée Amav Industries Ltd)

Sont équivalents des moyens qui, bien qu'étant de forme différente, exercent la même fonction en vue d'un résultat semblable.

En l'espèce, la fonction de la paroi du caisson de l'invention brevetée est de permettre que les extrémités libres, non pourvues des poignées de manœuvre, ne soient jamais en saillie à l'extérieur de la paroi qui les supporte puisqu'elles sont toujours logées à l'intérieur de cette paroi. Et ce moyen permet d'assurer la sécurité des joueurs.

Dans le dispositif argué de contrefaçon, la sécurité des joueurs est obtenue par l'usage d'un manchon enfoncé creux.

Ces deux moyens sont équivalents et produisent les mêmes effets techniques puisque la cavité présente dans la région de chaque palier supportant l'extrémité libre de la barre du dispositif argué de contrefaçon est adaptée à la longueur du manchon qui est au moins égale à la course axiale de la barre, de manière à pouvoir loger cette extrémité libre quelle que soit la position axiale de la barre.

*Ainsi **ces moyens sont destinés à obtenir un résultat semblable qui est celui d'assurer la protection des joueurs**, lesquels ne doivent pas être blessés par la barre manipulée par un joueur adverse placé en vis-à-vis.*

Dans ces conditions, il importe peu que, pour parvenir à un résultat semblable, les extrémités des barres opposées aux poignées des manœuvres soient incluses, soit dans la paroi du caisson dans le cas du brevet, soit dans un manchon creux fixé à l'intérieur de la paroi du jeu du dispositif argué de contrefaçon ».

Infringement by equivalence in French patent law

Conclusion:

- The assessment based on broad considerations in a global manner.
- And no detailed analyze, at least not developed in written decisions.
- But this apparent simplicity and facility of equivalence, hides the fact that in practice it is **rarely admitted**.