Office européen
des brevets

La Jurisprudence

des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

resumée et ordonnée par:

Albert Ballester Rodés
Barbara Dobrucki
Ulrich Joos
Jane Osbeldiston
Alessandra Pignatelli

Service de recherche juridique
des Chambres de Recours

Publié par:
Office européen des brevets
Direction générale 3 (Recours)

Achevé d'imprimer par:
Druckerei und Verlag
Josef M. Greska
Morassistr. 26
80469 München

© 1996 Office européen des brevets

ISBN 3-89605-016-8

Les auteurs de cet ouvrage souhaitent remercier le service linguistique de l'OEB et en particulier Mmes C. Alba, G. Chaumont, E. Galichet et MM. T. Collin, J.J. Lanfranchi et A. Samtmann pour la traduction et révision des textes, ainsi que Mme Michèle Meurice et Mme Regine Weber pour leur précieuse coopération.

[redacted]

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS 19

MODE D'EMPLOI

1. Principales abréviations 21
2. Citations 22
3. Le numéro du recours 22

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Nature technique de l'invention 23
1.1 Inventions incluant des ordinateurs 23
1.2 Traitement de texte 25
1.3 Présentation d'informations 28
1.4 Méthodes dans le domaine des activités économiques 30
1.5 Créations esthétiques 32
1.6 Défaut de caractère technique d'une invention en général 32
2. Méthodes de traitement médical 34
2.1 Introduction 34
2.2 Caractère médical des méthodes exclues 35
2.3 Admissibilité de revendications au titre de l'Article 52(4) CBE 37
2.4 Méthodes de traitement thérapeutique 38
2.4.1 Définition du terme "thérapie" 38
2.4.2 Brevetabilité de produits ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques 39
2.5 Méthodes de diagnostic 41
2.6 Méthodes non susceptibles d'application industrielle 42

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Introduction 44
2. Inventions contraires à l'ordre public 44
3. Brevetabilité dans le cas des races animales 45
4. Brevetabilité des plantes 46
5. Procédé essentiellement biologique 47
6. Procédés microbiologiques et les produits en résultant 48

C. Nouveauté

1. Etat de la technique 49
1.1 Abrégés compris dans l'état de la technique 49
1.2 Etat de la technique antérieure 49
1.3 Documents publiés pendant le délai de priorité 49
1.4 Droits antérieurs européens 50
1.5 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique 50

1.6	Droits antérieurs nationaux exclus	51
2.	Contenu divulgué des publications antérieures	51
2.1	Questions générales	51
2.2	Equivalents	55
2.3	Divulgation complète d'une antériorité	55
2.4	Divulgation au moyen de dessins	57
2.5	Divulgation au moyen d'exemples	57
2.6	Divulgation - différence de formulation	58
2.7	Divulgation due au hasard	58
2.8	Date pertinente	59
2.9	Divulgation implicite et activité inventive	61
2.10	Divulgation permettant la reproduction	61
2.11	Divulgation défectueuse	62
2.12	Combinaisons dans un document antérieur	63
2.13	Combinaison de documents	65
3.	Accessibilité au public	66
3.1	Définition du terme "public"	66
3.2	Notion d'accessibilité	69
3.3	Enseignement technique reconnaissable-analysabilité de produits déjà utilisés	71
3.4	Conditions pour faire valoir une utilisation antérieure connue du public	74
3.4.1	Renseignements sur le contenu	74
3.4.2	Justification	74
3.5	Preuves	74
3.5.1	Moyens de preuve et appréciation des preuves	74
3.5.2	Degré de conviction de l'instance	75
3.5.3	Charge de la preuve	75
3.5.4	Examen d'office des faits	75
3.6	Allégation d'utilisation antérieure tardive	76
4.	Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	76
4.1	Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de produits	76
4.2	Sélection d'une partie d'un domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres	80
5.	Nouveauté de l'utilisation	84
5.1	Première application thérapeutique	84
5.1.1	Introduction	84
5.1.2	Portée d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique	85
5.1.3	Protection d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée	86
5.2	Deuxième (autre) application thérapeutique	87
5.3	Deuxième (autre) application non thérapeutique	90
6.	Les divulgations non opposables	94
6.1	Abus évident	94
6.2	Evénements survenus avant la date de priorité	95

D. Activité inventive

1.	Introduction	97
2.	Approche problème-solution	97

3.	Etat de la technique le plus proche	98
3.1	Détermination de l'état de la technique le plus proche	98
3.2	Sélection du point de départ le plus proche	98
3.3	Anciennes antériorités en tant qu'état de la technique le plus proche	99
4.	Problème technique	100
4.1	Détermination du problème technique	100
4.2	Nouvelle formulation du problème technique	101
4.3	Autre solution possible d'un problème connu	103
4.4	Solution d'un problème inconnu	103
5.	Homme du métier	103
5.1	Définition de l'homme du métier - Groupe d'experts	103
5.1.1	Définition	103
5.1.2	Notion d'homme du métier dans la biotechnologie	104
5.2	Domaine voisin	105
5.3	Homme du métier - niveau de connaissance	107
6.	Preuve de l'existence d'une activité inventive	108
6.1	Approche "Could-would"	108
6.1.1	Généralités	108
6.1.2	Espérance de réussite	109
6.2	Inventions de combinaison	111
6.2.1	Existence d'une invention de combinaison	111
6.2.2	Problèmes partiels	112
6.3	Prise en considération de caractéristiques en cas de combinaison de caractéristiques	112
6.4	Utilisation par analogie	113
6.5	Combinaison de documents	113
6.6	Similitude de structure entre des composés chimiques	114
6.7	Alliages et preuve de l'activité inventive	114
6.8	Equivalents	115
6.9	Inventions de problème	115
6.10	Utilisation nouvelle d'une mesure connue	116
6.11	Produit concevable	117
6.12	Utilisation d'autres matériaux	117
6.13	Utilisation nouvelle évidente	117
6.14	Produits intermédiaires	118
6.15	Nécessité d'améliorer des propriétés	119
6.16	Optimisation de paramètres	119
6.17	Amélioration minime apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle	120
6.18	Procédés par analogie	120
6.19	Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive	121
7.	Indice de l'activité inventive	121
7.1	Généralités	121
7.2	Préjugé des hommes du métier	122
7.3	Ancienneté de documents	122
7.4	Succès commercial	123
7.5	Réponse à un besoin existant depuis longtemps	124
7.6	Simplicité de la solution	125

7.7 Effet surprenant 125
7.7.1 Avantage inattendu 125
7.7.2 Exemples comparatifs 127

8. Preuve de l'évidence 127

II. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé 129

2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé 129

3. Exposé clair et complet 131

4. Exécution de l'invention sans difficulté excessive 133

5. Biotechnologie 134
5.1 Généralités 134
5.2 Reproductibilité des inventions biologiques 134
5.2.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible 134
5.2.2 Difficulté excessive 136
5.3 Dépôt de matière biologique 137
5.3.1 Questions de fond 137
5.3.2 Questions de procédure 138

6. Le rapport entre l'Article 83 et l'Article 84 140
6.1 L'Article 83 et la description, fondement des revendications 140
6.2 L'Article 83 et la clarté des revendications 142

7. Preuve 142

B. Revendications

1. Clarté 144
1.1 Forme des revendications 144
1.1.1 Clarté des revendications de large portée 147
1.1.2 Caractéristiques techniques 148
1.1.3 Catégories de revendications 148
1.2 Exceptions à ces principes 148
1.2.1 Admissibilité des disclaimers 148
1.2.2 Revendications larges 150

2. Concision 153

3. Revendications se fondant sur la description 153

4. Interprétation des revendications 155

5. Rédaction des revendications 156

6. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 158
6.1 Introduction 158
6.2 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué 158
6.3 Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens 159

6.4 Combinaison de revendications de produits et de procédés 160
6.5 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 161

7. Taxes de revendication 161

C. Unité de l'invention

1. Introduction 163

2. Concept inventif général 163
2.1 Revendications indépendantes 163
2.2 Revendications dépendantes 166
2.3 Produits intermédiaires 166
2.4 Conditions d'appréciation de l'unité de l'invention 167

3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche 171

4. Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe 172

5. Adaptation de la description 173

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée 175
1.1 Généralités 175
1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée 177
1.3 Divulgation dans les dessins 179
1.4 Renvois 180
1.5 Erreur dans l'exposé de l'invention 181
1.5.1 Erreur de calcul 181
1.5.2 Formule structurelle erronée 181
1.5.3 Modification fondée sur une erreur 182
1.5.4 Résolution de contradictions 182
1.6 Ajout d'informations 183
1.6.1 Modification dans la présentation de l'état de la technique 183
1.6.2 Ajout d'indications relatives à l'effet de l'invention 183

2. Demandes divisionnaires 184

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification 185
3.1 Le "test de nouveauté" 185
3.2 Le "test du caractère essentiel" 186
3.3 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande 187

B. Article 123(3) CBE

1. Généralisation d'une caractéristique 190

2. Déplacement de caractéristiques 190

3. Changement de catégorie 191

C. Relation entre l'Article 123(2) et l'Article 123(3) CBE

1. Cas conflictuels 195
2. Décision de la Grande Chambre de recours 196
3. Solution du conflit dans des cas particuliers 196

D. Règle 88, deuxième phrase CBE

1. Relation envers l'Article 123(2) CBE 198
2. Rectifications soumises au pouvoir d'appréciation de l'OEB 198
3. L'évidence de l'erreur et de la rectification 199

E. Degré de conviction de l'instance concernant la recevabilité de modifications et de corrections 201

IV. PRIORITE

A. Demande fondant le droit de priorité

1. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel 203
2. Report de la date de dépôt de la demande antérieure 203

B. Identité de l'invention

1. Divulgation dans la demande antérieure 205
1.1 Divulgation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure 205
1.2 Caractéristiques "essentielles" 205
1.3 Domaine de tolérance 206
1.4 Indication de valeurs limites 206
1.5 Divulgation dans les revendications de la demande antérieure 207
2. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention 207
3. Limitation de l'étendue de la protection 208

C. Première demande dans un pays de l'Union 211

D. Priorités partielles et priorités multiples 213

V. DROIT A L'OBTENTION D'UN BREVET EUROPEEN 215

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Principes directeurs de la procédure

1. Le principe de le protection de la confiance légitime 217
1.1 Introduction 217
1.2 Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié 218
1.3 Services fournis par l'OEB de sa propre initiative 219
1.4 Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime 220

2.	Procédure orale	221
2.1	Droit à une procédure orale	221
2.2	La procédure orale devant la section de dépôt	222
2.3	Entrevue avec l'examinateur	222
2.4	Requête tendant à recourir à la procédure orale	223
2.4.1	Formulation de la requête	223
2.4.2	Retrait de la requête	224
2.4.3	Nouvelle procédure orale	224
2.4.4	Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire	225
2.4.5	Requête tendant à recourir à une procédure orale en cas de renvoi de l'affaire pour suite à donner	226
2.5	Violation de l'Article 116 CBE	226
2.6	Non-comparution à une procédure orale	226
2.6.1	Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie	226
2.6.2	Obligation de notification en cas de non-comparution à la procédure orale	227
2.7	Préparation et déroulement de la procédure orale	227
2.7.1	Fixation et report de la date d'une procédure orale	227
2.7.2	Délai de citation raccourci	228
2.7.3	Notification conformément à l'Article 11(2) RPCR	228
2.7.4	Rédaction du procès-verbal de la procédure orale	229
2.7.5	Frais d'interprétation au cours de la procédure orale	229
3.	Droit d'être entendu	229
3.1	Introduction	229
3.2	Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	231
3.3	Non-comparution à la procédure orale et le droit d'être entendu	232
3.4	Notification visée par la Règle 58(4) CBE	233
3.5	Article 113(2) CBE	234
4.	Délais	235
4.1	Le calcul des délais	235
4.1.1	Problèmes de calcul	235
4.1.2	Jour férié à l'un des lieux de dépôt	235
4.1.3	Calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle.	235
4.1.4	Taxes de désignation acquittées dans un délai supplémentaire	236
4.2	Poursuite de la procédure - Rejet d'une requête en prorogation d'un délai	236
4.3	Interruption de la procédure - Règle 90 CBE	237
4.3.1	Incapacité du demandeur ou de son mandataire	237
4.3.2	Interruption de la procédure à cause d'une faillite	238
4.3.3	Suspension des délais	238
4.4	Perturbation du trafic postal	238
5.	Restitutio in integrum	239
5.1	Droit de l'opposant	239
5.2	Incapacité d'observer un délai	240
5.3	Délais exclus de la restitutio en vertu de l'Article 122(5) CBE	241
5.3.1	Généralités	241
5.3.2	Délais prévus par le PCT	242
5.3.3	Exclusion au titre de l'Article122(5) CBE de délais prévus par le PCT	242
5.4	Délai d'un an prévu à l'Article 122(2) CBE	243
5.5	Délai de deux mois fixé à l'Article 122(2) CBE et commencement de preuve	244

5.6	Cessation de l'empêchement	244
5.7	Suppression des irrégularités de la requête en restitutio in integrum	246
5.8	Vigilance nécessaire	246
5.8.1	Introduction	246
5.8.2	Vigilance du demandeur ou du mandataire agréé	246
5.8.3	Vigilance nécessaire de l'auxiliaire	250
5.9	Restitutio in integrum - interruption de la procédure	252
5.10	Relation entre l'Article 122 et la Règle 85(2) CBE	253
6.	Moyens invoqués tardivement	253
6.1	Aperçu	253
6.2	L'examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'Article 114 CBE	254
6.2.1	Généralités sur l'examen de la pertinence	254
6.2.2	L'examen de la pertinence au regard des affaires G 9/91 et G 10/91	255
6.2.3	Examen de la pertinence et abus de procédure	256
6.3	Moyens invoqués tardivement et droit d'être entendu	258
6.4	Ce qu'il faut entendre par "tardivement"	259
6.4.1	Retardement de la procédure	259
6.4.2	Justification de la présentation tardive	259
6.5	Arguments invoqués tardivement	260
6.6	Faits invoqués tardivement	260
6.7	Preuves produites tardivement	261
6.7.1	Généralités	261
6.7.2	Utilisation antérieure accessible au public invoquée tardivement	261
6.8	Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche	263
6.9	Renvoi devant la première instance	264
6.9.1	Renvoi en cas de pertinence	264
6.9.2	Décision sur le fond des chambres de recours	264
6.9.3	Argumentation entièrement nouvelle lors de la procédure de recours	265
6.10	Répartition des frais	265
7.	Règlement relatif aux taxes	266
7.1	Date à laquelle le paiement est réputé effectué	266
7.2	Parties minimes non encore payées	266
7.3	Paiement de la taxe	267
8.	Actes de procédure	268
8.1	Requête principale et requêtes à titre subsidiaire	269
8.2	Maintien du brevet en cas de droits européens antérieurs	269
9.	Retrait de la demande et abandon du brevet	270
9.1	Retrait de toute la demande	270
9.2	Renonciation à tout le brevet	270
9.3	Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet	271
10.	Droit de la preuve	276
10.1	Introduction	276
10.2	Administration de la preuve	276
10.2.1	Notions	276
10.2.2	Procédure	276
10.2.3	Recevabilité des moyens de preuve	277

10.3 Appréciation des moyens de preuve ... 278
10.4 Degré de conviction de l'instance en cause ... 279
10.5 Charge de la preuve ... 280

11. Mandataires agréés ... 281

12. Decisions des organes de l'OEB ... 285
12.1 Droit d'obtenir une décision ... 285
12.2 Composition de la division d'examen ... 285
12.3 Composition de la division d'opposition ... 285
12.4 Présomption de partialité ... 286
12.5 Date de la décision ... 288
12.5.1 Entrée en vigueur des décisions ... 288
12.5.2 Fin de la procédure interne de prise de décision ... 288
12.6 Forme des décisions ... 290
12.6.1 Généralités ... 290
12.6.2 Contradictions entre les décisions orales et les décisions écrites ... 290
12.6.3 Motifs d'une décision ... 290
12.6.4 Signatures apposées à une décision ... 292
12.7 Rectification d'erreurs dans les décisions ... 292
12.8 Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation ... 293
12.9 Valeur juridique des Directives relatives à l'examen practiqué à l'OEB ... 294

13. Autres questions de procédure ... 295
13.1 Privilège du choix de la langue ... 295
13.2 Inspection publique ... 296
13.3 Registre européen des brevets ... 296
13.3.1 Inscription de licences ... 296
13.3.2 Transfert ... 296
13.4 Suspension de la procédure ... 297
13.5 Significations au mandataire ... 298

B. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Date de dépôt ... 299
1.1 Pièces de la demande ... 299
1.2 Désignation d'Etats ... 300
1.2.1 Correction de la désignation d'Etats contractants ... 300
1.2.2 Désignation d'Etats à toutes fins utiles ... 301
1.2.3 Désignation de nouveaux Etats contractants ... 301
1.3 Identité du demandeur ... 303

2. Etendue de la compétence de la section de dépôt ... 303

3. Correction de la date de priorité ... 303

C. Procédure d'examen

1. Introduction ... 307

2. La requête en examen ... 307

3. Notifications de la division d'examen ... 307
3.1 Généralités ... 307
3.2 Droit d'être entendu et nouvelle invitation à prendre position ... 308

3.3 Réponse à une notification de la division d'examen 310

4. Accord sur le texte 310
4.1 Pouvoir d'appréciation d'une division d'examen en cas de modifications . 311
4.2 Requête en modification formulée après la notification selon la Règle 51(4) CBE 311
4.3 Requête en modification après émission de la notification selon la Règle 51(6) CBE 312

5. Demandes divisionnaires 313
5.1 Introduction 313
5.2 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire 314
5.3 Admissibilité de la reprise, dans une demande divisionnaire, de revendications supprimées d'une demande 315

6. Retrait de la demande 316

7. Rejet de la demande toute entière 316

8. Système métrique ou unités SI 317

9. Erreur dans le Bulletin des brevets 317

10. Composition de la division d'examen 317

D. Procédure d'opposition

1. La nature juridique de la procédure d'opposition 318

2. Problèmes généraux 320
2.1 Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition 320
2.1.1 Possibilité de présenter des observations 320
2.1.2 Nouvelle notification et mesure dans laquelle le brevet est mis en cause 321
2.2 Accélération de la procédure - Action en contrefaçon en cours 322
2.3 Intervention d'un contrefacteur présumé 322
2.4 Transfert de l'opposition 323
2.5 Retrait de l'opposition - poursuite de la procédure d'opposition (Règle 60(2) CBE) 324
2.5.1 Retrait au cours de la procédure d'opposition 324
2.5.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours 324
2.6 Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen 324

3. Recevabilité de l'opposition 326
3.1 Généralités 326
3.2 Conditions de forme 327
3.2.1 Acte d'opposition/délai d'opposition 327
3.2.2 Droit de faire opposition 328
3.2.3 Possibilité d'identifier l'opposant 328
3.2.4 Signature du mandataire agréé 329
3.3 Justifications à fournir 329
3.3.1 Généralités 329
3.3.2 Justification en cas d'utilisation antérieure connue du public 333

4. Cadre de droit et de fait de l'opposition 334
4.1 Introduction 334
4.2 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause 335

4.3 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde 337
4.4 Nouveaux faits et justifications invoqués tardivement 338

5. Admissibilité des modifications 339
5.1 Généralités 339
5.2 Manque de clarté - clarification des ambiguïtés du brevet délivré 340

6. Examen des modifications 341

7. Recevabilité des observations présentées par les parties 341

8. Unité de l'invention au stade de la procédure d'opposition 343

9. Décision de la division d'opposition 343
9.1 Révocation du brevet par voie de décision 343
9.2 Révocation sur demande du propriétaire 344
9.3 Décisions intermédiaires 345
9.4 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié 345

10. Répartition des frais de procédure 347
10.1 Introduction 347
10.2 Mesure d'instruction 347
10.3 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité 347
10.3.1 Documents et justifications invoqués tardivement 348
10.3.2 La demande de tenue d'une procédure orale est retirée ou il est demandé l'ajournement de cette procédure 351
10.3.3 Retrait du recours ou de l'opposition 352
10.3.4 Non-comparution d'une partie à la procédure orale 352
10.3.5 Partie accusées d'avoir fait abusivement appel à la procédure ou à la procédure orale 354
10.4 Nature des frais à répartir 356
10.5 Exigences en matière de procédure 356
10.6 Article 106(4) CBE 357

E. Procédure de recours

1. Introduction 358

2. Effet suspensif du recours 359

3. Langue de la procédure 359

4. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours 360
4.1 Parties à la procédure de recours 360
4.2 Intervention 360
4.2.1 Action en justice 360
4.2.2 Date de la déclaration d'intervention 361
4.2.3 Droits de l'intervenant, taxes d'intervention 362
4.3 Les droits des parties à la procédure au sens de l'Article 107 CBE 363
4.3.1 Vue d'ensemble 363
4.3.2 Reformatio in peius 364
4.3.3 Etendue de l'examen dans une procédure de recours sur opposition 365
4.3.4 Etendue de l'examen dans une procédure ex parte 368
4.4 Révision des décisions rendues par la première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation 369

4.5	Examen des faits	369
5.	Clôture de la procédure de recours	371
5.1	Retrait du recours	371
5.2	Retrait de l'opposition lors de la procédure de recours	372
5.3	Requête en révocation du brevet	373
5.4	Brevet éteint dans tous les Etats désignés	374
6.	Recevabilité du recours	374
6.1	Décision susceptible de recours	374
6.2	Chambre de recours compétente	376
6.3	Personnes admises à former un recours	376
6.3.1	Personnes admises à former un recours - Aspects formels	376
6.3.2	Personnes admises à former un recours - Grief	377
6.3.3	Transmission de la qualité de partie	380
6.4	Forme et délai du recours	380
6.4.1	Forme et contenu de l'acte de recours	380
6.4.2	Introduction du recours dans les délais	382
6.5	Mémoire exposant les motifs du recours	382
6.5.1	Principes généraux	382
6.5.2	Situation de fait modifiée après la décision rendue en première instance	384
6.5.3	Renvoi aux arguments présentés antérieurement	384
6.5.4	Renvoi à d'autres documents	385
7.	Clôture du processus décisionnel	385
7.1	Clôture du débat sur le fond	385
7.2	Décision rendue sur la base du dossier	386
7.3	Procédure après le prononcé de la décision	386
8.	Renvoi à la première instance	386
9.	Effet contraignant	387
9.1	Principes généraux	387
9.2	Type de renvoi	388
9.2.1	Renvoi pour adaptation de la description	388
9.2.2	Renvoi pour poursuite de la procédure	389
10.	Révision préjudicielle	390
11.	Saisine de la Grande Chambre de recours	390
12.	Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	392
12.1	Aperçu	392
12.2	Rétablissement de l'ancien texte des revendications au stade de la procédure de recours	394
12.3	Modifications des revendications à un stade avancé de la procédure	395
12.3.1	Prise en considération de revendications déposées tardivement	395
12.3.2	Non-prise en considération de revendications déposées tardivement	396
12.4	Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications	399
12.5	Modification des revendications et citation tardive d'une nouvelle antériorité	400
13.	Remboursement de la taxe de recours	400
13.1	Introduction	400

13.2 Faire droit au recours ... 401
13.3 Equité ... 401
13.4 Vice substantiel de procédure ... 402
13.4.1 Définition ... 402
13.4.2 Recours à la procédure orale ... 403
13.4.3 Droit d'être entendu ... 403
13.4.4 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance ... 404
13.4.5 Erreur d'appréciation commise en première instance ... 404
13.4.6 Autres cas isolés ... 405
13.5 Révision préjudicielle ... 406

F. Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire (la chambre)

1. Examen européen de qualification - Révision par la chambre ... 407
2. Conditions d'inscription ... 408
3. Affaires disciplinaires ... 408
3.1 Secret professionnel ... 408
3.2 Mesures disciplinaires ... 409
4. Code de conduite professionnelle ... 409

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

A. Compétence des chambres de recours dans les procédure selon PCT ... 411

B. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1. Obligation pour l'ISA de suivre les Directives concernant la recherche selon le PCT ... 413
2. Procédure de réserve ... 413
2.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles ... 413
2.2 Motivation de la réserve ... 416
2.3 Réexamen des réserves par des instances de réexamen ... 416
2.4 Réexamen des réserves par une chambre ... 416
2.5 Non-observation du délai de présentation de la réserve ... 418

C. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1. Procédure de réserve ... 419
1.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles ... 419
1.2 Motivation de la réserve ... 420
1.3 Réexamen des réserves ... 421

D. L'OEB en tant qu'office désigné ou office élu ... 422

VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ... 425

Index des décisions citées ... 427

Index alphabétique ... 441

Avant-propos de la deuxième édition

Un peu plus de deux ans après la parution de la brochure "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", il nous a paru opportun, en raison du vif intérêt qu'elle a suscité et de l'évolution rapide de la jurisprudence, d'en publier une nouvelle édition. Depuis la première édition, la Grande Chambre de recours s'est prononcée dans plus de quinze décisions et avis sur des questions fondamentales du droit européen des brevets. Elle a ainsi influé de manière déterminante sur la pratique de l'OEB et des chambres de recours, dans des domaines tels que la procédure de délivrance, l'opposition, la procédure de recours, le dépôt de matière biologique, la revendication de priorité, l'admissibilité des modifications.

Le service de recherche juridique des chambres de recours a remanié et considérablement élargi la nouvelle édition: celle-ci comprend désormais les décisions des chambres de recours depuis 1978, date à laquelle l'OEB a commencé ses activités. De même, les décisions rendues en 1995 ont, dans toute la mesure du possible, été prises en considération.

Je tiens à remercier tous les agents de l'OEB qui ont participé à l'élaboration de cette nouvelle édition du recueil de jurisprudence, notamment les membres du service de recherche juridique, ainsi que les traducteurs, dont le soutien actif et l'esprit de coopération ont permis de publier cet ouvrage simultanément dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets.

La présente publication se propose de donner un aperçu actuel des décisions des instances judiciaires de l'OEB. J'espère que toutes les personnes intéressées, les demandeurs et leurs mandataires, ainsi que les agents de l'OEB, en tireront profit.

Paolo Gori

Président de la Grande Chambre de recours

Vice-Président de l'OEB

Avant-propos de la première édition

En l'espace de plus de 14 années - la première décision d'une chambre de recours de l'OEB date du 1er mars 1979 (J 2/78, JO 1979, 283) - s'est développée une vaste jurisprudence sur la Convention sur le brevet européen. Dans plus de 5000 cas, les chambres de recours se sont prononcées sur des problèmes de droit matériel et de droit procédural. 30 décisions ou avis de la Grande Chambre de recours ont clarifié des questions de droit d'une importance fondamentale, dans le but de garantir une application uniforme du droit.

Par leurs décisions, les chambres de recours ont contribué à l'évolution du droit européen des brevets. Un regard sur cette jurisprudence montre qu'elles ont eu pour souci constant d'assurer une protection adéquate des inventions, tout en veillant à la sécurité juridique et à l'efficacité procédurale.

Depuis 1987, les décisions importantes prises par les chambres de recours de l'OEB au cours d'une année font l'objet d'un récapitulatif publié en tant qu'édition spéciale du Journal officiel.

Ces récapitulatifs attirent l'attention sur de nouveaux développements tout en rendant plus aisé l'accès à la jurisprudence actuelle des chambres de recours. Jusqu'à présent, six de ces récapitulatifs ont été publiés. En somme, une raison suffisante pour tenter de résumer et d'ordonner cet abondant matériel, afin de mettre en évidence les grandes lignes de l'interprétation de la CBE par les chambres de recours.

Le service de recherche juridique de la Direction générale 3 a reconsidéré et réorganisé systématiquement les six récapitulatifs des années 1987 à 1992, en y intégrant les décisions fondamentales plus anciennes: quelques décisions importantes de la première moitié de 1993 ont également été considérées.

Je remercie tous les agents de l'OEB qui ont participé à l'élaboration de ce nouveau rapport récapitulatif, en particulier les membres du service de recherche juridique de la Direction générale 3 et les traducteurs, dont l'aide précieuse a permis à cette publication de paraître en même temps dans les trois langues officielles de notre organisation.

Je souhaite que ce récapitulatif puisse fournir à toutes les personnes intéressées par le système du brevet européen un aperçu des branches importantes du droit européen des brevets. J'espère, en particulier, que les demandeurs de brevet et leurs représentants mais également les agents de l'OEB tireront profit de la présente publication.

Paolo Gori

Président de la Grande Chambre de recours

Vice-Président OEB

Mode d'emploi

1. Principales abréviations

Art.	Article
CBE	Convention sur le brevet européen
CE	Communautés européennes
CEDH	Convention européenne des Droits de l'Homme
cf.	confer
Corr.	corrigendum
Directives	Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets
IPEA	Administration chargée de l'examen préliminaire international (International Preliminary Examination Authority)
ISA	Administration chargée de la recherche internationale (International Search Authority)
JO	Journal officiel de l'Office européen de brevets
OEB	Office européen des brevets
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PCT	Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty)
R.	Règle
RDNA	Règlement en matière de discipline des mandataires agréés
REE	Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB
rév.	révisé
USPTO	United States Patent and Trademark Office

2. Citations

a) Les articles et les règles sont cités sans référence à la "CBE", sauf lorsque la clarté l'exige.

b) Le Journal officiel de l'OEB est cité ainsi qu'il suit: "JO" année, page (par ex. JO 1992, 17).

c) Les décisions des chambres de recours, qui ont fait l'objet d'une **publication** dans le Journal officiel de l'OEB, sont généralement citées avec leurs références dans le JO.

Les décisions **non publiées** des chambres de recours ne sont généralement citées que sous le numéro de recours.

Toutes les décisions citées sont répertoriées dans l'index des décisions citées sous le numéro de recours et de la chambre de recours qui a rendu la décision, la date de la décision, et, éventuellement, de leurs références dans le JO.

d) Les rapports sur la jurisprudence des chambres de recours publiés dans les éditions spéciales du JO sont cités comme suit: Rapport de jurisprudence, suivi de l'année au cours de laquelle les décisions qui font l'objet du rapport ont été rendues. Par exemple "Rapport de jurisprudence 1992" indique le rapport sur la jurisprudence des chambres de recours en 1992, publié dans l'édition spéciale de 1993.

3. Le numéro du recours

Les recours sont indiqués par une lettre suivie de deux chiffres séparés par une barre de fraction.

Les lettres indiquent la chambre qui a rendu la décision:

G Décision de la Grande Chambre de recours

J Décision de la chambre juridique

T Décision d'une chambre de recours technique

W Décision d'une chambre de recours technique sur une réserve selon la R. 40.2 ou 68.3 PCT

D Décision de la chambre statuant en matière disciplinaire

Le chiffre qui précède la barre de fraction est un **numéro chronologique**, attribué au cours de l'année au fur et à mesure de l'enregistrement des recours par la Direction générale 3 (Chambres de recours). Le chiffre qui suit est composé des deux derniers chiffres de **l'année de l'enregistrement**.

I. BREVETABILITE

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

A. Inventions brevetables

L'Art. 52(2) comporte une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention. Il est à noter que les exclusions mentionnées sur cette liste sont toutes soit de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), soit non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). Selon l'Art. 52(4), ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

1. Nature technique de l'invention

Une invention doit avoir un caractère technique, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle doit constituer un apport d'ordre technique. Cette exigence n'est pas satisfaite, notamment, si la demande de brevet ou le brevet ne concerne que les méthodes mathématiques, les principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, les présentations d'informations ou les programmes d'ordinateurs, considérés **en tant que tels** (cf. Art. 52(2), (3)).

1.1 Inventions incluant des ordinateurs

Le fait que les programmes d'ordinateurs ne soient pas brevetables **en tant que tels**, n'exclut pas la délivrance d'un brevet pour une invention incluant un ordinateur. Toutefois, on doit déterminer quelle **contribution technique réelle** l'objet revendiqué (qui peut être défini par un ensemble de caractéristiques techniques combinées avec des caractéristiques non techniques), considéré dans son ensemble, apporte à l'état de la technique.

La décision **T 208/84** (JO 1987, 14) a énoncé le principe selon lequel les inventions portant sur des ordinateurs peuvent être brevetées. Il a été établi que même si l'idée qui sous-tend une invention peut être considérée comme résidant dans une méthode mathématique, la revendication ayant pour objet un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique **en tant que telle**. Une revendication ayant pour objet un procédé technique qui est exécuté sous la commande d'un programme (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur **en tant que tel**.

Une revendication qui peut être considérée comme ayant pour objet un calculateur agencé pour fonctionner selon un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou l'exécution d'un procédé technique ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur **en tant que tel**.

Dans une autre affaire importante (**T 26/86**, JO 1988, 19), la chambre a examiné la question de savoir si un équipement radiologique doté d'une unité de traitement de données commandée par un programme était brevetable. Elle a estimé que l'objet de la revendication n'était ni un programme d'ordinateur considéré en dehors de toute application

technique, ni un programme d'ordinateur se présentant sous la forme de données enregistrées sur un support, et qu'il ne s'agissait pas davantage d'un système de traitement de données universel et connu, utilisé en association avec un programme d'ordinateur. Elle a constaté par contre que le programme de commande présent dans l'équipement radiologique produisait un effet technique, c'est-à-dire qu'il assurait la régulation de tubes radiogènes de manière à obtenir, en fonction d'un dosage de priorités établies entre les paramètres, une exposition optimale en même temps qu'une protection suffisante contre la surcharge des tubes radiogènes.

Par conséquent, elle a considéré que cette invention était brevetable indépendamment de la question de savoir si, sans ce programme d'ordinateur, l'équipement radiologique faisait ou non partie de l'état de la technique. La chambre a estimé qu'une invention doit s'apprécier de manière globale. Si l'invention utilise à la fois des moyens techniques et des moyens non techniques, la mise en oeuvre de moyens non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement. La Convention sur le brevet européen n'exclut pas de la brevetabilité des inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques.

Aussi, la chambre a-t-elle estimé que, pour décider si une revendication de brevet concerne un programme d'ordinateur en tant que tel, une pondération de ses caractéristiques techniques et non techniques n'est pas nécessaire. Si l'invention définie par la revendication met en oeuvre des moyens techniques, elle n'entre pas dans le cadre des catégories exclues de la brevetabilité visées à l'Art. 52(2)(c) et (3), et elle peut, si elle satisfait aux conditions énoncées aux Art. 52 à 57, donner lieu à la délivrance d'un brevet.

Dans la décision **T 209/91**, la chambre a réaffirmé le principe posé dans la décision **T 26/86** (JO 1988, 19), a savoir qu'une invention présentant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques ne doit pas être exclue a priori de la brevetabilité. En effet, une revendication doit s'apprécier de manière globale; le fait que la revendication contienne également des éléments non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement, pourvu que ces éléments contribuent à l'obtention de l'effet technique.

Dans la décision **T 6/83** (JO 1990, 5), la chambre a estimé qu'une invention ayant pour objet la coordination et le contrôle de la communication interne entre des programmes et des fichiers de données tenus par différents processeurs dans un système de traitement de données comprenant une pluralité de processeurs de données interconnectés dans un réseau de télécommunication, et dont les caractéristiques n'ont pas de lien avec la nature des données et la façon dont un programme d'application particulier les traite, doit être considérée comme résolvant un problème essentiellement technique. Par conséquent, ce programme de gestion est assimilable aux systèmes d'exploitation traditionnels nécessaires à tout ordinateur pour coordonner ses fonctions de base internes et permettre ainsi la mise en oeuvre d'une très grande diversité de logiciels d'application. Ce type d'invention doit être considéré comme la solution essentiellement technique d'un problème et donc comme une invention au sens de l'Art. 52(1).

Dans la décision **T 158/88** (JO 1991, 566), la chambre a constaté qu'une méthode d'affichage d'un caractère (par exemple arabe) sous une forme fixe, déterminée à l'avance et choisie parmi une multitude d'autres formes possibles, ne décrivait pas un procédé technique d'exploitation d'un ordinateur avec visuel, mais plutôt une idée de programme.

Un programme d'ordinateur ne devient pas un élément d'un procédé technique d'exploitation si l'enseignement revendiqué porte uniquement sur la modification des données et

que les effets obtenus ne vont pas au-delà du simple traitement des données. En examinant si cette méthode pouvait, le cas échéant, contribuer à la résolution d'un problème technique, auquel cas le programme défini dans la revendication pourrait être brevetable en tant qu'élément d'un enseignement en vue de l'exercice d'une activité technique, la chambre a conclu que, dans la mesure où les données à traiter selon une méthode revendiquée ne représentaient pas des paramètres d'exploitation d'un dispositif ou un dispositif, et n'agissaient pas sur le mode physique et technique de fonctionnement du dispositif en question, et dans la mesure où la méthode revendiquée ne permettait pas de résoudre un problème technique, l'invention revendiquée ne faisait pas appel à des moyens techniques et ne pouvait par conséquent, en vertu des Art. 52(2)c) et (3), être considérée comme une invention brevetable au sens de l'Art. 52(1).

Dans la décision **T 769/92** (JO 1995, 525), la chambre a considéré qu'une invention comportant des caractéristiques fonctionnelles mises en oeuvre par un logiciel (programmes d'ordinateur) n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)c) et (3), si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques portant sur certains éléments de la solution du problème résolu par l'invention. Ces considérations techniques confèrent un caractère technique à l'invention, du fait qu'elles impliquent l'existence d'un problème technique que les caractéristiques techniques (implicites) de l'invention doivent permettre de résoudre. Une invention de ce type ne concerne pas un programme d'ordinateur en tant que tel, au sens de l'Art. 52(3). La décision dispose qu'une invention qui serait sinon brevetable ne peut se voir exclue de la brevetabilité du seul fait de l'adjonction d'une caractéristique supplémentaire qui, en tant que telle, serait exclue de la brevetabilité, comme en l'espèce les caractéristiques relatives à des systèmes et des méthodes de gestion assimilables à des "méthodes dans le domaine des activités économiques", exclues de la brevetabilité par l'Art. 52(2)c) et (3).

Dans l'affaire **T 59/93**, l'invention revendiquait une méthode permettant de saisir la valeur d'un angle de rotation dans un système graphique de dessin interactif. Cette méthode, mise en oeuvre sur un ordinateur commandé par un programme, l'utilisateur jouant le rôle d'opérateur, permettait d'effectuer la rotation d'objets graphiques affichés, avec une plus grande précision. La chambre a estimé que la revendication de méthode définissait, par les différentes étapes comprises dans la méthode, les caractéristiques fonctionnelles dudit système. Ces caractéristiques ne pouvaient pas être considérées comme se rapportant à une méthode mathématique (les étapes de calcul constituant uniquement des moyens utilisés dans le cadre d'une méthode globale), ni comme des revendications portant sur des programmes d'ordinateur en tant que tels (le système, fonctionnant sous le contrôle de tels programmes, entraînait des effets techniques résolvant un problème qu'il convenait de considérer comme impliquant des considérations techniques), ni comme se rapportant à la présentation d'informations en tant que telle (l'objet exclu n'était pas revendiqué en tant que tel, mais constituait uniquement un outil permettant de mettre en oeuvre certaines étapes de la méthode revendiquée comme un tout). En résumé, la chambre a expliqué que des méthodes comprenant des éléments exclus de la brevetabilité mais résolvant un problème technique et ayant des effets techniques doivent être considérées comme représentant une contribution à l'état de la technique.

1.2 Traitement de texte

La décision **T 115/85** (JO 1990, 30) portait sur une méthode de visualisation d'un message qui faisait partie d'un jeu de messages prédéterminés et comprenait une expression composée d'un certain nombre de mots, chacun de ces messages indiquant un événe-

ment spécifique susceptible de se produire dans l'unité d'entrée-sortie d'un système de traitement de texte comprenant en outre un clavier, un dispositif d'affichage et une mémoire.

La chambre a constaté que la visualisation automatique d'informations sur les conditions existant dans un appareil ou un système constituait essentiellement un problème technique. La demande en cause proposait de résoudre ce problème technique en ayant recours à un programme d'ordinateur et à certaines tables mémorisées. La chambre a repris à son compte le principe énoncé dans la décision antérieure **T 208/84** (cf. p. 23). Elle a estimé qu'une invention qui serait brevetable d'après les critères classiques de brevetabilité ne devrait pas être exclue de la protection du seul fait que sa mise en oeuvre fait appel à des moyens techniques modernes tels qu'un programme d'ordinateur, mais qu'il n'en découlait pas inversement qu'un programme d'ordinateur peut être considéré en toute circonstance comme constituant un moyen technique. La chambre a conclu que l'objet de la revendication - rédigée en l'espèce en termes fonctionnels - ne pouvait pas être exclue de la protection en vertu de l'Art. 52(2)c) et (3).

Par la décision **T 22/85** (JO 1990, 12), la même chambre a dû statuer sur la brevetabilité d'une méthode permettant de résumer et de mémoriser automatiquement un document d'entrée dans un système de stockage et de recherche d'informations, ainsi que d'une méthode correspondante permettant de retrouver un document dans le système. La chambre a constaté que la méthode décrite appartenait à la catégorie des activités définies à l'Art. 52(2)c). Elle a estimé que le fait de se borner à indiquer, comme dans le cas présent, la marche à suivre pour effectuer l'activité considérée, et ceci en termes de fonctions ou de moyens fonctionnels à réaliser à l'aide d'éléments de matériel informatique classique, ne faisait pas entrer en ligne de compte des éléments techniques et ne pouvait donc pas conférer un caractère technique à cette activité ni à l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, pas plus que le fait de résoudre une équation mathématique ne pourrait, en cas d'utilisation d'un ordinateur classique, être considéré comme une activité technique.

Dans la décision **T 38/86** (JO 1990, 384), la chambre a dû tout d'abord examiner la brevetabilité d'une méthode permettant de détecter et de remplacer automatiquement, dans une liste d'expressions linguistiques, celles correspondant à un niveau d'intelligibilité supérieur à un niveau prédéterminé de difficultés. La chambre a estimé qu'une personne souhaitant exécuter un tel travail, en faisant usage de son jugement et de ses connaissances, se livrait à une activité d'ordre purement intellectuel au sens de l'Art. 52(2)c). Or, les plans, principes et méthodes mis en oeuvre dans l'exercice de ces activités intellectuelles ne sont pas des inventions au sens de l'Art. 52(1). La chambre a précisé que l'utilisation de moyens techniques pour mettre en oeuvre une méthode excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, méthode qui, appliquée par un être humain, nécessiterait de sa part une activité intellectuelle, **peut**, compte tenu des dispositions de l'Art. 52(3), conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'Art. 52(1). Etant donné que la brevetabilité n'est exclue que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que des éléments ou activités non brevetables en tant que tels, il apparaît que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, et ceci dans un domaine non exclu de la brevetabilité. En l'espèce, les conditions n'étaient pas satisfaites: une fois définies les étapes de la méthode employée pour exercer les activités intellectuelles en question, le fait de mettre en oeuvre les moyens techniques prescrits au cours de ces différentes étapes revenait à appliquer purement et simplement des techniques classiques et devait donc sembler évident à un homme du métier. En ce qui concerne la revendication portant sur un dispositif (en l'occurrence: un système de

traitement de texte) destiné à la mise en oeuvre d'une méthode, les caractéristiques techniques indiquées n'allaient pas au-delà de celles déjà comprises dans une revendication relative à la dite méthode et par surcroît le dispositif revendiqué n'était pas défini par sa structure physique, mais par ses fonctions, qui correspondaient aux différentes étapes de ladite méthode. La chambre a précisé que, par rapport à l'état de la technique, le dispositif revendiqué ne représentait pas une contribution plus importante que celle apportée par la méthode même si de par la façon dont elle était formulée, la revendication appartenait à une catégorie différente. En pareil cas, si la méthode n'est pas brevetable, le dispositif ne l'est pas davantage.

La décision **T 38/86** a été confirmée par la décision **T 121/85**. Les revendications portaient sur le traitement de texte effectué au moyen d'un système de traitement de texte comportant un processeur contrôlé par un logiciel. La chambre a conclu que rien, dans l'exposé, n'indiquait qu'il s'agissait d'une contribution allant au-delà du simple domaine linguistique et que le fonctionnement de l'ordinateur dérivait directement, comme dans le cas d'un programme, des règles linguistiques à appliquer. (Le demandeur revendiquait en particulier une solution, dans le domaine des logiciels, au problème linguistique de vérification de l'orthographe d'un mot). Ainsi, l'objet de la revendication était exclu de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'Art. 52(2)c) et (3).

Dans la décision **T 95/86**, il a de nouveau été question de la brevetabilité d'inventions portant sur des ordinateurs. Le demandeur avait revendiqué un procédé d'édition de textes. La chambre a estimé que l'édition de textes était une activité qui soulevait essentiellement des problèmes de présentation et d'ordre linguistique. En conséquence, l'édition de textes en tant que telle, même si elle était effectuée à l'aide de machines, tombait dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et n'était donc pas brevetable en vertu de l'Art. 52(2)c) et (3). La chambre a été d'avis que le simple fait d'indiquer la succession des étapes nécessaires pour exécuter une activité non brevetable en soi était loin de faire intervenir des éléments techniques, même lorsque ces étapes étaient décrites en termes de fonction ou de caractéristiques fonctionnelles pouvant être réalisées à l'aide d'éléments de matériel informatique traditionnel.

Dans l'affaire **T 110/90** (JO 1994, 557), l'invention avait pour objet une méthode de transformation d'un premier document modifiable, préparé à l'aide d'un système de traitement de texte par lots, en un second document modifiable, utilisable par un système de traitement de texte par lots ou interactif. Se conformant à la décision **T 163/85** (JO 1990, 379), la chambre a estimé que les options de commande (par exemple les options de commande d'imprimante) inclues dans un texte se présentant sous la forme de données numériques étaient caractéristiques du système de traitement de texte dans lequel elles apparaissaient, en ce sens qu'elles étaient caractéristiques du fonctionnement technique interne de ce système. Par conséquent, de telles options de commande constituaient des caractéristiques techniques du système de traitement de texte dans lequel elles apparaissaient. Il s'ensuit que la transformation d'options de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en options de commande d'un autre système de traitement de texte est une méthode présentant un caractère technique.

Dans l'affaire **T 71/91**, la chambre a examiné la brevetabilité d'un système de distribution de documents électroniques composé de plusieurs processeurs ou stations de travail qui reçoivent et transmettent des documents sous la forme d'un flux de données, lesquelles représentent à la fois le contenu d'un document et l'information relative à la nature du

traitement à effectuer concernant ce document. Lorsqu'un processeur détecte une information de traitement qu'il n'est pas capable d'exécuter, ladite information n'est pas simplement ignorée, mais est stockée dans une mémoire et récupérée lorsque le flux de données est transmis à un autre processeur. De la sorte, le flux de données est reconstitué et les données transmises sont pratiquement les mêmes que les données reçues, sans perte d'informations. La chambre a donc considéré, comme dans la décision **T 38/86** (JO 1990, 384), que l'objet revendiqué constituait de toute évidence un apport d'ordre technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité. La chambre a également souligné que dans une affaire analogue, **T 110/90** (JO 1994, 557), la "commande d'un matériel tel qu'une imprimante" n'était pas considérée comme exclue de la brevetabilité au titre de l'Art. 52(2)c), puisqu'elle était sans rapport avec "la signification linguistique des mots du texte". De même, dans l'affaire soumise à la chambre, les données à traiter étaient distinctes du contenu du document lui-même.

Les relations qui existent entre les caractéristiques exclues de la brevetabilité et celles qui ne le sont pas ont été examinées dans la décision **T 236/91**. Suivant en cela les décisions rendues dans les affaires **T 208/84** (JO 1987, 14), **T 38/86** (JO 1990, 384) et **T 26/86** (JO 1988, 19), la chambre a réaffirmé que la CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions présentant un ensemble de caractéristiques exclues de la brevetabilité combinées avec des caractéristiques non exclues de la brevetabilité et que, vu que la brevetabilité n'est exclue que dans la mesure où la demande de brevet ne concerne que des éléments ou activités exclus de la brevetabilité, considérés en tant que tels, il apparaît que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, dans un domaine non exclu de la brevetabilité.

Appliquant ces conclusions au cas dont elle était saisie, la chambre a déclaré que même après avoir constaté que l'ordinateur revendiqué n'était pas évident, il restait néanmoins à décider si la (les) caractéristique(s) non évidente(s) dudit ordinateur constituaient ou non un apport d'ordre technique. De l'avis de la chambre, il pouvait être considéré que l'essence de l'invention revendiquée résidait dans le fait qu'une phrase d'une langue naturelle était analysée non seulement une fois qu'elle avait été entièrement introduite dans l'ordinateur, mais aussi au fur et à mesure, après l'introduction de chaque mot ou expression, et que, selon le résultat de cette analyse, il était créé un nouveau menu proposant uniquement un choix de suites possibles de la phrase, choix qui ne pouvait être prédéfini par les personnes qui avaient conçu l'ordinateur. Ainsi, le fonctionnement interne de l'ordinateur tel que revendiqué n'était pas un fonctionnement classique et devait, de l'avis de la chambre, être considéré comme produisant un effet technique.

1.3 Présentation d'informations

Dans la décision **T 163/85** (JO 1990, 379), qui concernait un signal de télévision en couleur dont les caractéristiques techniques dépendaient de celles du système dans lequel il se produisait, la chambre a considéré que, en matière de présentation d'informations, il convenait de distinguer deux catégories d'informations: si un système de télévision caractérisé uniquement par l'information en tant que telle, c'est-à-dire par des images en mouvement, modulées par un signal TV standard, peut faire partie des objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)d) et (3), tel n'est pas le cas en revanche en ce qui concerne un signal de télévision défini en des termes qui, intrinsèquement, renvoit aux caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel il intervient. Dans la mesure où la liste des éléments exclus de la brevetabilité, énumérés à l'Art. 52(2)c), ensemble l'Art. 52(3), n'est pas exhaustive, comme en témoigne le mot "notamment"

ajouté à la fin du premier membre de phrase du paragraphe 2 de l'Art. 52, les exclusions peuvent valablement être généralisées à des objets essentiellement abstraits de par leur nature, qui ne sont pas matériels et ne se définissent pas par conséquent par des caractéristiques techniques au sens où l'entend la R. 29(1).

Dans l'affaire **T 603/89** (JO 1992, 230), l'invention avait pour objet un appareil et une méthode pour apprendre à jouer de la musique sur un instrument de musique à clavier, sur lequel des nombres correspondant aux notes de musique des partitions étaient inscrites sur les touches. Les caractéristiques techniques des revendications résidaient dans le marquage des touches. La chambre a estimé que l'invention n'était pas brevetable en vertu de l'Art. 52(2)c) et d). En effet, le marquage des touches ne présentant que des caractéristiques techniques connues, la contribution de la prétendue invention à la réalisation de l'appareil servant à l'apprentissage résidait seulement dans le contenu de l'information rendue visible et non dans l'appareil lui-même. L'invention n'avait pas pour objet la résolution d'un problème technique mais l'amélioration d'une méthode d'enseignement, autrement dit, une méthode destinée à améliorer l'exercice d'activités intellectuelles.

Dans la logique de la décision **T 115/85** (cf. p. 25 s.), la chambre a conclu, dans la décision **T 362/90**, que la visualisation automatique d'informations sur l'état qui existe ou que l'on cherche à créer dans un appareil ou un système est essentiellement un problème technique. Par conséquent, une revendication portant sur un indicateur de vitesse, notamment pour une boîte de vitesse de camion, qui affiche à la fois la vitesse engagée et la vitesse déterminée comme étant la plus favorable à ce moment (sur la base de l'évaluation de signaux relatifs à l'état de marche du véhicule), n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l' Art. 52(2)d), et ce malgré la présence dans la revendication de caractéristiques non techniques portant sur la présentation d'informations.

Dans l'affaire **T 790/92**, la chambre a examiné la décision **T 115/85** (JO 1990, 30) où elle avait considéré qu'"un procédé d'affichage de messages indiquant un événement particulier susceptible de se produire dans le dispositif d'un système de traitement de texte visait fondamentalement à la résolution d'un problème technique". Ce problème avait été considéré comme étant fondamentalement d'ordre technique du fait qu'il concernait le fonctionnement interne d'un dispositif. Toutefois, dans cette affaire, la chambre a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un tel "événement" ni d'une "condition" relative au fonctionnement d'un dispositif, posant de ce fait un problème technique donnant lieu à un message, mais d'une différence entre l'information présentée sur le graphique et l'information que celui-ci est normalement censé présenter. La chambre a estimé qu'une telle différence entre une présentation d'informations normale et une présentation d'informations modifiée ne pouvait être considérée comme étant de nature technique.

Dans l'affaire **T 887/92**, l'un des objets de l'invention consistait à rendre plus conviviale la fonction HELP offerte par de nombreux programmes d'ordinateurs. La méthode revendiquée comprenait les étapes suivantes: 1) détermination des commandes pouvant être utilisées à la suite de la commande en cours, en analysant l'état de l'opération effectuée par le système au moment où la demande d'aide est formulée, 2) affichage d'un tableau d'aide contenant uniquement ces commandes, 3) positionnement d'un curseur de "sélection" sur la ligne d'une commande affichée et 4) exécution de la commande ainsi sélectionnée en actionnant la touche "enter" sur le clavier. La chambre a estimé que la visualisation automatique d'informations sur l'état d'un appareil ou d'un système est essentiellement un problème technique. Ainsi, le fait que seules les commandes valables

sont affichées dans le tableau d'aide a un caractère technique car cela reflète clairement la situation ou l'état du système. La chambre a estimé que le programme d'ordinateur dont dépendait la première étape constituait un moyen technique permettant de mettre en oeuvre l'invention.

1.4 Méthodes dans le domaine des activités économiques

Un constructeur d'ordinateurs avait demandé un brevet pour un procédé d'exploitation et d'utilisation d'un appareil électronique en libre-service, par exemple une billetterie, que le client pouvait utiliser avec n'importe quelle carte déchiffrable par machine. Pour être autorisé à utiliser cet appareil automatique, le client devait, lors de la première utilisation, introduire dans l'appareil une quelconque carte déchiffrable par machine, dont les données d'identification étaient alors mises en mémoire, et, à l'aide d'un clavier, entrer sur un "formulaire de demande électronique" des informations concernant sa solvabilité. Sur la base de ces informations, le client était autorisé ou non à utiliser l'appareil à l'avenir, et le client qui venait de recevoir l'autorisation pouvait désormais utiliser l'appareil au moyen de la carte dont il s'était servi la première fois. Dans la décision **T 854/90** (JO 1993, 669), la chambre a déclaré que l'invention n'était pas brevetable, certaines étapes du procédé revendiqué ne constituant qu'un simple mode d'emploi de l'appareil; par ailleurs, bien qu'il ait été utilisé des éléments techniques, il n'en demeurait pas moins que la méthode revendiquée en tant que telle concernait le domaine des activités économiques.

Dans l'affaire **T 636/88**, la revendication 1 de la demande concernait un procédé pour la distribution d'une matière pouvant s'écouler librement: cette matière est transportée en vrac dans les cales d'un navire jusqu'à un quai portuaire sur lequel a été montée une installation d'ensachage dotée d'un moyen de pesée et transportable dans des conteneurs de dimensions standard, qui permet le déchargement de la matière en vrac et son ensachage; l'installation d'ensachage peut ensuite être transportée jusqu'au port suivant. Les autres revendications concernaient l'installation d'ensachage elle-même.

L'opposant avait objecté que le succès commercial de l'invention de la titulaire du brevet tenait au fait que les services d'ensachage de matière en vrac qu'elle offrait sur une base contractuelle constituaient une méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'Art. 52(2)c), méthode grâce à laquelle une matière pouvant s'écouler librement était en particulier expédiée par mer vers des ports de pays en voie de développement qui n'étaient pas équipés d'une installation d'ensachage. La chambre a estimé que cette argumentation ne permettait pas de remettre en question le caractère technique du procédé revendiqué: la revendication avait incontestablement un caractère technique, puisqu'elle couvrait l'utilisation d'un équipement technique (l'installation d'ensachage) à des fins techniques (production de sacs, scellés et pesés, contenant la matière concernée). En outre, le procédé nécessitait l'utilisation d'une installation d'ensachage qui n'avait pas d'équivalent dans l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 769/92** (JO 1995, 525), le demandeur revendiquait un système informatique pour différents types de gestions indépendantes, comprenant, au minimum, des fonctions de gestion financière et de gestion des stocks, ainsi qu'une méthode permettant d'exploiter ce système. Les données nécessaires pour les différents types de gestion pouvant être effectués indépendamment les uns des autres grâce à ce système pouvaient être saisies au moyen d'un "bordereau de transfert" unique, par exemple sous la forme d'une image affichée sur l'écran de l'unité d'affichage du système informatique.

Bien que la gestion financière et la gestion des stocks relèvent en principe des "activités

économiques", la chambre est parvenue à la conclusion que l'invention n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)c) et (3). Elle a estimé que l'important était non pas les types particuliers de gestion qui avaient été mentionnés, mais uniquement le fait qu'il s'agissait de gestions de types différents, à effectuer indépendamment les uns des autres. L'enseignement de la demande consistait à fournir, dans l'unité de mémoire du système informatique, certains fichiers et moyens de traitement destinés à mémoriser et à traiter les données saisies et permettant à l'unité centrale d'effectuer ces fonctions. La mise en oeuvre de cet enseignement faisait intervenir des considérations techniques. La chambre a estimé que le principe de la non-exclusion de la brevetabilité s'appliquait également aux inventions pour lesquelles il est nécessaire de faire intervenir des considérations techniques en ce qui concerne certains aspects de leur mise en oeuvre. La nécessité même de ces considérations techniques implique l'existence d'un problème technique à résoudre au moins implicite et de caractéristiques techniques au moins implicites permettant de résoudre ce problème.

La création d'un bordereau de transfert unique faisait également intervenir des considérations techniques. Cet "interface utilisateur" impliquait qu'en fait, un système de gestion financière et un système de gestion des stocks indépendants soient combinés par un dispositif d'entrée commun, ce qui permettait d'utiliser, si nécessaire, chaque écriture d'entrée devant servir dans l'un des systèmes également dans l'autre système. La mise en oeuvre, dans le système informatique revendiqué, de cet interface n'était pas un simple acte de programmation, elle constituait plutôt un ensemble d'activités faisant intervenir des considérations techniques, activités exercées à un stade précédant le stade de la programmation.

La chambre a estimé que le fait que la demande en cause soit limitée à la gestion financière et à la gestion des stocks ne justifiait pas d'objection au titre de l'Art. 52(2)c). Par cette limitation, l'objet revendiqué a seulement gagné, en plus de la combinaison d'éléments non exclus de la brevetabilité, un élément qui serait exclu en tant que tel. Or, conformément à la pratique établie des chambres de recours, une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, peut être brevetable.

Dans l'affaire **T 1002/92** (JO 1995, 605), l'objet revendiqué était un système permettant de déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services. Le système donnait au client la possibilité de choisir un point de délivrance de services déterminé; il comprenait notamment une unité d'attribution de numéro d'ordre, un terminal pour chaque point de délivrance de services, une unité d'information indiquant au client le numéro appelé et le point de délivrance de services libre.

La chambre a estimé qu'il ressortait sans ambiguïté du texte de la revendication qu'une protection était demandée pour un objet à trois dimensions ayant des caractéristiques déterminées: la revendication définissait un élément technique appartenant clairement à la catégorie des dispositifs comprenant des composants de construction caractérisés par leurs fonctions. Pour résumer, la chambre a estimé que la revendication portait sur un dispositif comprenant, entre autres, un matériel informatique commandé par un programme d'ordinateur déterminé. Le signal de sortie émis par le matériel conformément au programme était utilisé pour contrôler automatiquement le fonctionnement d'un autre élément du système (l'unité d'information), ce qui permettait de résoudre un problème de nature entièrement technique. Par ailleurs, le fait que l'une des applications pratiques du système consistait en un service offert aux clients d'"un équipement de gestion" ne signifiait pas que l'objet revendiqué doive nécessairement être considéré comme une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que tel.

1.5 Créations esthétiques

Dans l'affaire **T 686/90**, la chambre a été appelée à décider si la caractéristique "Oeuvre d'art à la façon d'un vitrail" devait être exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)b). Selon la chambre, les indications fonctionnelles faisant référence à des créations esthétiques générales ne définissent pas une création esthétique en tant que telle, tout au moins dans la mesure où elles précisent de manière suffisante les caractéristiques techniques de l'objet revendiqué. La revendication ayant suffisamment défini un objet technique en lui attribuant comme finalité une création esthétique de forme non précisée, ainsi qu'en indiquant d'autres caractéristiques de cet objet, il ne s'agissait pas d'une création esthétique en tant que telle. C'est pourquoi en vertu de l'Art. 52(3), la revendication n'appelait aucune objection au regard de l'Art. 52(2)b).

Dans la décision **T 962/91**, en revanche, la chambre a estimé que le problème objectif qu'il fallait résoudre selon la demande-ainsi qu'il ressortait de l'exposé-consistait à masquer par un matage les hétérogénéités nuisant à l'aspect du support d'information qui apparaissaient sur les parties extérieures de celui-ci, de manière à dissimuler ces "défauts". Comme la division d'examen, la chambre a estimé que ces défauts ne nuisaient aucunement à la fonction technique du support d'information, si bien que l'utilisation du matage revendiqué pour masquer les défauts ne visait pas à résoudre un problème technique, mais simplement à obtenir un effet esthétique.

Dans l'affaire **T 119/88** (JO 1990, 395), la demande avait pour objet une enveloppe de protection pour disque souple constituée par une feuille en plastique présentant vers l'extérieur une face colorée d'une intensité lumineuse minimum donnée. La chambre a tout d'abord constaté que, en soi, le fait d'avoir une couleur particulière n'était pas une caractéristique technique de l'objet ni du dispositif qui en était totalement ou partiellement recouvert; elle a admis toutefois que cela n'était pas forcément vrai dans toutes les circonstances. En elle-même, une telle caractéristique ne semble pas comporter un quelconque aspect technique. Toutefois, pour savoir si cette caractéristique est ou non une caractéristique technique, on peut examiner l'effet obtenu lorsqu'elle est ajoutée à un objet qui en était dépourvu auparavant. En l'espèce, la chambre a conclu que la prétendue résistance aux empreintes était en fait purement esthétique et ne contribuait pas à conférer un caractère technique à l'invention concernée (Art. 52(2)b)); elle a estimé que le fait de pouvoir classifier facilement par couleur des enveloppes de protection ne constituait pas un avantage technique mais relevait plutôt de la présentation d'informations et qu'en tant que telle, celle-ci était exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)d) et (3).

1.6 Défaut de caractère technique d'une invention en général

Dans un certain nombre de décisions, il a été souligné qu'une invention doit présenter un caractère technique pour être brevetable au sens de l'Art. 52 et qu'elle doit résoudre un problème technique.

La décision **T 51/84** (JO 1986,226) concernait un procédé de protection de supports d'enregistrement du son contre l'imitation, consistant à apposer un marquage codé. La chambre a conclu que ce procédé constitue un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)(c) et (3) parce que la revendication de brevet ne porte que sur des étapes de ce procédé que toute personne peut mettre en oeuvre de la manière qui lui convient sans indiquer où prévoir les moyens techniques nécessaires à leur mise en oeuvre.

Dans la décision **T 854/90** (cf. p. 30), la chambre a déclaré qu'un procédé d'exploitation et d'utilisation d'un appareil électronique en libre service, par exemple une billeterie, que le client pouvait utiliser avec n'importe quelle carte déchiffrable par machine, n'était pas brevetable, certaines étapes du procédé revendiqué ne constituant qu'un simple mode d'emploi de l'appareil. Par ailleurs, bien qu'il ait été utilisé des éléments techniques, il n'en demeure pas moins que la méthode revendiquée en tant que telle concernait le domaine des activités économiques.

Dans la décision **T 222/89**, la chambre est arrivée à la conclusion que l'enseignement technique de la demande n'était pas brevetable, l'unique caractéristique ne jouant aucun rôle dans le succès de l'invention. Elle s'est donc ralliée à la décision **T 192/82** (JO 1984, 415), dans laquelle il avait été conclu que si l'invention réside dans la modification d'un objet connu, pour l'amélioration de son effet connu, la caractéristique dont dépend la modification ne doit pas seulement caractériser l'invention, c'est-à-dire la différencier de l'état de la technique mais apporter une contribution causale à l'amélioration de l'effet obtenu. Dans la revendication visant l'optimisation d'une commande de pistons, la chambre a considéré que la seule caractéristique n'était pas une caractéristique technique jouant un rôle pour l'obtention de l'optimisation recherchée, mais plutôt une description, en termes géométriques, de la forme jugée souhaitable, étant donné que l'optimisation était obtenue sur la base d'autres considérations développées par le constructeur et non plus grâce à l'enseignement revendiqué.

Dans quelques décisions les chambres ont conclu à l'absence d'apport d'ordre technique par rapport à l'art antérieur:

Dans l'affaire **T 833/91**, la chambre a constaté, premièrement, que les différents objets ou activités énumérés à l'Art. 52(2) semblent tous avoir ceci de commun qu'ils impliquent une activité non technique et, deuxièmement, qu'à en juger par l'Art. 52(3), la CBE vise à admettre la brevetabilité dans les (seuls) cas où l'invention constitue un apport d'ordre technique, et ce dans un domaine non exclu de la brevetabilité. La chambre a conclu ainsi que, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, l'apport d'ordre technique, qui fait de l'invention revendiquée une invention au sens de l'Art. 52(1), la rendant ainsi brevetable, tient soit au problème à l'origine de l'invention revendiquée et résolu par celle-ci, soit au moyen qui constitue la solution de ce problème, soit encore aux effets que permet d'obtenir la solution apportée audit problème. Dans cette affaire, l'invention revendiquée avait trait à la conception ou au développement de programmes d'application (ou de programmes utilisateurs) pour ordinateurs, c'est-à-dire qu'elle s'adressait à un concepteur de programmes ou à un programmeur. La chambre a fait observer que les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont expressément exclus de la brevetabilité, et que l'activité d'un programmeur impliquant normalement l'exercice d'une activité intellectuelle, elle tombe sous le coup des exclusions de la brevetabilité prévues par l'Art. 52(2). En outre, l'affichage de données constitue une présentation d'informations, et est donc exclu de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)d). La chambre a estimé que l'apport de cette invention par rapport à l'art antérieur n'était pas d'ordre technique et que l'objet revendiqué ne constituait pas un apport d'ordre technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité, si bien qu'il ne pouvait être considéré comme une "invention" au sens de l'Art. 52(1).

Dans l'affaire **T 204/93**, l'invention revendiquée avait pour objet la génération de programmes "concrets" faisant partie d'un logiciel (c'est-à-dire de programmes écrits dans un langage de programmation donné). Ces programmes "concrets" étaient générés à partir des spécifications "génériques" qui avaient été fournies, lesquelles consistaient en des

composants ou modules de programme écrits dans un langage plus communément utilisable, de sorte qu'ils devaient être "traduits" avant leur introduction dans le programme "concret". Le principe consistant à utiliser des modules de programme portant un nom, enregistrés ailleurs, dans un programme d'ordinateur à générer rappelait, abstraction faite du niveau de langage utilisé, l'appel bien connu de sous-programmes à l'intérieur des programmes principaux. En ce qui concernait l'objet revendiqué, la chambre n'a pas contesté qu'il permettrait d'améliorer l'efficacité du programmeur, mais cela ne signifiait pas pour autant que, d'un point de vue technique, l'ordinateur fonctionnerait d'une manière fondamentalement nouvelle.

Les programmes d'ordinateurs ne sont pas brevetables, quel que soit leur contenu, c'est-à-dire même si ce contenu est tel qu'ils peuvent être utilisés pour commander un processus technique. De même, l'activité de programmation d'un programmeur n'est pas brevetable en tant qu'elle constitue une activité intellectuelle, que le programme obtenu puisse ou non être utilisé pour commander un processus technique. Enfin, une automatisation de cette activité de programmation qui ne ferait intervenir aucun moyen original ne rendrait pas non plus brevetable cette méthode de programmation, quel que soit le contenu du programme obtenu.

Dans l'affaire **T 453/91**, la revendication de produit ayant pour objet une puce d'intégration à très grande échelle avait été jugée nouvelle et inventive. Toutefois, la méthode de conception physique d'une puce d'intégration à très grande échelle, également revendiquée, avait été rejetée car les revendications correspondantes se référaient uniquement aux étapes individuelles de conception de la puce et pouvaient donc être interprétées comme fournissant un simple "projet" sous la forme de l'image d'une chose n'existant pas dans le monde réel et dont la réalisation est incertaine, de telle sorte que le résultat de la méthode ne serait pas nécessairement une "entité physique" au sens de la décision **T 208/84** (JO 1987, 14). La chambre a cependant accepté les revendications de méthode portant non seulement sur les étapes de conception de la puce, mais également sur la caractéristique permettant "la production matérielle de la puce ainsi conçue": elle a considéré que cette revendication se limitait clairement à un procédé de fabrication d'un objet réel (physique) ayant des caractéristiques techniques et donc à un procédé technique.

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Introduction

En vertu de l'Art. 52(4), ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Dans la décision **T 116/85** (JO 1989, 13), la chambre a considéré que lorsqu'on observe la démarche impliquée par les Art. 52 à 57, il apparaît à l'évidence que, même si les méthodes envisagées d'une façon générale constituent des objets susceptibles d'être brevetés, la brevetabilité des méthodes particulières définies à l'Art. 52(4) est exclue. En d'autres termes, s'agissant des méthodes particulières définies à l'Art. 52(4), l'Art. 52(4) prend le pas sur l'Art. 57.

L'exclusion par la CBE de la brevetabilité de telles méthodes ne représente rien de nouveau. Dès avant l'entrée en vigueur de la CBE, leur brevetabilité était exclue par les législations nationales de nombreux pays européens. Le but poursuivi en excluant ces

méthodes, est évidemment de garantir que les personnes qui les mettent en oeuvre dans le cadre du traitement médical des êtres humains ou du traitement vétérinaire des animaux ne soient pas entravées par l'existence de brevets (cf. **T 116/85**, (JO 1989,13) ; **T 82/93**, JO 1996, 274).

Selon la décision **G 5/83** (JO 1985, 64), le but poursuivi par l'Art. 52(4) est uniquement d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire (cf. **T 245/87**, JO 1989, 171). Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308), la chambre a déclaré que l'Art. 52(4), première phrase, constitue une exception à l'obligation générale de breveter les inventions. L'Art. 52(4), ne vise à exclure de la brevetabilité que les méthodes à finalité thérapeutique, afin que nul ne puisse être entravé dans l'exercice de la médecine par des droits découlant de brevets. A l'instar de toute disposition dérogatoire, l'Art. 52(4), première phrase doit être interprété au sens strict, comme le souligne d'ailleurs la deuxième phrase de ce même paragraphe, où il est énoncé que l'exclusion de la brevetabilité ne s'applique pas aux produits utilisés pour la mise en oeuvre de ces méthodes. Dans la décision **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a expliqué clairement que de telles exclusions doivent s'interpréter de façon restrictive et ne sont pas applicables à des traitements à caractère non thérapeutique.

2.2 Caractère médical des méthodes exclues

Comme indiqué supra, le but poursuivi par l'Art. 52(4) est d'exclure les seules méthodes médicales de la brevetabilité, pour que les personnes qui les mettent en oeuvre ne soient pas entravées dans la pratique de la médecine par l'existence de brevets.

Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308) (cf. ci-dessus), la chambre a examiné si les caractéristiques des revendications définissent des méthodes qui ne peuvent être considérées comme susceptibles d'application industrielle, au motif qu'elles peuvent uniquement être mises en oeuvre par un médecin dans l'exercice de son art. La chambre est donc convaincue qu'un spécialiste en spectroscopie à résonance magnétique nucléaire est à même d'exécuter les démarches revendiquées, sans connaissances ni aptitudes médicales, dans le cadre professionnel d'un laboratoire. La chambre a observé que les étapes de la méthode pour laquelle la protection est recherchée ne comprennaient aucune démarche présentant le caractère d'un traitement médical ou nécessitant l'intervention d'un médecin pour leur exécution.

Dans la décision **T 245/87** (JO 1989, 171), la revendication 1 visait à obtenir notamment une protection par brevet pour un procédé dans lequel le liquide électroconducteur contenant un médicament, par exemple de l'insuline, était administré par la pompe d'un appareil de dosage implantable, ce qui fut rejeté par la division d'examen. Les motifs de ce rejet sont basés sur l'Art. 52(4). La chambre a observé que, même dans le cas où le procédé est utilisé dans un appareil implanté de dosage de médicaments, les opérations à effectuer selon la revendication 1 permettent seulement de mesurer le volume de la solution médicamenteuse s'écoulant dans le corps par unité de temps, mais non d'exercer une action sur cet écoulement proprement dit. Elles peuvent donc être exécutées sans aucune connaissance médicale et n'ont en elles-mêmes aucun effet thérapeutique. Le médecin n'est en aucune manière empêché d'exercer son art, autrement dit de prévenir, de guérir une maladie, ou d'en atténuer les symptômes. La chambre a précisé qu'il n'y a pas de procédé au sens de l'Art. 52(4) lorsqu'il n'existe entre les opérations effectuées sur un appareil thérapeutique et l'effet thérapeutique produit sur l'organisme par cet appareil aucun rapport fonctionnel et donc aucune causalité physique.

Dans l'affaire **T 24/91** (OJ 1995, 512), la chambre devait répondre à la question de savoir si l'invention revendiquée ayant pour objet un procédé consistant à reprofiler la courbure antérieure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain pour corriger la vision, en procédant à l'ablation au laser de parties de ladite lentille (c'est-à-dire en les retirant), constituait une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgicale du corps humain au sens de la première phrase de l'Art. 52(4). Le requérant a fait valoir que le procédé revendiqué ne comportait pas de phase chirurgicale ou de traitement thérapeutique du corps humain, mais avait uniquement pour objet le traitement physique d'une lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain. Il a également invoqué le fait que le procédé revendiqué pouvait être mis en oeuvre par un technicien n'ayant pas de connaissances médicales. Ces arguments n'ont pas convaincu la chambre qui a expliqué qu'une méthode de traitement du corps humain tombe normalement sous le coup de l'exclusion visée à la 1ère phrase de l'Art. 52(4), du moins dans les cas où, compte tenu des risques pour la santé liés à un tel traitement, il doit être mis en oeuvre par un médecin ou sous sa supervision. La chambre a noté que le procédé revendiqué est et doit être mis en oeuvre par l'ophtalmologue ou le chirurgien ophtalmologue lui-même ou, du moins, qu'il doit être mis en oeuvre sous sa supervision, de sorte que le procédé revendiqué tombe sous le coup de l'exclusion établie à l'Art. 52(4). Diriger le rayon laser vers la lentille implique un risque sérieux d'endommager les tissus voisins de l'oeil et le médecin doit veiller à appliquer le traitement médical et à utiliser l'appareil technico-médical avec le plus grand soin. La chambre a également souligné que la lentille est fixée à la cornée et qu'elle forme par conséquent un véritable implant comparée, par exemple à une prothèse servant à remplacer un bras où une jambe. Le procédé revendiqué constitue donc un traitement thérapeutique.

Dans la décision **T 400/87**, la chambre a observé qu'autant que l'on sache, le champ magnétique statique continu et les champs de gradient magnétique appliqués conformément à la revendication 1 n'avaient pas d'effets secondaires nocifs sur les organismes vivants. Par conséquent, la méthode revendiquée pouvait être mise en oeuvre sans les connaissances ou compétences médicales d'un spécialiste.

La décision **T 182/90** (JO 1994, 641) a traité en détail de l'interprétation qu'il y a lieu de donner de l'expression "méthodes de traitement chirurgical du corps humain ou animal" figurant à l'Art. 52(4). La demande portait sur un procédé de débitmétrie sanguine d'un animal de laboratoire, dont certaines étapes constituaient incontestablement un traitement chirurgical et dont une étape consistait dans le sacrifice dudit animal. La chambre a déclaré que la présence d'une étape chirurgicale dans un procédé de plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal conférait normalement un caractère chirurgical à ce procédé. Néanmoins, dans ce cas précis, elle a estimé que ce procédé, qui conduisait intentionnellement à la mort de l'animal de laboratoire, ne pouvait être considéré comme une méthode de traitement chirurgical d'un animal. Après avoir analysé les termes "traitement", "chirurgie" et "traitement chirurgical", la chambre a constaté que, dans un certain nombre de définitions, le terme "chirurgie" implique la notion de guérison. Elle a, par ailleurs, relevé que dans la terminologie médicale et juridique actuelle, des traitements non curatifs (comme les traitements esthétiques, l'interruption de grossesse, l'insémination artificielle ou le prélèvement d'organes) sont également considérés comme des traitement chirurgicaux s'il y a intervention chirurgicale. La chambre a estimé cependant que l'évolution sémantique ne pouvait aller jusqu'à conférer à un terme un sens qui serait à l'opposé de son sens initial: en conséquence, une méthode visant à l'abattage délibéré d'un animal de laboratoire n'était pas de même nature qu'une méthode de traitement chirurgical. La chambre a considéré qu'un procédé comprenant une étape de traitement chirurgical pratiqué sur un animal vivant et, par ailleurs, une étape consistant

à sacrifier ledit animal, cette dernière étant également nécessaire pour la mise en application du procédé, ne pouvait être considéré dans son ensemble comme étant une méthode de traitement chirurgical d'un animal au sens de l'Art. 52(4).

Selon la décision **T 116/85** (JO 1989, 13), une méthode pour laquelle un brevet européen a été demandé est exclue de la brevetabilité selon l'Art. 52(4), si cette méthode implique le traitement thérapeutique des animaux, même si la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes d'agriculture en général constituent des objets brevetables. La chambre n'a pas estimé juridiquement possible de faire une distinction selon que cette méthode est appliquée par un éleveur ou par un vétérinaire, ni d'admettre que, dans le premier cas, elle constitue une activité industrielle et, dans le deuxième cas, une thérapie non brevetable par application de l'Art. 52(4).

2.3 Admissibilité de revendications au titre de l'Article 52(4) CBE

Selon la jurisprudence récente des chambres de recours concernant les inventions exclues de la brevetabilité par l'Art. 52(4), il est clair qu'il suffit qu'un élément soit exclu au titre de l'Art. 52(4) pour que l'ensemble de la revendication soit exclue de la brevetabilité. Il est important d'établir une distinction claire entre ce principe et la jurisprudence établie relative aux Art. 52(2) et (3) concernant la brevetabilité d'une combinaison d'éléments techniques et non techniques, car les raisons pour lesquelles les méthodes médicales et l'objet des Art. 52(2) et (3) sont exclus de la brevetabilité, ne sont pas les mêmes. L'Art. 52(4) empêche que les méthodes indiquées puissent être brevetées même si elles pourraient être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, comme l'exige l'Art. 52(1). Au contraire, les Art. 52(2) et (3) reposent sur le postulat que seules les inventions techniques peuvent être protégées par brevet, et ils excluent donc les objets et les activités dénués de caractère technique.

Dans l'affaire **T 820/92** (JO 1995, 113), la division d'examen s'était opposée à la brevetabilité de l'invention revendiquée qui avait pour objet une méthode contraceptive impliquant une étape thérapeutique concomitante, au motif que les revendications ne satisfaisaient pas aux exigences de l'Art. 57. Dans une notification officielle établie conformément à l'Art. 110(2), la chambre a estimé qu'il convenait de prendre en considération la question de savoir si la combinaison d'une méthode contraceptive et d'une méthode thérapeutique est exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(4). Le requérant a fait valoir que les revendications n'avaient pas pour objet une méthode thérapeutique et qu'en particulier, les revendications de méthode visaient la prévention de la grossesse et non une application thérapeutique, de telle manière que l'exclusion visée à l'Art. 52(4) ne devait pas s'appliquer.

La chambre a observé que tandis que le traitement à base d'une quantité efficace donnée de LHRH appliqué au mammifère femelle visait à produire l'effet contraceptif désiré, le traitement simultané à base de stéroïdes oestrogéniques et progestatifs était quant à lui appliqué non pas dans le but de produire un quelconque effet contraceptif, mais à des fins prophylactiques, pour prévenir les effets indésirables qui résulteraient de l'utilisation de la composition de LHRH. Cette dernière étape constituait donc un traitement thérapeutique au sens de l'Art. 52(4). De l'avis de la chambre, lorsqu'il s'agit d'examiner l'admissibilité, au regard de l'Art. 52(4), d'une requête présentant un jeu de revendications particulier, la question à poser est essentiellement de savoir s'il est divulgué une méthode qui ne comporte aucune étape tombant sous le coup de l'interdiction visée à l'Art. 52(4), c'est-à-dire qui ne comprend aucune étape représentant une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal, ou une méthode de diagnostic appliquée

au corps humain ou animal. L'examen ne se limite pas au libellé approprié de la revendication, mais porte sur l'admissibilité d'une telle méthode au moment de la divulgation. La chambre a noté que dans le cas d'une méthode impliquant l'administration de deux ou plusieurs substances, la question à se poser aux fins de l'Art. 52(4) n'est pas de savoir si la mise en oeuvre de la méthode revendiquée, prise dans son ensemble, est principalement ou même uniquement motivée par son caractère non thérapeutique. En effet, une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'Art. 52(4), si l'administration de l'une des substances a pour objet un traitement thérapeutique, et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication.

Dans l'affaire **T 82/93** (JO 1996, 274), l'opposant avait fait valoir que la méthode revendiquée étant une méthode thérapeutique de traitement du corps humain, n'était pas susceptible d'application industrielle selon l'Art. 52(4), et qu'elle n'était donc pas brevetable. La division d'opposition a rejeté cette objection dans sa décision, au motif que la méthode de fonctionnement d'un stimulateur comprenait des étapes impliquant nécessairement qu'un algorithme soit mis en oeuvre dans le stimulateur et soit utilisé pour contrôler son taux de stimulation. Un tel contrôle du taux de stimulation constituant "une opération technique réalisée sur un objet technique", la division d'opposition a estimé que la méthode revendiquée ne pouvait pas être considérée comme une méthode thérapeutique de traitement du corps humain au sens de l'Art. 52(4), et qu'il s'agissait d'une méthode susceptible d'application industrielle au sens de l'Art. 57.

La chambre a noté que le fait que la revendication comprenne ou non des éléments ayant pour objet "une opération technique réalisée sur un objet technique" ne présente aucun intérêt juridique au regard de l'application de l'Art. 52(4). En fait, une revendication pourrait contenir uniquement des caractéristiques techniques ayant pour objet une opération technique réalisée sur un objet technique et une opération technique ultérieure réalisée sur un corps humain ou animal, mais une telle revendication ne pourrait être acceptée au titre de l'Art. 52(4) si elle définit une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique de ce corps. Après avoir souligné que les revendications comprenant à la fois des caractéristiques concernant des activités physiques et des caractéristiques concernant des entités physiques peuvent également exister, la chambre a estimé qu'au titre de l'Art. 52(4), une revendication ne peut être acceptée si elle comprend au moins un élément définissant une activité ou un acte physique (par exemple une étape d'une méthode) constituant une "méthode de traiment thérapeutique du corps humain" (suivant la décision **T 820/92**).

2.4 Méthodes de traitement thérapeutique

2.4.1 Définition du terme "thérapie"

Dans plusieurs décisions, les chambres ont précisé l'expression "traitement thérapeutique". La première définition de cette notion a été donnée dans la décision **T 144/83** (JO 1986, 301). Selon cette décision, une thérapie a trait aux moyens de traiter une maladie en général ou à un traitement curatif au sens étroit du terme, de même qu'au soulagement de malaises et symptômes douloureux.

Dans la décision **T 81/84** (JO 1988, 207), la chambre a confirmé qu'indépendamment de la cause de la douleur, de la gêne ou de l'incapacité (dans le cas en question troubles occasionnés par la menstruation), le fait de soulager celles-ci en administrant un agent approprié équivaut à une thérapie ou à une application thérapeutique au sens où l'entend l'Art. 52(4).

Les traitements de type prophylactique aussi bien que curatif de la maladie sont couverts par le terme "thérapeutique" du fait qu'ils visent tous deux la conservation ou le rétablissement de la santé (**T 19/86**, JO 1989, 24; **T 290/86**, JO 1992, 414).

Dans la décision **T 820/92** (JO 1995, 113), la chambre a observé qu'un traitement prophylactique, visant à préserver la santé en prévenant les effets indésirables qui se produiraient en l'absence de ce traitement, est une méthode de traitement thérapeutique, telle que visée à l'Art. 52(4), et la thérapie ne se limite pas aux traitements qui rétablissent la santé en guérissant les maladies déjà déclarées.

Dans la décision **T 24/91** (JO 1995, 512), la chambre a observé que la signification du terme "thérapie" ne se limite pas aux moyens permettant de guérir une maladie et d'en supprimer les causes. Ce terme couvre toute méthode thérapeutique conçue pour traiter, soulager, dissiper ou atténuer les symptômes d'un trouble ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou pour prévenir ou diminuer la possibilité d'en être atteint.

Selon la décision **T 774/89**, la thérapie doit toujours être considérée comme le passage d'un état pathologique à l'état normal, ou comme une prévention de l'état pathologique, alors qu'une augmentation du rendement à caractère non thérapeutique doit être appréciée à partir d'un état normal à définir.

2.4.2 Brevetabilité de produits ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques

Selon la décision **T 780/89** (JO 1993, 440), l'effet secondaire d'un traitement thérapeutique n'est pas brevetable. La revendication en cause portait sur une méthode d'immunostimulation générale des animaux. Le requérant a, entre autres, fait valoir que la méthode était destinée à augmenter la production carnée et n'était donc pas utilisée comme moyen thérapeutique. La chambre a cependant considéré l'effet consistant à augmenter la production carnée comme une conséquence de l'amélioration de la santé des animaux. De plus, la stimulation générale du système immunitaire était entièrement liée à la fonction prophylactique spécifique de protection contre certaines infections.

Dans l'affaire **T 438/91**, il s'agissait de déterminer si la méthode d'élevage d'animaux domestiques divulguée dans les revendications 1 et 2 constituait un traitement thérapeutique ou prophylactique. On a constaté que la méthode revendiquée avait deux effets: a) traiter la diarrhée et b) faire prendre du poids aux animaux. La chambre a noté, à la lumière de l'exposé, que les deux effets étaient liés par un acte unique consistant à nourrir l'animal et que l'objectif poursuivi était d'obtenir les deux effets en même temps pour les animaux souffrant de diarrhée (traitement thérapeutique) et de prévenir ces troubles chez les animaux qui n'en étaient pas encore atteints (traitement prophylactique). Pour conclure, la chambre a estimé que l'objet des revendications 1 et 2 se rapportait à un traitement thérapeutique ou prophylactique d'animaux domestiques et tombait donc sous le coup de l'interdiction de brevetabilité posée à l'Art. 52(4).

Il peut être délivré un brevet ayant pour objet l'utilisation non thérapeutique d'un produit n'ayant pas uniquement une action thérapeutique lorsqu'il est possible de délimiter, l'une par rapport à l'autre, l'utilisation thérapeutique et l'utilisation non thérapeutique. La **formulation** de la revendication joue un rôle important à cet égard.

La décision **T 36/83** (JO 1986, 295) portait sur la question de savoir si une application était thérapeutique ou non thérapeutique, lorsque les effets d'une substance ou d'une combinaison de substances différaient. En l'espèce, la description divulgait expressément

deux propriétés très différentes d'un composé utilisé pour le traitement de comédons, à savoir des propriétés antibactériennes et hygiéniques. Selon la demande, les préparations pharmaceutiques et cosmétiques peuvent avoir des formes très semblables, sinon identiques. Cette distinction était clairement exprimée dans la description originale. La chambre a reconnu que l'utilisation cosmétique d'un produit ayant par ailleurs des applications thérapeutiques était brevetable, car il était clair que la demanderesse avait revendiqué exclusivement l'utilisation "comme produit cosmétique". De l'avis de la chambre, l'emploi du terme "cosmétique" constituait déjà une précision suffisante, bien qu'**occasionnellement** le traitement cosmétique selon la demande puisse impliquer aussi un traitement thérapeutique.

Dans la décision **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a jugé brevetable une revendication qui, de par son libellé, recherche manifestement la protection par brevet d'un procédé de traitement du corps humain à des fins purement esthétiques et non à des fins thérapeutiques, ce qui serait également envisageable. La chambre a attiré l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne le libellé des revendications, il définit indubitablement une méthode de traitement esthétique et n'a aucun lien avec une thérapie du corps humain ou animal au sens courant de ce terme. Il en est ainsi parce que le désir d'obtenir une perte ou une prise de poids, n'est normalement pas inspiré par des considérations d'ordre médical. Au vu des faits de la cause, la chambre a considéré qu'il pouvaitt être difficile de marquer la différence entre la perte de poids destinée à améliorer le physique d'une personne (traitement cosmétique) et celle visant à traiter l'obésité (thérapie), mais qu'il conviendrait de ne pas tourner cela au désavantage du demandeur, lequel, conformément au libellé de ses revendications, recherchait la protection par brevet pour le traitement esthétique et non pour le traitement thérapeutique en tant que tel. La chambre a donc observé que le fait qu'un produit chimique ait simultanément un effet esthétique et un effet thérapeutique lorsqu'il est utilisé pour le traitement du corps humain ou animal n'exclut pas de la brevetabilité le traitement esthétique (cf. point 4 des motifs). L'Art. 52(4) devait faire l'objet d'une interprétation restrictive de manière à ce qu'il ne tourne pas au désavantage d'un demandeur ne cherchant à protéger que l'effet cosmétique. La chambre a également observé que l'invention répond également aux exigences de l'Art. 57. Suivant cet article, l'invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Des entreprises dans le domaine des soins esthétiques, comme par exemple les instituts de beauté, font partie de l'industrie au sens de l'Art. 57, puisque la notion même d'industrie implique l'exercice ininterrompu et indépendant d'une activité avec un but lucratif (cf. **T 36/83**).

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), aucune revendication de méthode n'a été considérée acceptable, car la méthode divulguée consistant à éliminer la plaque dentaire avait inévitablement l'effet thérapeutique de prévenir les caries et les affections périodontiques, et tombait donc sous le coup de l'interdiction édictée à l'Art. 52(4), nonobstant le fait que l'élimination de la plaque dentaire pouvait également avoir un effet cosmétique consistant à améliorer l'apparence des dents. La chambre a estimé que la réponse à la question de savoir si une invention revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(4) dépend notamment de la formulation de la revendication concernée. La chambre a observé que si l'utilisation revendiquée d'un produit chimique a toujours un effet thérapeutique inévitable doublé d'un effet cosmétique, l'invention telle que revendiquée définit aussi par la force des choses un traitement thérapeutique du corps humain et est exclue de la brevetabilité.

Dans l'affaire **T 774/89** mentionnée plus haut, la chambre a admis que l'utilisation d'un médicament en vue d'augmenter la production de lait de vache était brevetable du fait que

l'on pouvait constater les résultats du traitement quel que soit l'état de santé des animaux et que, dans la revendication, l'ajout de l'expression "non thérapeutique" excluait par voie de disclaimer les effets thérapeutiques.

Dans la décision **T 426/89** (JO 1992, 172), la chambre était d'avis que ce qui était un procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque en vue d'arrêter une tachychardie constituait nécessairement une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (ou animal) au moyen d'un stimulateur cardiaque, exclue donc de la brevetabilité. Cependant, si la revendication indique les phases d'un procédé technique définissant non pas une méthode de traitement, mais plutôt, et ce d'une manière fonctionnelle, les caractéristiques de construction d'un stimulateur cardiaque, la revendication ne porte pas sur un procédé mais définit un appareil (stimulateur cardiaque) par la fonction que remplit chacun de ses composants. L'objet de la revendication ne saurait donc être exclu de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(4).

2.5 Méthodes de diagnostic

L'Art. 52(4) exclut également de la brevetabilité les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Dans la décision **T 208/83**, la chambre de recours a exposé que, selon sa conception, une méthode de diagnostic devrait de toute façon comporter une référence au diagnostic à établir. Il en résulte qu'une méthode de diagnostic comprend non seulement la méthode d'analyse permettant d'arriver à un résultat déterminé mais aussi le diagnostic constituant le résultat de l'analyse. Le procédé revendiqué ne comprenant aucune référence au diagnostic comme résultat d'une analyse ne peut déjà pour cette raison concerner une méthode de diagnostic au sens de l' Art. 52(4) (cf. **T 61/83**, **T 385/86**, **T 18/84** et **T 45/84**).

Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308), l'invention concernait une méthode de détermination d'états chimiques et/ou physiques à l'intérieur du corps humain ou animal, utilisant la résonance magnétique. La chambre a décidé que seules doivent être exclues de la brevetabilité, en tant que méthodes de diagnostic, les méthodes dont le résultat permet directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical, et comprenant effectivement toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical. Les méthodes qui fournissent uniquement des résultats intermédiaires ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au sens de l'Art. 52(4), première phrase, même si elles peuvent servir à établir un diagnostic.

La chambre a également décidé que dans un cas visé à l'Art. 52(4), 1ère phrase, la phase d'exploration (dont résulte la valeur mesurée) et la mise en évidence du symptôme à l'aide du résultat de l'exploration (c.-à-d. l'écart des valeurs mesurées par rapport aux valeurs normales) doivent s'effectuer toutes deux à même l'organisme humain ou animal vivant. La chambre devait donc vérifier s'il est possible de lire directement à certains endroits du corps la température déterminée selon la démarche de la revendication 1 ou le pH déterminé conformément à la revendication 2. Les démarches des revendications indépendantes 1 et 2 permettaient d'obtenir une valeur qui ne devient perceptible qu'à l'extérieur de l'organisme, dans le spectre de résonance à haute résolution qui apparaît sur un écran d'affichage ou sur une feuille d'enregistreur dans l'étage final de l'appareil d'exploration. Les données recueillies concernant la température et le pH n'étaient donc perceptibles sur un support de données détaché de l'organisme qu'après d'autres opérations techniques effectuées à l'extérieur de l'organisme. Toute étape ultérieure mettant éventuellement en évidence un écart anormal par des comparaisons avec une

valeur normale ne supposait pas en l'espèce la présence de l'organisme. C'est pourquoi la Chambre a estimé que ni les caractéristiques de la revendication 1, ni celles de la revendication 2 ne définissaient une méthode "appliquée au corps humain" (confirmé par les décisions **T 83/87** et **T 400/87**).

De même, dans la décision **T 400/87**, l'invention portait sur un procédé de dérivation d'image d'un objet à partir de signaux de résonance magnétique nucléaire. La chambre a estimé que les mesures revendiquées à la revendication 1 permettaient d'obtenir des diagrammes montrant une répartition bidimensionnelle de la densité de spins dans des plans choisis. La possibilité d'une déviation de la norme apparaissait dans ces diagrammes et non dans le corps humain ou animal lui-même. Pour ces raisons, la chambre est parvenue à la conclusion que l'objet de la revendication 1 ne constituait pas une méthode de diagnostic au sens de l'Art. 52(4), 1ère phrase.

Dans l'affaire **T 775/92**, chacune des revendications indépendantes commençait par la phrase suivante: "Procédé de détermination des densités osseuses ... pour l'évaluation d'une radiographie d'un os, comprenant les étapes suivantes: ...". La chambre a examiné s'il était ainsi revendiqué une méthode de diagnostic. Elle a estimé que, dans cette formulation, l'expression "évaluation d'une radiographie" était si vague et générale qu'elle pouvait également englober un diagnostic, si bien qu'elle pouvait être interprétée comme signifiant que les distributions finales des données relatives aux densités osseuses obtenues selon les étapes revendiquées étaient évaluées, par exemple par un médecin, qui comparait ces distributions avec des distributions types pour diagnostiquer l'état d'un patient du point de vue du vieillissement ou des maladies osseuses. Une telle évaluation permettait non seulement d'obtenir des résultats provisoires, mais aussi de repérer un écart par rapport à une image clinique donnée, et donc d'entreprendre alors un traitement médical. Dans cette interprétation, l'objet de toutes les revendications pouvait être considéré comme une méthode de diagnostic, tombant de ce fait sous le coup des dispositions d'exclusion énoncées à l'Art. 52(4).

2.6 Méthodes non susceptibles d'application industrielle

Les méthodes de contraception ne sont pas exclues en soi de la brevetabilité par la CBE (**T 74/93**). Toutefois, dans la décision **T 820/92** (JO 1995, 113), il n'a pas été répondu à la question de savoir dans quelles circonstances une méthode contraceptive peut être revendiquée (cf. p. 37 s.).

Dans l'affaire **T 74/93** (JO 1995, 712), l'invention revendiquée avait pour objet des composés alicycliques et leur usage contraceptif. Les revendications de **produit** et une revendication concernant le **procédé** de préparation d'une composition contraceptive consistant à préparer les composés revendiqués avec un porteur non toxique n'ont fait l'objet d'aucune objection. Pourtant, la demande a été rejetée par la division d'examen au motif que la revendication 5, qui se rapportait à l'utilisation d'une composition contraceptive (par exemple une crème) comprenant ces composés et destinée à être appliquée dans le col de l'utérus d'un mammifère femelle capable de concevoir, n'était pas susceptible d'application industrielle comme l'exige l'Art. 57, dans la mesure où le composé devait être appliqué dans le col de l'utérus d'un être humain de sexe féminin. La chambre a estimé qu'une méthode de contraception n'est pas exclue en tant que telle de la brevetabilité au regard de l'application industrielle visée à l'Art. 57 et à la première phrase de l'Art. 52(4). La grossesse n'est pas une maladie et sa prévention ne constitue pas en général une thérapie selon l'Art. 52(4). Cela ne suffit pas cependant pour que de telles méthodes soient susceptibles d'application industrielle de manière générale. En effet,

l'invention telle que revendiquée dans l'affaire en cause doit satisfaire aux conditions posées à l'Art. 57. La chambre a observé qu'une méthode contraceptive destinée à être mise en oeuvre par un être humain dans un cadre privé et intime n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle. La chambre a remarqué que le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. Il est à noter que ceci ne s'applique pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Introduction

De nombreuses décisions traitent des exceptions à la brevetabilité et des problèmes liés à l'interprétation de l'Art. 53a) et b).

La décision **T 49/83** (JO 1984, 112), qui se rapportait à une demande de brevet ayant pour objet un matériel de reproduction, traité chimiquement, de genres donnés de végétaux, a établi le principe général selon lequel "la CBE ne prévoit pas d'exclusion générale de la brevetabilité des inventions ayant trait à la nature vivante", en référence aux Art. 52(1) et 53b) ainsi qu'aux R. 28 et 28bis.

En ce qui concerne une manipulation génétique des animaux, la chambre a observé, dans la décision **T 19/90** (JO 1990, 476) que, dans de tels cas, il existe des raisons impératives qui font que les dispositions de l'Art. 53a) doivent être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité, c'est-à-dire si l'invention est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Les chambres de recours ont également établi le principe général selon lequel l'Art. 53b), qui interdit la brevetabilité des plantes ou des espèces animales ou des procédés essentiellement biologiques, constitue une exception à la règle générale de l'Art. 52(1) selon laquelle les brevets européens sont délivrés pour les inventions susceptibles d'application industrielle si ces inventions sont nouvelles et impliquent une activité inventive. Comme toute exception à une règle générale de cet ordre, les exceptions doivent être interprétées limitativement (cf. **T 19/90** et **T 320/87**).

2. Inventions contraires à l'ordre public

La décision **T 19/90** était la première décision des chambres de recours traitant de l'Art. 53a). Alors que la division d'examen soutenait que le droit des brevets n'est pas l'outil législatif approprié pour réglementer les produits liés à la manipulation génétique des animaux, la chambre était d'avis que précisément, dans de tels cas, il existe des raisons impératives d'examiner si la publication ou la mise en oeuvre de l'invention est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (Art. 53a)).

En renvoyant l'affaire à la division d'examen afin qu'elle réexamine son point de vue, la chambre l'a invitée à prendre en considération et à évaluer la souffrance des animaux et les risques pour l'environnement par rapport à l'utilité d'une telle invention pour l'humanité. Lors de sa décision communiquée le 3.4.1992 (JO 1992, 588), la division d'examen a finalement délivré le brevet après avoir attentivement examiné les risques et les avantages de l'invention revendiquée. Entre temps, des oppositions ont été déposées.

La notion de bonnes moeurs a été soulevée dans la décision **T 356/93** (JO 1995, 545). La chambre a souligné que la question à poser au regard de l'Art. 53a) n'était pas de savoir si les organismes vivants étaient exclus en tant que tels, mais plutôt si la publication ou la mise en oeuvre d'une invention concernant un organisme vivant particulier devait ou non être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Il convient de trancher cette question sur le fond selon le cas d'espèce.

La chambre a estimé que la notion d'**ordre public** couvrait la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société. Cette notion englobe également la protection de l'environnement. Par conséquent, les inventions dont

la mise en oeuvre risque de détériorer gravement l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité. Toutefois, la révocation d'un brevet européen en vertu de l'Art. 53a) ne se justifie que dans le cas où la menace pesant sur l'environnement a été suffisamment prouvée au moment où l'OEB rend la décision de révoquer le brevet. Dans la présente affaire, les preuves fournies par le requérant/opposant ne permettaient pas de conclure avec certitude que la mise en oeuvre de l'invention nuirait gravement à l'environnement.

En outre, la chambre a fait observer que le titulaire du brevet ne pourrait exploiter l'invention que dans le cadre défini par les dispositions légales et réglementaires nationales. Dans ce contexte, elle a noté que les offices de brevets, qui ont pour mission de délivrer des brevets, agissent parallèlement aux autorités de contrôle, lesquelles sont notamment chargées de veiller au respect des lois, des traités internationaux, des dispositions administratives, etc. lors de la mise en oeuvre d'une technologie donnée, que celle-ci soit protégée ou non par un brevet. Etant donné que les risques potentiels liés à l'exploitation d'une invention ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet ne peuvent pas être anticipés sur la seule base de la divulgation de l'invention contenue dans le fascicule du brevet, ces autorités spécialisées sont tenues d'évaluer ces risques de façon réaliste, tâche qu'elles sont d'ailleurs en mesure d'effectuer.

De l'avis de la chambre, la notion de **bonnes moeurs** est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société et à la civilisation européennes.

La chambre a également souligné que, bien qu'il puisse être difficile d'établir si un objet revendiqué est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, l'OEB ne peut passer outre aux dispositions de l'Art. 53bis pour apprécier la brevetabilité d'une invention.

La chambre a conclu que la biotechnologie végétale ne saurait en soi être considérée comme davantage contraire aux bonnes moeurs que les méthodes de sélection traditionnelles. Le brevet litigieux ne comportait aucune revendication ayant pour objet une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs de techniques biotechnologiques dans des plantes. Les revendications portaient uniquement sur des activités (production de plantes et de semences, protection des plantes contre les mauvaises herbes ou les maladies fongiques) et sur des produits (cellules de plantes, plantes, semences) qui ne sauraient en soi être considérés comme inacceptables au regard des normes de conduite conventionnelles adoptées dans la culture européenne.

3. Brevetabilité dans le cas des races animales

Divers points de vue ont été sujets à discussion dans la décision **T 19/90** (JO 1990, 476) qui a retenu toute l'attention des milieux intéressés par le droit des brevets. Ces questions portaient sur le sens de l'Art. 53b) et notamment des termes "races animales".

La demande de brevet avait pour objet une souris transgénique qui, par suite de l'insertion d'un gène, présentait une sensibilité accrue à certaines substances carcinogènes. Suivant la décision **T 320/87**, la chambre a souligné qu'il convient d'interpréter de manière restrictive l'exception à la brevetabilité prévue pour les races animales ("Tierarten"/ "animal varieties") à l'Art. 53b).

Notant que contrairement aux variétés végétales, il n'existe pour les animaux aucun autre droit de propriété industrielle, la chambre a déclaré que la raison d'être d'une règle (ratio

legis), ce n'est pas seulement le but que poursuivaient ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais c'est aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu, compte tenu des changements de situation intervenus depuis. La chambre a donc décidé que l'exception à la brevetabilité prévue à l'Art. 53b), pour les races animales ("Tierarten" - "animal varieties") valait pour certaines catégories d'animaux mais non pour les animaux en tant que tels, et qu'en principe, une protection de produit pouvait être accordée pour les animaux.

La chambre a estimé en outre qu'un animal peut également bénéficier d'une protection s'il constitue un produit obtenu par un procédé microbiologique. Contrairement à l'avis exprimé par la division d'examen, l'exclusion de la brevetabilité d'espèces animales ou de procédés essentiellement biologiques pour la production d'animaux prévue à l'Art. 53b), premier membre de phrase, ne s'étend pas aux produits obtenus par un procédé microbiologique.

4. Brevetabilité des plantes

L' Art. 53b) exclut les variétés végétales de la brevetabilité. La signification de ce concept a été discutée dans la décision **T 49/83** (JO 1984, 112). La chambre a décidé que par "variétés végétales", l'homme du métier comprend un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, dans une certaine marge de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou multiplications successives ou de chaque cycle de reproduction et de multiplication spécialement défini. La chambre a expliqué que la CBE exclut les variétés végétales de la protection par brevet principalement pour éviter une double protection d'un objet pouvant être protégé au titre de la Convention de l'UPOV. Ainsi, elle a estimé que l'Art. 53b) exclut seulement la délivrance de brevet pour les plantes ou leurs matériels de reproduction ou de multiplication sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale. En effet, la lettre même de l'Art. 53b), 1er membre de phrase, ne permet pas d'assimiler les végétaux à des variétés végétales. Une telle assimilation s'opposerait de plus à l'esprit de cette disposition.

La chambre en a donc conclu qu'une revendication qui concerne un matériel de reproduction de genres donnés de végétaux (à savoir des plantes cultivées) traité chimiquement, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales données, n'enfreint pas l'interdiction de brevet relative aux variétés végétales prévue à l'Art. 53b).

Cette approche a également été adoptée dans la décision **T 320/87** (JO 1990, 71), où la chambre a conclu que les semences hybrides en question et les plantes issues de celles-ci présentant un caractère instable sur l'ensemble de la population d'une génération ne peuvent être considérées comme des variétés végétales au sens de l'Art. 53b).

Dans la décision **T 356/93** (JO 1995, 545), l'invention avait pour objectif de produire des plantes et des semences résistantes à une catégorie particulière d'herbicides et qui étaient donc protégées sélectivement contre les mauvaises herbes et les maladies fongiques. Selon la Convention de l'UPOV révisée (1991), la notion de "variétés végétales" est définie comme tout ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, qui possède, qu'il réponde ou non aux conditions pour l'octroi d'un droit de protection en vertu de la Convention de l'UPOV, au moins au caractère transmissible le distinguant d'autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et stable dans ses caractères importants.

Il a également été estimé qu'une revendication n'est pas admissible si la délivrance d'un brevet portant sur l'invention définie dans cette revendication contribue à contourner une

disposition de la CBE établissant une exception à la brevetabilité. La revendication en cause couvrant des variétés végétales, elle ne pouvait être admise que si l'exception à la brevetabilité concernant les variétés végétales ne s'appliquait pas au motif qu'un procédé microbiologique entrait en jeu. En fait, la chambre a estimé que le produit ne constituait pas le résultat d'un procédé microbiologique (voir point 6 infra).

En conséquence, le Président de l'OEB a soumis le 29.7.1995 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante:

"Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l'Art. 53b) relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales?"

Dans la décision **G 3/95** (JO 1996, 169), la Grande Chambre de recours a constaté que la décision **T 356/93** n'était en conflit ni avec la décision **T 49/83** ni avec la décision **T 19/90**. Par conséquent, la saisine par le Président de l'OEB à la Grande Chambre de recours a été considérée comme irrecevable selon les dispositions de l'Art. 112(1)(b).

5. Procédé essentiellement biologique

Dans la décision **T 320/87** (JO 1990, 71), la chambre s'est penchée sur la signification de procédé "essentiellement biologique" au sens de l'Art. 53b). Le requérant avait soumis des revendications portant sur des procédés d'obtention d'hybrides, puis, lors de la procédure de recours, des revendications de produits découlant de ces procédés. La chambre a estimé, contrairement à la division d'examen, que la question de savoir si un procédé (non microbiologique) est ou non "essentiellement biologique" doit être tranchée en fonction de ce qui constitue l'essence de l'invention, compte tenu de la totalité de l'intervention humaine et de son impact sur le résultat obtenu.

D'autre part, il est constant que la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas encore, à elle seule, un critère suffisant pour affirmer que le procédé n'est pas "essentiellement biologique" étant donné qu'il est possible que l'intervention humaine signifie uniquement que le procédé n'est pas "purement biologique", l'apport humain pouvant par ailleurs être insignifiant; en outre, la question n'est pas simplement de savoir si une telle intervention est d'ordre quantitatif ou qualitatif.

Dans ce cas particulier, il a été décidé que ces procédés d'obtention ne constituent pas une exception à la brevetabilité parce qu'ils apportent une modification essentielle à des procédés traditionnels d'obtention et à des procédés biologiques connus; l'efficacité et le rendement élevé obtenus avec le produit dont il est question ici témoignent de l'importance du caractère technique de l'invention.

Dans l'affaire **T 19/90**, la chambre, en accord avec la division d'examen, a déclaré que des revendications de procédé concernant l'obtention de mammifères transgéniques autres que l'être humain par incorporation au niveau des chromosomes dans leur génome d'une séquence oncogène activée ne représentaient pas un procédé essentiellement biologique au sens de l'Art. 53b). La revendication de produit portant sur l'animal manipulé génétiquement comprenait des descendants n'ayant pas été eux-mêmes directement manipulés génétiquement, mais ayant été obtenus par le procédé essentiellement biologique de la reproduction sexuée. La chambre a estimé qu'il s'agissait là d'une revendication d'un produit défini par son procédé d'obtention et qu'une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention demeure une revendication de produit quel que soit le procédé auquel elle fait référence.

La chambre n'a donc pas suivi la division d'examen qui excluait la protection des descendants d'animaux transgéniques au motif que la demande revendiquait la combinaison d'un procédé brevetable en ce qui concerne la première génération et d'un procédé d'obtention non brevetable car essentiellement biologique en ce qui concerne les descendants.

La décision **T 356/93** (JO 1995, 545) portait sur un procédé de production de plantes. Le procédé comprenait la transformation des cellules ou du tissu de plantes avec un ADN recombinant puis la régénération et la réplication des plantes ou des graines. Suivant la décision **T 320/87**, la chambre a estimé que la transformation, qu'elle soit ou non tributaire du hasard, est une étape technique essentielle qui a un impact décisif sur le résultat final désiré et dont la mise en oeuvre est impossible sans intervention humaine. Le procédé n'était donc pas, dans son ensemble, "essentiellement biologique" au sens de l'Art. 53b), mais technique et, par conséquent, admissible.

6. Procédés microbiologiques et les produits en résultant

Dans la décision **T 356/93**, la chambre a défini le terme "micro-organisme" comme recouvrant non seulement les bactéries et les levures, mais aussi les champignons, les algues, les protozoaires, ainsi que les cellules humaines, animales et végétales, autrement dit tous les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'oeil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire; les virus et les plasmides également. En conséquence, la chambre a interprété le terme "microbiologique" comme qualifiant des activités techniques dans lesquelles des micro-organismes sont directement utilisés.

La chambre a donc défini la notion de "procédés microbiologiques" selon l'Art. 53b) comme des procédés qui utilisent des micro-organismes pour fabriquer ou modifier des produits, ou qui développent de nouveaux micro-organismes à des fins spécifiques.

La plante particulière revendiquée était produite par un **procédé à plusieurs étapes**, lequel comprenait, outre l'étape initiale du procédé microbiologique consistant à transformer des cellules ou du tissu desdites plantes avec un ADN recombinant, l'étape de régénération des plantes à partir des cellules ou du tissu des plantes transformés, ainsi que l'étape de reproduction du matériel des plantes. La chambre a observé que la plante n'était pas le produit d'un procédé microbiologique. Bien que l'étape initiale du procédé microbiologique ait un impact indéniable sur le résultat final, la plante transformée ne résultait pas uniquement de cette étape initiale, mais également de la série d'étapes agrotechniques et biologiques pertinentes qui suivaient.

En revanche, la revendication portant sur des **cellules de plante** transformées a été admise. La chambre a estimé que les cellules de plante en tant que telles, que l'on peut mettre en culture comme des bactéries ou des levures grâce à la technologie moderne, ne sauraient être définies comme une plante ou une variété végétale. D'après la pratique courante de l'OEB, les cellules de plante peuvent être considérées comme des "produits microbiologiques" au sens large.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Abrégés compris dans l'état de la technique

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), le requérant a soulevé des objections contre le fait que la division d'examen fonde en partie son opinion, à propos de l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué, sur l'abrégé d'un document de brevet japonais sans présenter le document original et sans en citer certains passages. En ce qui concerne la question de savoir si l'on peut citer un abrégé, la chambre a estimé que l'enseignement de l'antériorité que constitue un abrégé d'un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l'état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu'il ne fait pas partie de l'état de la technique. La charge de la preuve incombe à la partie qui a l'intention de contester que ledit enseignement fait partie de l'état de la technique, en se fondant pour cela sur l'enseignement du document initial. Pour ce qui est de la question de savoir s'il est permis de citer cet abrégé sans le document original dont il est tiré ou si une telle citation constitue un vice de procédure, la chambre a noté qu'il convient d'examiner si une constation faite sur la seule base de cet abrégé peut être considérée comme motivée au sens des R. 51(3) et 68(2). En l'espèce, l'abrégé fournissait un certain nombre d'informations et pour le lecteur averti, rien n'indiquait que ces informations ne sont pas valables. Le raisonnement de la division d'examen était clair et ne comportait pas de lacune.

1.2 Etat de la technique antérieure

Dans l'affaire **T 654/92**, la chambre a noté que la version anglaise de la R. 27(1)b) dispose que le demandeur doit "indiquer l'état de la technique qui, à la connaissance du demandeur, peut être considéré comme utile pour la compréhension de l'invention ....". La chambre estime que, dans cette règle, les termes "background art" doivent être interprétés comme l'état **antérieur** de la technique, c'est-à-dire l'état de la technique au sens de l'Art. 54(2). Il s'agit là de la seule interprétation correspondant aux versions française et allemande de la règle, qui se réfèrent respectivement à "l'état de la technique antérieure" et au "Stand der Technik". La pratique consistant à prendre comme point de départ une antériorité connue du demandeur mais non pas du public à la date de priorité revendiquée ne satisfait donc pas aux exigences de la CBE.

1.3 Documents publiés pendant le délai de priorité

Dans la décision **G 3/93** (JO 1995, 18), la Grande Chambre de recours a décidé qu'un document publié pendant le délai de priorité, c'est-à-dire l'intervalle entre le dépôt du premier document de priorité et celui de la demande de brevet européen (définitive), dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'Art. 54(2), à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité.

1.4 Droits antérieurs européens

En vertu de l'Art. 54(3) et (4), l'état de la technique comprend le contenu d'autres demandes européennes déposées antérieurement mais qui n'ont été publiées, en vertu de l'Art. 93, qu'à la date du dépôt ou qu'à une date postérieure à celle du dépôt de la demande en examen, dans la mesure où les demandes antérieures et postérieures désignent le ou les mêmes Etats.

Dans la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), la chambre a observé que le contenu d'une demande de brevet européen publiée est compris dans l'état de la technique aux termes de l'Art. 54 (3) et ce, avec effet rétroactif à compter de la date du dépôt ou de la priorité, par rapport au contenu des demandes qui ont été déposées après la date du dépôt ou de la priorité revendiquée, mais avant la publication de ladite demande. Mais, cela devrait s'appliquer uniquement au cas où ces "demandes antérieures" sont encore existantes au moment de la publication.

Dans l'affaire **T 447/92**, une demande de brevet européen antérieure désignait les mêmes Etats contractants que le brevet litigieux. L'ensemble du contenu de ce document antérieur au sens de l'Art. 54(3) et (4) devait donc être considéré comme appartenant à l'état de la technique, pour ce qui est de la nouveauté. Pour ce qui est de la prétendue absence de nouveauté, il était nécessaire d'examiner si toutes les caractéristiques du disjoncteur à air libre selon la revendication 1 étaient exposées sans ambiguïté dans la demande de brevet européen antérieure. La chambre a souligné que les chambres de recours ont systématiquement donné de l'exposé une interprétation très restrictive afin de réduire le risque d'"autocollision", car sinon l'on risquerait lors de l'appréciation de l'activité inventive conformément à l'Art. 56, seconde phrase, de tenir compte à tort des documents visés à l'Art. 54(3), en dépit de l'exclusion édictée dans cette disposition.

1.5 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique

Une demande internationale dans laquelle l'Office européen des brevets est l'office désigné doit être considérée comme comprise dans l'état de la technique conformément à l'Art. 54(3), à condition qu'elle soit remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale soit payée (Art. 158(2) et (3)), et ce dès que ces conditions sont remplies. Les demandes de brevet européen ne sont considérées comme comprises dans l'état de la technique que dans la mesure où les Etats désignés dans la demande ultérieure l'étaient également dans la demande antérieure (Art. 54(4)).

Dans l'affaire **T 404/93**, la demande de brevet européen avait été limitée aux Etats contractants IT, NL et SE au regard d'une demande internationale antérieure publiée après la date de dépôt de la demande européenne. La chambre a noté que la demande PCT antérieure mentionnait plusieurs Etats contractants de la CBE, notamment IT, NL et SE, comme étant désignés en vue de la délivrance d'un brevet européen. Toutefois, lorsque la demande antérieure est entrée en phase européenne, aucune taxe de désignation n'avait été payée pour IT, NL et SE. La chambre a donc estimé que la demande internationale antérieure n'était pas comprise dans l'état de la technique pour IT, NL et SE, conformément à l'Art. 54(3).

Dans l'affaire **T 622/91**, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet pour **tous** les Etats contractants désignés. Une demande internationale antérieure et le brevet européen désignaient tous deux l'Etat contractant FR. La chambre a constaté que les conditions posées à l'Art.158(2) étaient remplies et elle a considéré que la demande internationale était comprise dans l'état de la technique

pertinent au regard du brevet attaqué, conformément aux Art. 54(3) et 158(1). La chambre a ensuite examiné la revendication1 de la requête principale et a conclu que la demande antérieure portait atteinte à la nouveauté pour ce qui est de la désignation de FR.

1.6 Droits antérieurs nationaux exclus

Dans la décision **T 550/88** (JO 1992, 117) (cf. p. 339), la chambre a expliqué clairement que si l'on interprète correctement l'Art. 54(3), il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique, et seules les demandes de brevet européen déposées au titre de la CBE avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen (et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure) peuvent être considérées comme comprises dans l'état de la technique pour cette demande, en application de l'Art. 54(3). En ce qui concerne les références à la huitième partie de la CBE faites par le requérant, la chambre a estimé qu'elles confirment que les effets d'un droit national antérieur sur un brevet européen relèvent exclusivement de la législation nationale, alors que les effets d'une demande européenne antérieure sur un brevet européen sont expressément prévus à l'Art. 54(3) (ce qui, en application de l'Art. 138(1)a), peut aussi entraîner la nullité dudit brevet en vertu de la législation nationale). En d'autres termes, le jeu combiné des Art. 138(1) et 139 offre la possibilité d'invoquer une cause supplémentaire de nullité, en vertu de la législation nationale, fondée sur l'existence d'un droit national antérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'Art. 54.

Il est clair pour la chambre que le texte de l'Art. 54(3) vise délibérément à faire en sorte que les demandes de brevet national n'aient pas sur un brevet européen, du point de vue des droits antérieurs, les effets qui sont définis par cet article. Au moment où la CBE est entrée en vigueur, on ne savait pas encore si les législations nationales des différents Etats contractants prévoiraient, du point de vue des droits antérieurs, les mêmes effets que ceux définis à l'Art. 54(3). Même aujourd'hui, la législation suisse prévoit, du point de vue des droits antérieurs, des effets différents ("revendication antérieure" ou "prior claim") de ceux définis à l'Art. 54(3) ("contenu global" ou "whole contents"). Le fait que les droits nationaux antérieurs n'ont pas été pris en compte dans l'Art. 54 (3) était lié à cette incertitude concernant les législations des différents pays.

La chambre a également observé qu' à supposer que l'Art. 54(3) prenne en compte les droits nationaux antérieurs, il en résulterait une contradiction juridique, notamment dans le cas de la Suisse, par rapport à l'Art. 139(2) : dans une opposition contre un brevet européen devant l'OEB, où serait invoquée l'existence d'un droit national antérieur en vertu de l'Art. 54(3), le litige serait réglé selon le principe du "contenu global" ou "whole contents" de l'Art. 54(3), alors qu'en Suisse, dans une procédure nationale d'annulation concernant le brevet européen (CH), le règlement du même litige s'effectuerait comme le prévoit l'Art. 139(2) et, pourtant, selon le principe de référence à la "revendication antérieure" ou "prior claim" (Loi fédérale sur les brevets d'invention, 1954, telle que modifiée en 1976 et entrée en vigueur le 1.1.1978, Art. 7a).

2. Contenu divulgué des publications antérieures

2.1 Questions générales

Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document.

Dans la décision **T 450/89**, la chambre a déclaré qu'il est d'une importance fondamentale pour apprécier la nouveauté de ne conclure à l'absence de nouveauté que si l'antériorité expose l'objet de l'invention postérieure de manière **claire et non ambiguë**. De même, dans l'affaire **T 511/92**, la chambre a, en les approuvant, cité les Directives (C-IV, 7.2), qui stipulent qu'un document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de ce document, l'importance de l'expression "dérive directement et sans aucune équivoque" étant soulignée dans le passage en question. Dans la décision **T 677/91**, la chambre a estimé que les caractéristiques décrites dans un document antérieur doivent contenir un enseignement clair et non ambigu des caractéristiques revendiquées. Dans la décision **T 465/92** (JO 1996, 32), la chambre est parvenue à la conclusion que la divulgation d'un document antérieur était trop vague et imprécise pour constituer un exposé clair et non ambigu de l'objet revendiqué.

Dans la décision **T 6/80** (JO 1981, 434), la chambre a observé que l'état de la technique, relatif à un dispositif divulgué dans un document, comprend également le mode d'action d'un élément, allant au-delà du mode d'action décrit dans ledit document, lorsqu'il est révélé sans aucun doute à **l'homme du métier** à la lecture du document.

Dans la décision **T 4/83** (JO 1983, 498), la chambre a observé que lorsqu'on procède à l'examen de la nouveauté, il faut tenir compte de ce que toute information contenue dans un document de brevet qui transmet à l'homme du métier un enseignement technique fait partie du contenu de la divulgation, indépendamment du fait qu'elle entre ou non dans le cadre des revendications et quelle qu'en soit la finalité.

Dans la décision **T 332/91**, le requérant (opposant) contestait la nouveauté de l'objet d'une revendication à la lumière de l'exposé d'un document cité, sur le fondement d'une décision antérieure **T 666/89** (JO 1993, 495) selon laquelle la question de la nouveauté doit être tranchée par rapport à l'ensemble d'une antériorité, c'est-à-dire son enseignement technique explicite et implicite. En l'espèce, si le requérant avait admis que la quantité d'activateur tel que revendiquée n'était pas expressément divulguée dans le document cité, il a cependant fait valoir que l'homme du métier lisant le document à la lumière de ses connaissances générales aurait immédiatement compris que les quantités revendiquées étaient celles normalement utilisées. Toutefois, le requérant, sur lequel pèse la charge de la preuve, n'avait pas apporté la preuve que les quantités d'activateur tel que revendiquées aient été habituelles dans les composés détergents du type en cause. La chambre a donc rejeté l'argument du requérant portant sur l'absence de nouveauté.

Dans la décision **T 164/92** (JO 1995, 305; corr. JO 1995, 387), la chambre a décidé que le contenu de la divulgation figurant dans une publication antérieure est apprécié par référence aux connaissances et à la compréhension du problème que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine en cause. Dans cette affaire, l'opposant avait fait valoir qu'il y avait eu utilisation antérieure notoire d'un programme. L'annexe J d'un document antérieur particulier contenait des listes de programmes ne décrivant pas le programme en langage ordinaire. La division d'opposition a considéré la divulgation comme insuffisante en faisant valoir que l'homme du métier n'aurait pas de connaissances en matière de programmation. La chambre a fait observer que, dans certains cas, on peut attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine de l'électronique, en particulier lorsqu'il ne possède pas lui-même de connaissance suffisante des langages de programmation, qu'il **fasse appel** à un programmeur lorsqu'il est signalé avec suffisamment de clarté dans une publication que le lecteur trouvera de plus amples informations sur les faits qui ont été décrits en

consultant une liste de programme figurant en annexe. Lors de la procédure orale, l'intimé a continué d'affirmer qu'il ressort des Directives (C-II, 4.14a) que les examinateurs n'avaient pas à procéder à la recherche et à l'examen dans le cas d'une invention faisant intervenir des programmes. A cet égard, la chambre est parvenue à la conclusion qu'elle peut tenir compte d'une antériorité rédigée en partie dans un langage de programmation si l'OEB en dispose, dans le cadre d'une recherche ou d'un examen, et qu'il est outillé pour procéder à une telle recherche ou à un tel examen (cf. aussi **T 582/93**).

Dans la décision **T 447/92**, la chambre a estimé que le document cité n'indiquait pas quand ou dans quelle mesure une pièce mobile de l'invention revendiquée (un disjoncteur à air libre) pouvait se mouvoir, ou la manière dont elle fonctionnait pour empêcher l'effet de ressort d'un levier. Aucun mouvement s'y rapportant n'était décrit ou présenté dans les dessins, et il fallait imaginer comment les parties pertinentes coopéraient. La chambre a jugé qu'il aurait pu être évident pour l'homme du métier que l'indent coopérait avec l'arbre de la manière définie dans les revendications du brevet litigieux, mais que cela signifiait uniquement que l'exposé de l'invention le rapprochait suffisamment de la solution pour qu'il fasse le reste lui-même. Cela ne signifiait pas que le document lui divulguait entièrement l'invention en cause. Ainsi, les caractéristiques du disjoncteur selon la revendication 1 de la demande ne pouvaient être comprises sans ambiguïté à partir des dessins d'une demande de brevet européen antérieure.

Dans l'affaire **T 71/93**, il a été décidé qu'une caractéristique qui n'était pas explicitement mentionnée dans un document antérieur, tout en étant largement connue comme moyen de remédier à un inconvénient fréquent dans le même domaine technique, ne pouvait être considérée comme divulguée implicitement s'il ne découlait pas directement de ce document antérieur que l'inconvénient en question était jugé inacceptable et/ou s'il était proposé dans ce document d'autres solutions pour remédier à cet inconvénient.

Dans la décision **T 59/87** (JO 1991, 561), l'intimée soutient que le contenu intrinsèque du document (2) divulgue l'invention revendiquée et en détruit par conséquent la nouveauté. Toutefois, la Grande Chambre de recours a souligné, dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93; corr. JO 1990, 469), que la question qui se pose est celle de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non pas ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. De plus, elle a également insisté sur le fait que lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'enseignement contenu dans une description écrite donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement, il convient dans chaque cas "d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible et ce qui reste ignoré ou n'est pas rendu accessible d'une autre manière". Par conséquent, si un effet technique non divulgué auparavant se produit nécessairement lorsqu'un enseignement technique divulgué antérieurement dans une description écrite est mis en oeuvre, la question de savoir si cet effet a été rendu accessible au public grâce à l'enseignement contenu dans la description écrite est une question de fait sur laquelle il convient de statuer compte tenu des circonstances propres à chaque espèce.

Dans l'affaire **T 943/93**, la chambre a estimé qu'une hypothétique possibilité d'opérer dans le domaine revendiqué n'est pas en soi juridiquement suffisante pour porter atteinte à la nouveauté dans ce domaine, notamment lorsque l'homme du métier n'a pas de raison technique et donc pas de besoin pratique de travailler dans ce domaine.

Dans l'affaire **T 310/88**, la chambre a été confrontée à une **divergence** entre la réalité

technique et la description de l'invention dans une publication antérieure. Selon la description dans la publication antérieure, la composition chimique décrite dans celle-ci ne contenait pas un certain composant qui était essentiel pour l'invention ; en réalité, une composition correspondant à celle revendiquée résultait de la reproduction de l'enseignement de la publication antérieure. Néanmoins, la chambre n'a pas considéré cette publication antérieure comme destructrice de nouveauté, vu qu'on ne pouvait pas trouver dans ce document un enseignement suffisamment clair permettant une telle conclusion. L'homme du métier, suivant l'enseignement du document, était amené dans une direction qui l'écartait clairement de l'objet revendiqué parce qu'il était indiqué que la composition telle qu'obtenue ne comprendrait pas un composant donné de la composition revendiquée. Cet objet était nouveau même si, en reproduisant les exemples décrits dans ledit document, l'homme du métier obtenait inévitablement une composition correspondant à la composition revendiquée et comprenant le composant en question. Dans un tel cas, selon la chambre, l'enseignement du document antérieur devait être interprété comme comprenant nécessairement une étape supplémentaire d'élimination du composant supplémentaire.

Dans la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), la chambre a observé qu'aux termes de l'Art. 54(2), l'état de la technique est constitué par "tout ce qui a été rendu accessible au public... par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Par "accessible", il faut entendre manifestement ce qui peut être divulgué en dépassant le cadre d'une description littérale ou schématique et en faisant appel à la communication, explicite ou implicite, d'informations techniques par d'autres moyens également. Par exemple, lorsque la mise en oeuvre d'un procédé - décrit de façon spécifique ou littérale dans un document de l'état de la technique - conduit inévitablement à un produit différent de la description, on a affaire à une information accessible dans un document, qui va au-delà de la description littérale ou schématique. Dans ce cas, le document de l'état de la technique détruit la nouveauté d'une revendication couvrant un produit. C'est donc le contenu plutôt que la forme qui, explicitement ou implicitement, est déterminant en ce qui concerne la nouveauté en général et la nouveauté par "sélection" en particulier.

Dans la décision **T 624/91**, il a été estimé que les divulgations précises de compositions d'alliages appartenant à l'état de la technique doivent être interprétées comme des valeurs moyennes ou nominales comprises à l'intérieur de limites étroites, compte tenu des fluctuations connues de la reproductibilité et des résultats des analyses, à moins que l'on ne dispose de preuves du contraire. La chambre a fait observer que lorsqu'un métallurgiste cherche à produire un alliage correspondant à une certaine composition nominale, il peut arriver que la composition du produit final s'écarte quelque peu de cet objectif, ou même reste indéfinie à l'intérieur de certaines limites étroites. Le processus de production métallurgique n'est pas parfaitement reproductible, et la composition effective de différents lots qui devaient avoir la même composition nominale variera dans certaines limites par rapport à cet objectif. En conséquence, par l'indication de la composition nominale de l'alliage selon l'état de la technique, il n'était pas seulement divulgué cette composition avec ses valeurs ponctuelles, que personne ne serait en mesure de préparer dans la réalité, mais aussi une certaine plage autour de cette composition moyenne ou nominale, plage dans laquelle entraient la plupart des compositions d'alliages censées correspondre à cette composition nominale, qui avaient été préparées avec le soin habituel dans ce domaine lorsqu'il s'agit de produire et d'analyser un alliage.

2.2 Equivalents

Il se dégage de la jurisprudence des chambres de recours un concept de nouveauté étroit, c'est-à-dire que le contenu de l'exposé figurant dans l'antériorité n'englobe pas les équivalents des caractéristiques implicites ou explicites; les équivalents ne sont considérés que lors de l'examen de l'activité inventive (cf. **T 517/90**). Ce concept étroit de la nouveauté excluant les équivalents est notamment d'importance dans le cadre de l'Art. 54(3). Dans la décision **T 167/84** (JO 1987, 369), il a été précisé à ce sujet que les demandes interférentes au sens de l'Art. 54(3) entrent dans l'état de la technique uniquement du point de vue de la nouveauté, mais considérées dans leur "contenu global" (whole contents). Afin d'atténuer les effets rigoureux du principe du "contenu global", cette approche ne s'applique que pour l'appréciation de la nouveauté (cf. Art. 56, 2ème phrase). En outre, il a toujours été considéré qu'il convenait d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté afin de réduire le risque d'"autocollision". Pour cette raison, il est précisé expressément au point C-IV, 7.2 des Directives qu'en ce qui concerne la nouveauté, "il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas divulgués dans le document: cela est une question d'activité inventive". En conséquence, la chambre a estimé que le "contenu global" d'un document antérieur n'englobe pas également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans un document postérieur.

2.3 Divulgation complète d'une antériorité

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'apprécier quelles sont les informations données par un document sur la base de l'ensemble de son enseignement.

Dans la décision **T 124/87** (JO 1989, 491), la chambre a observé que l'Art. 54(1) exclut de la brevetabilité toute invention déjà comprise dans l'état de la technique. Lorsque l'état de la technique comprend un document écrit, il y a lieu de se demander si l'enseignement technique, contenu dans le document considéré dans son ensemble est de nature à conduire l'homme du métier à l'objet protégé par le brevet litigieux.

Dans la décision **T 56/87** (JO 1990, 188), la chambre a souligné qu'il convenait d'apprécier l'enseignement technique d'un document de façon globale, comme le ferait l'homme du métier, et qu'il n'était pas justifié d'en **isoler** arbitrairement certaines parties pour en déduire une information technique qui serait différente de l'enseignement intégral du document, ou qui serait même en contradiction avec celui-ci. C'est pourquoi, elle a considéré qu'une caractéristique particulière relative au positionnement des électrodes externes d'une chambre à transmission ionique de façon qu'elles se trouvent partiellement dans l'ombre d'un collimateur pour la mise en oeuvre d'un procédé de correction des erreurs d'alignement d'un faisceau de rayonnement divergent n'était pas divulguée par un document antérieur qui, pourtant, comportait une figure sur laquelle un tel positionnement était reconnaissable. Car la figure en question constituait manifestement une illustration schématique ne reproduisant ni les proportions, ni les dimensions de l'appareil réel. Le technicien devait par conséquent, pour pouvoir l'interpréter correctement, faire appel aux autres figures et à la description écrite figurant dans le document; de cette manière, il aurait toutefois déduit que les électrodes externes devraient être positionnées entièrement dans le champ de radiation, et non partiellement dans l'ombre des collimateurs telle que définie dans les revendications examinées (cf. **T 441/91**; **T 657/92**; **T 332/87**).

Dans l'affaire **T 518/91**, la chambre a constaté que l'interprétation logique par l'homme du

métier de faits techniques indiqués explicitement dans une antériorité - notamment des précisions concernant des caractéristiques de l'état de la technique décrites de manière générale et allant au-delà des éléments divulgués explicitement dans ce document - ne fait pas partie des données techniques d'un enseignement ressortissant implicitement du document dont l'homme du métier prend automatiquement connaissance, lorsqu'elle contredit d'autres données techniques explicites de l'ensemble de la divulgation cohérente en soi de ce document.

Dans l'affaire **T 969/92**, une antériorité divulguait un système suture chirurgical comprenant toutes les caractéristiques, indiquées dans le préambule de la revendication 1 de la demande. La chambre a cependant estimé que ce document ne divulguait pas une caractéristique de la revendication 1, à savoir que chaque liaison entre deux récepteurs adjacents comprend plusieurs liaisons parallèles. Selon la revendication 1 du document antérieur, "chaque connexion entre deux récepteurs adjacents comprend plusieurs liaisons parallèles". La revendication 1 du document antérieur indiquait que "chacun desdits dispositifs de retenue étant connecté par au minimum un de ces liens à au moins un autre dispositif de retenue de manière à ce que tous les dispositifs de retenue soient connectés entre eux pour former un ensemble unitaire" (les termes "dispositif de retenue" et "lien" utilisés dans le document sont respectivement synonymes des termes "dispositif de retenue" et "liaison" utilisés dans la demande). Selon la chambre, cette description pourrait être interprétée comme signifiant que chaque connexion est composée d'au moins un lien et par conséquent, la caractéristique exposée dans la revendication 1 de la demande, selon laquelle chaque connexion entre deux recepteurs adjacents comprend plusieurs liaisons parallèles est couverte par la description générale du document antérieur citée. Toutefois, la chambre estime que cela ne signifie pas que la caractéristique présentée dans la revendication 1 qui est mentionnée ci-dessus et porte sur la pluralité de liens par connexion ait été rendue accessible au public par un document antérieur au sens de l'Art. 54(2). La chambre a jugé que pour déterminer ce qui a été rendu accessible au public et effectivement enseigné dans le document antérieur, il convient d'examiner avec soin non seulement la revendication principale mais aussi le reste d'un document de brevet, c'est-à-dire son contenu réel implicite et explicite.

Dans l'affaire **T 500/89**, ce ne fut qu'en raison de l'approche du contenu global qu'une antériorité a pu être considérée comme ne détruisant pas la nouveauté, parce que le procédé décrit dans l'antériorité se distinguait du procédé revendiqué par une caractéristique fonctionnelle. L'objet de l'invention était un procédé permettant de déposer simultanément plusieurs couches de produits de revêtement photographique fluides pour la fabrication de produits photographiques. Dans l'antériorité étaient indiquées les plages de valeurs pour l'épaisseur des couches, la viscosité, la vitesse de dépôt etc. utilisées dans le procédé revendiqué. Pourtant l'invention était nouvelle. En effet, ce qu'enseignait l'antériorité, c'était que les plages de valeurs devaient être choisies de manière à ce que deux couches déterminées se mélangent. Le brevet attaqué énonçait une autre règle de mesure puisque, selon ses revendications, le dépôt des couches devait être effectué "sensiblement sans aucun mélange". L'indication dans l'antériorité du résultat à atteindre, le "mélange", n'était pas une simple indication de but ne pouvant faire partie des caractéristiques techniques du procédé décrit, c'était bel et bien une caractéristique fonctionnelle au sens d'une règle de mesure, et cette caractéristique constituait une part essentielle de l'enseignement de ce document.

2.4 Divulgation au moyen de dessins

La CBE n'exclut pas que, dans le cadre d'une procédure d'opposition et d'une procédure de recours lui faisant suite, une limitation des revendications du brevet européen n'étendant pas la protection conférée par le brevet au sens où l'entend l'Art. 123(3) puisse le cas échéant également consister à préciser les caractéristiques contenues dans les revendications, pour autant que les éléments servant à apporter ces précisions existent eux-mêmes incontestablement dans les dessins déposés à l'origine, et à condition que l'homme du métier puisse, en accord avec le contenu global de la description, de façon claire et sans ambiguité déduire, dans leur totalité et directement des dessins ces caractéristiques et les considérer comme faisant partie de l'invention du point de vue structurel et fonctionnel (**T 169/83**, JO 1985, 193).

Dans la décision **T 896/92**, la chambre a souligné que selon la décision **T 169/83** (JO 1985, 193), des conditions supplémentaires doivent être remplies au regard de la divulgation d'une caractéristique présentée uniquement dans un dessin. A cet égard, il ne suffit pas que **la structure de la caractéristique** apparaisse clairement dans le dessin, encore faut-il que l'on puisse comprendre quelle est sa **fonction technique** (cf. aussi **T 241/88**).

Dans la décision **T 204/83** (JO 1985, 310), la chambre a observé que des caractéristiques représentées exclusivement par un dessin font partie de l'état de la technique lorsque l'homme du métier peut lire en elles un enseignement technique, en l'absence de toute autre description. Des dimensions qui ne résultent que de mesures effectuées sur une représentation schématique dans un document ne font pas partie de la divulgation (cf. **T 857/91**, **T 272/92**).

Dans la décision **T 56/87** (JO 1990, 188) (cf. ci-dessus), la chambre a observé qu'une caractéristique technique déduite de dimensions tirées d'une représentation schématique telle qu'elle figure dans ce document, ou fondée sur ces dimensions et qui contredit du point de vue technique l'enseignement de la description correspondante, ne fait donc pas partie de la divulgation de ce document.

2.5 Divulgation au moyen d'exemples

Dans l'affaire **T 651/91**, la chambre a, en les approuvant, cité les Directives (C-IV, 7.4), confirmant qu'une divulgation générique ne détruit pas normalement la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation. La chambre a précisé qu'une divulgation peut être générique même lorsqu'elle laisse simplement le choix entre deux possibilités. En revanche, dans la décision **T 508/91**, la chambre saisie de l'affaire, citant également les Directives (C-IV, 7.4), a estimé que la divulgation, dans le document antérieur, du domaine partiel "légumes" avait détruit la nouveauté du domaine plus large "fruits et plantes".

Dans l'affaire **T 365/89**, la chambre a estimé que l'Art. 54(1) n'exige pas qu'un enseignement technique soit divulgué en détail, par exemple au moyen d'exemples de réalisation. Ainsi, peu importe que l'on dispose ou non d'informations détaillées pour savoir si les éléments divulgués dans un document déterminé appartiennent ou non à l'état de la technique.

Dans la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), l'intimé a déclaré que les exemples de l'antériorité sortaient du cadre de la revendication et que la divulgation générale qu'il contenait ne pouvait être considérée comme antériorisant cette revendication. En conséquence, seuls les exemples fournis dans un document devraient être considérés comme compris dans l'état de la technique. La chambre a remarqué que l'intimé n'a pas tenu

compte de la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle il faut prendre en considération l'ensemble du contenu d'une antériorité pour l'examen de la question de la nouveauté. L'application de ce principe nécessite donc que l'examen ne se borne pas à une comparaison de l'objet revendiqué avec uniquement les exemples fournis dans une antériorité, mais qu'il s'étende à toute l'information contenue dans ce document.

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), la chambre a observé que ce qui a "été rendu accessible au public" par des exemples spécifiques détaillés figurant dans un document ne se limite pas forcément aux détails mêmes donnés dans ces exemples, mais dépend dans tous les cas de l'enseignement technique qui a été "rendu accessible" à l'homme du métier. La modification d'une revendication par un "disclaimer" portant sur ces exemples spécifiques détaillés ne saurait conférer de nouveauté à l'objet de cette revendication.

Dans la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), la chambre a remarqué que l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est **pas** seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par l'homme du métier (cf. **T 562/90**). Dans la décision **T 424/86**, la chambre a déclaré que les éléments divulgués par un document ne doivent pas uniquement être interprétés sur la base des exemples qu'il donne; au contraire, il convient de tenir compte de l'ensemble du document. Dans la décision **T 68/93**, la chambre a estimé que l'on ne peut prendre un exemple déterminé hors contexte. Dans la décision **T 12/90**, la chambre a décidé que les éléments divulgués par un document antérieur susceptibles de porter atteinte à la nouveauté d'une revendication ne se limitent pas nécessairement aux exemples de réalisation spécifiques, mais comprend également tout enseignement technique reproductible décrit dans le document (voir également **T 658/91** et **T 247/91**).

2.6 Divulgation - différence de formulation

Dans la décision **T 114/86** (JO 1987, 485), la chambre a estimé qu'une simple différence de formulation ne suffit pas à établir la nouveauté (cf. **T 12/81** (JO 1982, 296), **T 198/84** (JO 1985, 209), **T 248/85** (JO 1986, 261)). Dans l'affaire **T 565/90,** le requérant a fait valoir que seuls les plages ou les exemples préférés constituaient une divulgation technique détruisant la nouveauté d'une invention et que les divulgations génériques ne pouvaient porter atteinte à la nouveauté de l'enseignement plus spécifique du brevet litigieux. La chambre n'a pas été de cet avis et a confirmé la jurisprudence antérieure, selon laquelle la définition d'une invention ne différant de l'état de la technique que par sa formulation ne suffisait pas à établir la nouveauté. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'établir si l'état de la technqiue rendait ou non l'objet de l'invention accessible à l'homme du métier sous la forme d'un enseignement technique.

Dans la décision **T 198/84** (JO 1985, 209), la chambre a considéré que la finalité de l'Art. 54(1) consiste à exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité (cf. **T 12/81**, JO 1982, 296). La nouveauté constituant un concept absolu, il ne suffit pas que la définition d'une invention soit formulée différemment; ce qu'il convient d'établir lors de l'examen de la nouveauté, c'est si l'état de la technique est susceptible de révéler le contenu de l'objet de l'invention à l'homme du métier par un enseignement technique.

2.7 Divulgation due au hasard

Dans la décision **T 161/82** (JO 1984, 551), la demande a été rejetée par la division d'examen pour défaut de nouveauté de l'objet de la revendication en raison d'un document

de brevet antérieur. La chambre a constaté que le document antérieur portait sur la solution d'un **problème** totalement **différent** de celui indiqué dans la demande litigieuse et a conclu que, dans les cas où une divulgation est le fait du **hasard**, en ce sens que ce qui est divulgué dans un document antérieur pourrait être **fortuitement** couvert par la formulation d'une revendication dont la nouveauté doit être examinée sans qu'il n'y ait de problème technique commun, il convient de comparer très soigneusement les éléments pouvant à juste titre être considérés comme étant couverts par la formulation de la revendication et ce qui est effectivement montré dans le document.

La décision **T 601/92** portait sur une divulgation antérieure due au hasard. La demande revendiquait un ventilateur radial caractérisé en ce que les roues de ventilateur sont montées axialement sur l'arbre de ventilateur avec un tel angle périphérique de décalage mutuel que les rayons d'une roue sont disposés, vus dans le sens de l'axe, en quinconce avec les rayons de l'autre roue. L'état de la technique était constitué par des ventilateurs qui étaient montés sans que l'on tienne compte de l'écart angulaire entre les rayons de chaque roue. La probabilité que ces ventilateurs comportant par hasard la disposition des rayons revendiquée aient été vendus était très élevée. La chambre a estimé que cela prouvait qu'il y avait eu utilisation antérieure du produit revendiqué détruisant sa nouveauté. La chambre a expliqué que dans le cas d'une divulgation antérieure due au hasard, lorsque un problème technique commun fait défaut, il convient d'examiner avec grand soin ce qui pourrait être considéré comme étant couvert par la revendication et ce qui ressort de l'antériorité. Contrairement à l'affaire **T 161/82** (JO 1984, 551), dans laquelle l'objet revendiqué avait la même structure que l'antériorité mais une fonction différente, on ne rencontrait aucune différence de fonction en l'espèce. L'affaire **T 208/88** (JO 1992, 22) n'est pas comparable, car l'objet revendiqué est un produit et non une nouvelle utilisation d'un produit connu reposant sur un effet ou une fonction jusqu'alors inconnus.

La requête subsidiaire portait sur un procédé de fabrication d'un ventilateur radial faisant peu de bruit, caractérisé en ce que les roues étaient méthodiquement fixées sur l'arbre du ventilateur de manière avec un tel angle de décalage que les rayons d'une roue sont disposés, dans le sens de l'axe, en quinconce avec les rayons de l'autre roue. La chambre a estimé que cette revendication différait sensiblement de l'état de la technique en raison de la caractéristique "méthodiquement". Il était clair que cette caractéristique concernait une étape du procédé et ne pouvait avoir une importance comme caractéristique distinctive essentielle par rapport à l'état de la technique que dans une revendication de procédé. Le fait que la revendication portant sur le procédé de fabrication comprenne principalement des caractéristiques de produit constitue une suite logique du lien étroit qui existe entre le produit et le procédé et ne porte pas atteinte à sa recevabilité.

2.8 Date pertinente

Les chambres de recours ont traité la question de savoir quelle est la date qu'il convient de retenir lorsque l'on interprète un document antérieur pour apprécier la nouveauté d'une invention.

Pour ce qui est des documents visés à l'Art. 54(3), la chambre a estimé dans la décision **T 233/90** que seul le contenu effectif d'un document antérieur tel qu'il aurait été compris par l'homme du métier à sa date effective peut détruire la nouveauté. Dans le cas d'un document antérieur visé à l'Art. 54(3), comme en l'espèce, la date effective est la date de dépôt ou de priorité dudit document.

Dans le cas d'un document publié antérieurement, les chambres de recours ont estimé

la plupart du temps, à une exception près, que la divulgation du document antérieur doit être considérée comme ayant eu lieu à la date de publication de ce document.

Dans la décision **T 205/91**, la chambre a motivé son opinion comme suit: "Suivant la pratique adoptée jusqu'ici par l'Office européen des brevets, la chambre estime que, pour apprécier ce qui est divulgué par un document compris dans l'état de la technique au sens de l'Art. 54(2), sa date de publication est déterminante. L'interprétation d'un document en utilisant des connaissances auxquelles les spécialistes n'ont eu accès qu'entre la date de publication de l'antériorité invoquée et la date de dépôt ou la date de priorité, ne relève plus de l'appréciation de la divulgation de ce document dans le cadre de l'examen de la nouveauté, mais de l'examen de l'activité inventive".

Dans la décision **T 677/91**, le requérant (opposant) avait affirmé que le contenu du document qui selon lui détruisait la nouveauté du brevet devait être interprété comme on l'aurait fait à la date de priorité du brevet en litige (1982). De son côté, l'intimé et titulaire du brevet avait estimé que pour l'appréciation de la nouveauté, il convenait d'interpréter ce contenu comme on l'aurait fait à la date de publication de ce document, à savoir 1968. La chambre a estimé que pour savoir si un document antérieur divulguait les caractéristiques techniques exposées dans une revendication, il fallait déterminer le contenu de l'exposé de ce document antérieur à la date de publication dudit document. Selon elle, l'exposé d'un document ne changeait pas avec le temps. Le contenu technique d'un document était constitué par ce qui était divulgué à l'homme du métier à la date à laquelle ce document avait été rédigé et publié. En revanche, pour savoir si les caractéristiques techniques exposées dans une revendication étaient évidentes par rapport aux caractéristiques exposées dans un document antérieur, il fallait se fonder sur la date de dépôt de la demande comportant cette revendication.

Dans la décision **T 229/90**, la chambre a déclaré que pour apprécier la nouveauté d'une invention, il convient d'interpréter un document antérieur à la lumière des connaissances générales disponibles à sa date de publication. Les connaissances générales dont on ne disposait pas à cette date et qui ne sont devenues disponibles qu'ultérieurement ne peuvent être utilisées pour interpréter un tel document.

Toutefois, dans la décision **T 74/90**, la chambre a traité différemment cette question. Lors de l'appréciation du contenu de l'exposé figurant dans une antériorité, il s'agit d'établir comment un homme du métier aurait compris cette antériorité avant la date de dépôt ou respectivement avant la date de priorité de la demande à examiner ou du brevet attaqué. La décision **T 74/90** illustre l'application de ces principes. L'objet du brevet était une fermeture à double pli entre le corps et le fond ou le couvercle en tôle d'une boîte contenant par exemple de la bière ou des denrées périssables. Dans l'état de la technique, il devait être utilisé, pour une telle fermeture à pli, un produit d'étanchéité afin de prévenir une réinfection microbienne ou de résister à une élévation de la pression intérieure. Le titulaire du brevet revendiquait une fermeture à pli présentant l'étanchéité nécessaire sans qu'il faille pour cela utiliser un produit. Le problème de la nouveauté se posait car l'antériorité qui représentait l'état de la technique le plus proche ne mentionnait pas expressément l'utilisation d'un produit d'étanchéité. Contrairement à la division d'opposition, la chambre a été d'avis que le document cité ne détruisait pas la nouveauté. Car en l'espèce, il était confirmé, notamment par un rapport d'expert que l'OEB avait fait réaliser au cours de la procédure d'examen, sur requête du demandeur, que pour l'homme du métier, il était indispensable, à la date de priorité du brevet attaqué, d'utiliser un produit d'étanchéité lorsqu'une très grande étanchéité était nécessaire. Vu que l'homme du métier interprète l'antériorité à la lumière de ses connaissances techniques, il exclut d'emblée les interprétations pouvant

théoriquement être envisagées si, compte tenu de ses connaissances et de son expérience, il estime qu'elles ne peuvent être retenues, par exemple parce que, d'un point de vue technique, la réalisation de l'invention ne peut dans ce cas connaître le succès escompté. L'invention ayant permis de détruire un préjugé existant de longue date, à savoir que, pour pouvoir rendre réellement étanche une boîte en tôle destinée à contenir des denrées périssables ou exposée à une élévation de la pression intérieure, il est nécessaire de mettre un produit d'étanchéité dans son pli, la condition posée à l'Art. 56 était satisfaite.

2.9 Divulgation implicite et activité inventive

Dans les décisions **T 572/88** et **T 763/89**, les chambres de recours ont mis en garde contre le risque d'introduire dans l'examen de la nouveauté, du fait de cette référence à une "description antérieure implicite", des considérations qui valent pour l'appréciation de l'activité inventive. L'examen correct de la brevetabilité d'une invention implique une séparation stricte entre la question de la nouveauté et celle de l'activité inventive. Ainsi, dans l'affaire **T 763/89**, la chambre n'a pu retenir l'objection de l'opposante qui avait affirmé qu'un produit comprenant exactement trois couches, tel que celui revendiqué dans le brevet attaqué, avait fait l'objet d'une "description antérieure implicite", puisque l'homme du métier, connaissant le coût élevé des sous-couches supplémentaires et leur intérêt limité pour l'amélioration de la qualité de l'image, aurait compris que le nombre de couches, illimité, si l'on s'en tient à la lettre, équivalait en pratique à "deux ou trois couches". En effet, il s'agissait là d'un argument du type de ceux qui sont avancés dans les discussions concernant l'existence d'une activité inventive.

Dans la décision **T 71/93**, la chambre a estimé qu'une "description antérieure implicite" d'une caractéristique ne pouvait être fondée sur le fait que l'homme du métier aurait connu certains inconvénients et l'absence d'autres formes d'amélioration d'un élément, ceci constituant un des critères d'appréciation de l'activité inventive.

2.10 Divulgation permettant la reproduction

Les chambres de recours partent du principe que seules les antériorités dont le contenu divulgué est reproductible, peuvent être destructrices de nouveauté. A cet égard, il a été exposé dans la décision **T 206/83** (JO 1987, 5), à propos de l'antériorisation d'un composé chimique, qu'un composé défini par sa structure chimique ne peut être considéré comme divulgué dans un document donné que s'il a été "rendu accessible au public" au sens où l'entend l'Art. 54(2). Dans le domaine de la chimie, cette exigence est satisfaite, par exemple, si la méthode décrite dans ledit document est susceptible d'être reproduite. Notamment la chambre a considéré qu'un document (dans le cas d'espèce une demande de brevet européen en instance au même temps) ne saurait constituer une divulgation suffisante d'un composé chimique, même s'il spécifie sa structure et les étapes du procédé par lequel il est produit, si l'homme du métier n'est pas en mesure de trouver, en se fondant sur ce document ou en faisant appel à ses connaissances générales de base, comment obtenir les produits de départ ou les produits intermédiaires voulus. Une information qui seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base. Cette nécessité d'une divulgation permettant la reproduction de l'invention vaut également, conformément au principe posé à l'Art. 83, pour les demandes de brevet européen, qui doivent, aux termes dudit article, exposer l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". Les exigences concernant le caractère suffisant de l'exposé de l'invention sont donc les mêmes dans tous ces cas.

Dans la décision **T 952/92** (JO 1995, 755) (cf. p. 73), la chambre a estimé que l'information relative à la composition ou la structure interne d'un produit vendu antérieurement est rendu accessible au public et appartient à l'état de la technique au sens de l'Art. 54(2) s'il est possible d'accéder directement et sans ambiguïté à cette information en utilisant des techniques d'analyse connues dont l'homme du métier disposait avant la date de dépôt pertinente. En principe, peu importent les possibilités qu'un homme du métier analyse le produit vendu antérieurement et le degré de difficulté d'une telle analyse (c'est-à-dire les efforts et le temps nécessaires pour la réaliser) au regard de la détermination de ce qui constitue l'état de la technique. La nouveauté d'une revendication est détruite si l'analyse d'un produit vendu antérieurement permet de faire connaître à l'homme du métier une réalisation du produit que couvre la revendication.

Dans le domaine des inventions de sélection (cf. à ce sujet, p. 76), la condition selon laquelle la divulgation doit permettre la reproduction joue également un rôle important. Dans la décision **T 26/85** (JO 1990, 22), la chambre a expliqué que toute chose comprise dans l'état de la technique ne peut être considérée comme rendue accessible au public que si les renseignements donnés à l'homme du métier sont suffisants pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière.

Dans le cas d'espèce, les plages de valeurs d'un certain paramètre telles que définies dans la revendication étaient comprises dans les plages plus larges indiquées pour ce même paramètre dans un document antérieur. Conformément à la conclusion mentionnée ci-dessus, la chambre a considéré que pour apprécier de façon réaliste lors de l'examen la nouveauté de l'invention par rapport à l'état de la technique, dans le cas d'un recoupement entre les plages de valeur d'un certain paramètre, l'on pourrait se demander si l'homme du métier, connaissant les faits techniques, aurait **envisagé sérieusement** de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune; si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, il faut conclure qu'il n'y a pas de nouveauté. Ce n'était pas le cas en l'occurrence, puisqu'il existait dans l'état de la technique un énoncé argumenté dissuadant clairement l'homme du métier d'utiliser cette plage de valeurs au-dessous d'une certaine valeur, et la plage de valeurs commune se situait également en dessous de cette valeur; en conséquence, la plage de valeur revendiquée a été considérée comme nouvelle.

2.11 Divulgation défectueuse

Des erreurs contenues dans un document ne constituent pas en elles-mêmes un état de la technique susceptible de faire obstacle à la délivrance d'un brevet. Dans l'affaire **T 77/87** (JO 1990, 280), un résumé publié dans la revue "Chemical Abstracts" ne reproduisait pas fidèlement le contenu du document original. La chambre a été d'avis que le document d'origine était la première et principale source permettant d'accéder à l'enseignement technique divulgué. Lorsqu'il existe une discordance fondamentale entre le document d'origine et le résumé qui en est tiré, il est évident que c'est le document d'origine qui doit prévaloir, car c'est lui qui fournit la plus forte preuve de ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier; la divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsqu'il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreur et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer.

De même, dans la décision **T 591/90**, un document antérieur contenait des erreurs. La chambre a établi une distinction entre cette décision et la décision **T 77/87** qui concernait

un cas spécial et a considéré qu'un document fait en tout état de cause partie de l'état de la technique même lorsque le contenu de sa divulgation est entaché d'erreur. Mais pour apprécier la divulgation faite dans cet état de la technique, il faut partir de l'idée que ce qui intéresse l'homme du métier, c'est avant tout "la réalité technique". Grâce à ses connaissances générales en la matière et aux ouvrages de référence qu'il peut consulter, l'homme du métier peut déceler l'inexactitude des indications qui ont été données. On peut estimer que l'homme du métier s'efforce de rectifier les erreurs qu'il a pu déceler, mais pas qu'il considère la divulgation erronée comme une incitation à résoudre un problème technique existant.

Dans la décision **T 89/87**, la chambre a constaté que, dans le document antérieur, "0,005 mm" (= 5 µm) était une erreur d'impression et que le chiffre exact était "0,0005 mm" (= 0,5 µm). La chambre a estimé que l'homme du métier corrigerait naturellement de lui-même.

2.12 Combinaisons dans un document antérieur

Par la décision **T 305/87** (JO 1991, 429), la chambre a estimé utile de préciser que, pour l'appréciation de la nouveauté, il ne suffit pas de se limiter globalement au contenu d'un unique document, encore faut-il considérer isolément chaque entité décrite dans ce document. L'objet du brevet attaqué était une cisaille. L'opposant avait soutenu que l'ensemble des caractéristiques des deux cisailles décrites dans un catalogue devait être assimilé à un état de la technique du fait que lesdites cisailles étaient décrites dans un même contexte technique et dans un seul et même document. Cet ensemble de caractéristiques connues considéré comme un tout antérioriserait l'invention. Mais la chambre saisit l'occasion de préciser qu'il n'était pas permis de combiner entre eux, du seul fait qu'ils étaient divulgués par un seul et même document, différents éléments appartenant à des modes de réalisation distincts décrits dans ce même document, à moins bien entendu qu'une telle combinaison n'y ait été plus particulièrement suggérée. Les deux cisailles connues et décrites dans le catalogue étaient donc bien deux entités distinctes formant deux bases de comparaison indépendantes à considérer isolément pour apprécier la nouveauté, et il n'était pas permis de reconstituer artificiellement un état de la technique plus pertinent à partir de caractéristiques appartenant à l'une et/ou à l'autre de ces entités même si elles étaient toutes deux divulguées dans un seul et même document (cf. **T 901/90**).

Dans l'affaire **T 931/92**, la chambre a jugé qu'il ne convenait pas normalement de combiner entre elles les diverses possibilités de réalisation décrites dans une même antériorité pour créer un nouvel objet opposable à l'objet de la demande comme détruisant sa nouveauté, à moins que le document antérieur n'ait fait expressément mention d'une telle combinaison, et dans ce cas, pour pouvoir être opposé à l'objet de la revendication attaquée, le nouvel objet obtenu devait être complet en ce sens qu'il ne nécessitait aucune transformation supplémentaire.

Dans la décision **T 42/92**, la chambre a expliqué que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, le contenu d'un fascicule de brevet publié antérieurement n'est considéré comme faisant partie de l'état de la technique au titre de l'Art. 54(2) que pour les éléments que l'homme du métier du domaine technique concerné tire sans conteste de l'ensemble du document. Le contenu d'un fascicule de brevet devant être considéré comme compris dans l'état de la technique ne couvre cependant pas les combinaisons de caractéristiques constituées par référence à des **caractéristiques isolées**

qui sont **revendiquées séparément** pour des considérations tenant au droit des brevets et qui ne trouvent pas d'appui dans la description, voire même sont en contradiction, comme c'est le cas en l'espèce, avec les exemples pratiques donnés dans la description.

Dans l'affaire **T 739/93**, la chambre a décidé que pour l'examen de nouveauté il convient effectivement de considérer dans son intégralité le contenu technique d'une antériorité et ce contenu doit aussi être interprété comme le ferait l'homme du métier. Seulement, selon la jurisprudence des chambres de recours, cet homme du métier doit établir une limite stricte entre l'enseignement, qui, pour lui, ressort indubitablement de cette antériorité, sans y effectuer aucune transformation, et ce qu'il pourrait imaginer ou trouver évident à partir de cet enseignement. L'appréciation de la nouveauté ne peut être effectuée qu'à l'intérieur dudit premier cadre, plus restrictif. Pour cette raison, il n'est pas permis de combiner entre eux des modes d'exécution différents ou des indications techniques, isolées de leur contexte, d'une même antériorité, si l'homme du métier ne reçoit pas de celle-ci l'information que cette combinaison est envisageable.

Dans la décision **T 291/85** (JO 1988, 302), la chambre a noté que l'exposé d'un document antérieur englobe non seulement bien sûr ce qu'il décrit comme étant l'enseignement de l'invention, mais aussi l'état de la technique auquel ce document fait référence. De l'avis de la chambre, si toutefois, lors de l'examen de la nouveauté, l'on en vient à interpréter un exposé tout à fait général de l'état de la technique en se servant des indications spécifiques données dans la description de l'invention figurant dans le même document, il s'agit là d'une combinaison qui ne peut être admise systématiquement, mais seulement à la condition que l'homme du métier en ait effectivement trouvé l'idée dans ledit document. Tel serait le cas par exemple si l'exposé de l'état de la technique était accompagné d'une indication des sources et si l'on pouvait trouver dans le document source une divulgation spécifique et pertinente, ou si, dans l'exposé de l'état de la technique, il était fait directement référence au passage correspondant de la description de l'invention. Une telle combinaison entre une caractéristique spécifique figurant dans la description de l'invention et l'exposé général de l'état de la technique pouvait, le cas échéant, s'imposer à l'évidence pour l'homme du métier qui lirait le document en faisant appel à ses connaissances techniques générales . De l'avis de la chambre, sauf dans de tels cas ou des cas similaires, il n'est pas possible d'admettre que l'homme du métier aurait trouvé dans ledit document l'idée d'une telle combinaison. La chambre en conclut que si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis, lors de l'examen de la nouveauté, de combiner lesdites **indications générales** avec ces **indications spécifiques**, données uniquement dans le but d'expliquer le perfectionnement apporté, dès lors que l'homme du métier n'aurait pas trouvé dans l'antériorité l'idée de cette combinaison.

Dans la décision **T 332/87**, la chambre a estimé que pour ce qui est de l'appréciation de la nouveauté, différents passages d'un document peuvent être combinés s'il n'y a pas de raison qui empêcherait l'homme du métier de procéder à une telle combinaison. En général, l'enseignement technique des exemples peut être combiné avec des éléments divulgués dans d'autres parties du même document, par exemple dans la description d'un document de brevet, pourvu que l'exemple en cause soit effectivement représentatif de l'enseignement technique général divulgué dans le document en cause ou lui corresponde. En l'espèce, la chambre a conclu qu'une composition déterminée indiquée dans un exemple ne correspondait pas à l'enseignement technique général du document

antérieur et que, compte tenu de cette différence, l'homme du métier n'aurait pas combiné ledit exposé avec cet exemple.

2.13 Combinaison de documents

Un principe fondamental en matière d'examen de la nouveauté veut qu'il ne soit pas permis de combiner différents états de la technique entre eux. Les chambres de recours ne tolèrent une exception que dans des cas déterminés. Dans l'affaire **T 233/90**, la chambre a souligné que le contenu effectif d'un document antérieur tel qu'il aurait été compris par l'homme du métier à la date de dépôt ou de priorité de ce document peut détruire la nouveauté. Lorsque le document compris dans l'état de la technique selon l'Art. 54(3) se réfère à une "manière habituelle" de préparer un produit, il est permis de consulter des documents de référence tels que des manuels, des encyclopédies ou des dictionnaires afin de déterminer ce que l'homme du métier aurait compris à la date effective de dépôt ou de priorité de ce document antérieur.

Dans la décision **T 153/85** (JO 1988, 1), la chambre a observé que pour l'appréciation de la nouveauté, l'exposé d'un document antérieur doit être considéré isolément. C'est seulement le contenu effectif d'un document (tel qu'un homme du métier le comprend) qui peut par lui-même faire obstacle à la nouveauté. Il n'est pas admis de "combiner" entre eux différents éléments provenant de l'état de la technique. La chambre a toutefois remarqué que dans un cas comme celui-ci, où une antériorité (le "document primaire") fait expressément référence à une seconde antériorité, il se peut que du fait de l'existence de cette référence expresse, l'on soit amené à considérer, lorsque l'on interprète le document primaire (c'est-à-dire lorsqu'on détermine sa signification pour l'homme du métier), que l'exposé du document primaire englobe tout ou partie de l'exposé du second document (cf. **T 645/91**; **T 942/91**; **T 422/92**).

Toutefois, lorsqu'une antériorité fournit des renseignements détaillés sur le développement d'un état de la technique qu'elle évoque par ailleurs seulement de façon très générale et sans faire état de références, il n'est pas permis, lors de l'appréciation de la nouveauté, de combiner les indications **générales** avec les renseignements détaillés **particuliers** qui ne figurent dans l'antériorité que pour apporter des explications sur ce développement, dans la mesure où l'homme du métier n'aurait pas déduit de l'antériorité une telle combinaison (**T 291/85**, JO 1988, 302).

Dans l'affaire **T 288/90**, les requérants faisaient valoir que la prétendue invention n'était pas nouvelle en se fondant sur le document (I) pris isolément ou en association avec le document (12) considéré comme étant représentatif des connaissances techniques générales du spécialiste lisant le document (I). La chambre a considéré que le document (12) était en soi assez représentatif des connaissances techniques générales dont on disposait à la date en cause, car il n'avait été publié que quinze mois avant la date du document (I). La chambre a observé que s'il n'est habituellement pas légitime de lire deux documents ensemble aux fins de l'appréciation de la nouveauté, il est cependant nécessaire d'avoir les connaissances techniques générales à l'esprit lorsque l'on interprète un document unique et, pour ce faire, il faut consulter la littérature technique représentative qui contribue à l'interprétation correcte de tout terme technique rencontré.

3. Accessibilité au public

Selon l'Art. 54(2), tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen détruit la nouveauté d'une invention. Peu importe, à cet égard, comment cette accessibilité a été rendue possible. Un rôle particulier revient toutefois à l'utilisation antérieure connue du public parce qu'elle soulève des problèmes spéciaux du point de vue tant du droit matériel que du droit procédural. Cependant, la notion d'accessibilité au public s'applique de la même façon à l'utilisation antérieure connue du public et à toute autre forme de divulgation d'une invention.

3.1 Définition du terme "public"

a) Principes généraux

Au fil des années, les chambres ont fixé la définition du terme "public": une information est accessible au public même dans le cas où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre.

Cette opinion a été exprimée par la chambre dans la décision **T 482/89** (JO 1992, 646) selon laquelle une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public au sens de l'Art. 54(2), sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont effectivement eu connaissance de cet objet. Cela s'applique, selon la chambre, même dans le cas où la vente a eu lieu avec un homme de la rue. (Dans le même sens **T 953/90**, **T 969/90** et **T 462/91**).

Toutefois dans la décision **T 300/86**, il a été considéré que le fait que le rapport concernant l'invention ait fait l'objet d'une diffusion large, bien que limitée, ne signifie pas à lui seul qu'il ait été rendu accessible au public si les destinataires étaient tous tenus de garder le secret et si rien n'indique qu'ils ne se soient pas conformés à cette obligation.

S'il n'existe pas d'obligation de confidentialité, le document a été rendu accessible au public même si seul un groupe limité de personnes étaient concernées comme dans le cas **T 877/90**. La chambre a considéré que les informations divulguées oralement sont rendues accessibles au public dès lors que, à la date concernée, il était possible pour des personnes du public d'en prendre connaissance, et qu'aucune obligation de confidentialité ne limitait leur utilisation ou leur diffusion. Même si le nombre des participants est limité, les informations divulguées oralement lors des congrès sont librement accessibles au public, si les participants ne sont pas tenus de respecter le secret. Le mot "public" figurant dans l'Art. 54(2) ne désigne pas l'homme de la rue: une divulgation orale à un homme du métier rend cette divulgation "publique" en ce sens que l'homme du métier peut comprendre cette divulgation et qu'il est capable éventuellement de la diffuser à nouveau dans le public à d'autres hommes du métier (cf. aussi **T 406/92**). La décision **T 228/91** met elle aussi en évidence qu'un nombre limité de participants à un cours peut constituer le public, dès lors qu'il n'y avait aucune obligation de confidentialité.

Dans l'affaire **T 398/90**, la chambre a conclu qu'un moteur de bateau a été rendu accessible au public, dès lors qu'il a été monté sur un bateau et est connu des mécaniciens du bord.

Dans la décision **T 1085/92**, il a été conclu que le personnel d'une entreprise ne peut normalement pas être assimilé au public au sens de l'Art. 54(2).

b) Obligation de confidentialité

Lorsque la personne qui avait la possibilité de prendre connaissance de l'invention était tenue au secret, l'invention n'a pas été rendue accessible au public. Là aussi s'appliquent les mêmes règles pour tous les cas de divulgation de l'invention, même si le problème de la confidentialité se pose plus souvent pour les utilisations antérieures connues du public que pour les autres types de publications antérieures.

Une information n'a pas été rendue accessible au public lorsque l'obligation de confidentialité découle d'un accord exprès qui a été respecté. Font en revanche problème les accords de confidentialité tacites ou les cas où l'obligation de confidentialité découle des circonstances. Cette question a fait l'objet d'une abondante jurisprudence.

Il a été décidé dans les affaires **T 173/83** (JO 1987, 465) et **T 958/91** qu'une description technique distribuée à la clientèle ne peut être considérée comme une information secrète.

Dans l'affaire **T 87/90**, une machine imprimante offset dotée d'un dispositif de laquage intégré se trouvait librement accessible et non verrouillée dans l'atelier de montage du fabricant peu avant sa livraison à un client. L'invention portait sur le dispositif de laquage. La machine imprimante attira par hasard l'attention d'un autre client venu voir un appareil commandé pour son entreprise. Bien qu'il n'ait pu voir le dispositif en marche, il se fit expliquer son fonctionnement dans les moindres détails. Se fondant sur l'expérience, la chambre a estimé qu'à cette époque, l'intérêt commercial, autrement dit la perspective de nouvelles commandes, devait avoir la priorité sur des considérations de confidentialité, et a reconnu le caractère public de l'invention.

Dans le cas de pourparlers de vente, la jurisprudence a tendance à reconnaître l'existence d'une obligation de confidentialité:

Dans l'affaire **T 830/90** (JO 1994, 713), les utilisations antérieures se fondaient sur des entretiens entre le chantier naval chargé de la construction d'un nouveau navire et deux sous-traitants concurrents, à savoir le titulaire du brevet et l'opposant. Ces entretiens avaient pour objet des offres faites au chantier. Les dessins présentés lors des entretiens portaient des tampons bien visibles faisant référence aux Arts.18 à 20 de la loi allemande sur la concurrence déloyale et à l'Art. 823 du code civil allemand (obligation de payer des dommages-intérêts en cas de délit). Selon les témoins, l'obligation de confidentialité allait de soi. De ce fait, la chambre a estimé qu'un accord de confidentialité avait été conclu au moins par manifestation implicite de la volonté, ce qui est largement suffisant. En outre, elle a considéré qu'il y a lieu d'admettre, d'après l'expérience générale, qu'un tel accord est respecté au moins aussi longtemps qu'il existe un intérêt commun des parties à la préservation du secret. Un tel intérêt persiste au moins pendant la période qui sert à garantir les intérêts des partenaires commerciaux. Il en est ainsi par exemple de la phase de collaboration pendant laquelle il n'y a pas de protection juridique ou bien de celle pendant laquelle le nouveau dispositif fait encore l'objet d'un perfectionnement en commun.

Dans l'affaire **T 887/90**, qui portait sur une situation analogue, l'allégation d'utilisation antérieure connue du public portait sur la remise de deux offres de vente. Chacune d'elles avait fait l'objet d'un ou de plusieurs entretiens techniques avec le client potentiel respectif. Elles concernaient non pas des produits finis mais des systèmes devant être adaptés aux exigences du client. Les dessins, sans lesquels ces offres n'auraient pas été compréhensibles, portaient bien visiblement la mention de l'Art.18 de la loi allemande sur la concurrence déloyale. Les clients avaient pris connaissance de cette mention. Selon la chambre, les circonstances imposaient l'obligation de confidentialité. Elle ne voyait aucune raison pour laquelle les destinataires des offres auraient eu intérêt à communiquer

le contenu de l'offre à des tiers et, ce faisant, à passer outre à la mention sur les dessins. L'argument selon lequel il n'a pas été question d'une obligation de confidentialité ne suffit pas pour infirmer la supposition qu'il y avait une obligation implicite de confidentialité. De même, l'affirmation selon laquelle des représentants de commerce avaient été également présents ne constitue pas une preuve du contraire.

Dans l'affaire **T 634/91**, l'allégation d'utilisation antérieure connue du public portait sur la présentation d'une scie circulaire dans les locaux commerciaux d'un opposant, dans le cadre d'entretiens entre le titulaire du brevet et son acheteur potentiel. Sans fournir d'explications détaillées, mais en mentionnant la décision **T 830/90** (JO 1994, 713), la chambre a décidé que de tels entretiens sont soumis à une obligation tacite de confidentialité et qu'il y a lieu de prouver pleinement l'accessibilité de l'invention au public.

Dans l'affaire **T 541/92**, une société avait communiqué à son client les dessins d'un projet d'installation que celui-ci lui avait commandé. Selon la chambre, il existe, dans un tel cas, une obligation de confidentialité qui découle de la pratique générale selon laquelle client et fournisseur gardent le secret sur leurs projets. En cas de supposition du contraire, il y a lieu d'en apporter toute la preuve.

Dans l'affaire **T 799/91**, il a été considéré que l'obligation de confidentialité découlait des circonstances. L'opposant avait allégué que l'invention revendiquée avait fait l'objet d'une utilisation antérieure connue du public en étant fabriquée par une société tierce dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Il a proposé de citer un témoin pour déclarer que la société tierce connaissait l'invention sans avoir été tenue au secret. Tout en acceptant cet argument, la chambre a estimé que pour qu'il y ait publication antérieure connue du public, il faut que celui-ci, c'est-à-dire tout tiers, puisse avoir connaissance de l'objet en question. Or cette société tierce n'est pas n'importe quel tiers, puisqu'il y a lieu de considérer que l'exécution de la commande passée par l'opposant reposait sur une relation de confiance. Il n'y avait donc pas d'utilisation antérieure connue du public qui, du reste, n'aurait pas pu être prouvée par des témoins.

Dans la décision **T 1085/92**, le requérant avait chargé une société tierce de fabriquer un porte-balai sur la base de ses dessins. Celui-ci a ensuite été monté sur une chaîne de production du requérant, qui était accessible aux visiteurs de la société. Il était impossible de déterminer si une obligation de confidentialité avait été expressément convenue en l'espèce, bien qu'il fût indiqué que les dessins ne pouvaient être remis librement. De l'avis de la chambre, il convient de supposer que dans des conditions de passation et d'exécution d'un contrat de ce genre, il y a obligation de confidentialité. En outre, le montage sur la chaîne de production ne permettait pas aux visiteurs de reconnaître l'invention, de sorte qu'il n'y avait aucune utilisation antérieure destructrice de nouveauté (cf. aussi **T 365/93**).

Dans l'affaire **T 1076/93**, l'opposant avait, sans qu'aucun accord exprès de confidentialité n'ait été conclu, proposé à une société d'armement un appareil anticipant l'objet de l'invention et mis des dessins à sa disposition. Selon la chambre, cette utilisation antérieure ne détruit pas la nouveauté, étant donné que l'obligation de confidentialité découlait de nombreuses circonstances. En effet, chacun sait que la discrétion est de règle dans les usines ou les bureaux de ce genre de fabricants. De plus, les relations commerciales entre l'opposant et la société d'armement étaient limitées à un nombre de personnes restreint. Il convient par ailleurs de relever qu'outre la discrétion due à la nature particulière de cette branche de l'industrie, la quasi-totalité des documents utilisés par le personnel de l'usine sont revêtus d'une recommandation de discrétion. Il a été prouvé que dans cet établissement, la communication d'offres à des tiers était en principe interdite.

Dans l'affaire **T 782/92**, un amortisseur avait été livré à un seul fabricant d'automobiles en quinze exemplaires uniquement. La chambre a supposé qu'il s'agissait d'une vente à des fins d'essais et qu'il y avait obligation de confidentialité.

Dans l'affaire **T 221/91**, un pneu avait été remis à des tiers à des fins d'essais. N'ayant pu constater aucune obligation de confidentialité, la chambre a considéré que l'invention avait ainsi été rendue accessible au public.

Dans l'affaire **T 267/91**, un échantillon du produit inventé avait été confié à l'opposant aux fins d'analyse. Les preuves fournies ne permettaient pas d'établir si une obligation de confidentialité avait été convenue ou non. La chambre a statué en faveur du titulaire du brevet, considérant que le caractère public de l'utilisation antérieure n'était pas avéré et que l'opposant n'avait pas pleinement apporté la preuve du contraire.

Dans l'affaire **T 602/91**, l'opposant avait, avant la date de priorité, effectué un essai en utilisant l'invention du titulaire du brevet/intimé. A cette occasion, deux employés au moins du requérant étaient présents. Il est établi qu'aucune obligation de confidentialité n'avait été expressément convenue. Les parties n'entrenant pas de relations portant sur l'exécution ou la passation d'un contrat qui justifieraient l'existence d'un intérêt particulier à garder le secret, la chambre a également exclu toute obligation de confidentialité tacite. En outre, il ne saurait y avoir d'accord de confidentialité tacite lorsque la collaboration entre un producteur et un utilisateur potentiel se limite à une seule occasion. De bonnes relations ne suffisent pas pour susciter une telle obligation de confidentialité tacite, d'autant plus qu'en l'espèce, l'opposant avait un intérêt financier à divulguer l'invention aux concurrents de l'intimé.

3.2 Notion d'accessibilité

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information. Telle est la conclusion rendue déjà dans la décision **T 84/83**. Dans cette affaire, un miroir angulaire de conception nouvelle avait été monté sur un véhicule pendant six mois au moins à des fins de démonstration. Selon la chambre, il s'agissait là d'une utilisation antérieure connue du public, étant donné que pendant un tel laps de temps, le véhicule se trouve d'habitude aussi dans des lieux de circulation publics, auxquels peuvent accéder des tiers pour l'y observer.

Dans l'affaire **T 245/88**, plusieurs pulvérisateurs ont été installés sur le terrain clos d'un chantier naval. Les tiers ne pouvant accéder librement à ce terrain, la chambre a estimé que les pulvérisateurs n'avaient pas été rendus accessibles au public. Pour cela, il aurait fallu prouver que les experts autorisés à se rendre sur ce terrain avaient obtenu du propriétaire du chantier naval l'autorisation d'étudier ces pulvérisateurs et de communiquer ensuite leurs connaissances. Etant donné que cela n'était pas possible, la chambre a conclu qu'il n'y avait pas accessibilité du public.

Dans la décision **T 381/87** (JO 1990, 213), la chambre a estimé que le fait qu'un document se trouvant dans une bibliothèque "était accessible à quiconque souhaitait le consulter" à une date donnée, suffit à établir que ledit document a été "rendu accessible au public" à cette date: en droit il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait effectivement appris que le document était accessible à cette date, ou qu'une personne du public ait effectivement pris connaissance de ce document à ladite date.

De manière encore plus générale, la chambre a expliqué dans la décision **T 444/88** qu'aux fins de l'Art. 54(2) il suffit que le public ait eu la possibilité de prendre connaissance du

document avant la date de priorité du brevet. Il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait su que cette possibilité existait et ait effectivement pris connaissance du document. Pour décider si un document est accessible au public, ce qu'il faut savoir, c'est s'il existait la possibilité d'en prendre connaissance, et non si un tiers connaissait effectivement ce document.

Dans l'affaire **T 729/91**, l'un des documents pertinents était un périodique mensuel pour hôteliers et restaurateurs, vendu en Afrique du Sud. Conformément aux preuves présentées en l'espèce, la bibliothèque indiquée a reçu une copie de ce périodique le 9.8.1984, soit avant la date de priorité (13.8.1984) du brevet incriminé. Selon le bibliothécaire, les publications sont "généralement accessibles au public à compter de la date de réception". Il n'était pas absolument certain que tel ait été le cas pour cette publication.

De l'avis de la chambre, il appartient à l'OEB d'établir les faits, compte tenu des preuves et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est plus probable de s'être produit que de ne pas s'être produit. En l'espèce, il était manifestement plus probable, selon la chambre, que cette publication était accessible au public à compter de la date de la réception. En l'absence de preuve du contraire, la chambre a considéré que ce qui s'est produit en réalité est, comme l'a dit le bibliothécaire, ce qui se produit "habituellement". La chambre a donc estimé que cette publication avait été rendue accessible au public avant la date de priorité.

Dans l'affaire **T 842/91**, l'objet de l'invention revendiquée figurait dans un livre qui allait être publié. Peu avant la date de priorité, le titulaire du brevet avait autorisé dans les termes suivants l'éditeur à divulguer le contenu du livre: "...j'autorise sans réserve l'éditeur à publier le livre, et renonce à tout droit découlant de cette publication." En outre, l'opposant avait fait valoir qu'un séminaire portant entre autres sur l'objet de l'invention revendiquée ayant été organisé peu après la date de priorité, il se pouvait que l'article en question ait été diffusé avant la date de priorité. De l'avis de la chambre, bien que le titulaire du brevet ait clairement **autorisé** l'éditeur à mettre l'objet revendiqué à la disposition du public, cette autorisation ne pouvait en elle-même être assimilée à une **mise à disposition effective.** De même, l'on ne pouvait pas non plus conclure de l'autorisation qui avait ainsi été donnée, ni de la date du séminaire qui avait été organisé que des copies avaient effectivement été distribuées avant la date de priorité.

Dans le domaine microbiologique, la chambre a reconnu, dans la procédure **576/91**, qu'il pouvait exister à l'intérieur de la communauté scientifique une règle non écrite comme quoi le matériel biologique mentionné dans une publication scientifique peut être librement échangé, mais qu'il ne s'agissait pas là d'une règle s'appliquant obligatoirement, en ce sens que tout matériel biologique faisant l'objet d'une publication doit être accessible au public. La chambre a déclaré par ailleurs que lorsque les obligations contractées par des parties conduisent à réserver délibérément l'accès au matériel biologique à un groupe de personnes liées entre elles par un contrat de recherche ou une licence, l'on ne saurait conclure que ce matériel a été rendu "accessible au public" au sens de l'Art. 54(2).

Dans la décision **G 1/92** (JO 1993, 277), la Grande Chambre de recours a posé le principe selon lequel la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique, dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. Ce même principe s'applique mutadis mutandis à tout autre produit.

Ce jugement rend caduques un certain nombre de décisions antérieures, où il avait été

estimé que pour qu'une composition soit considérée comme rendue accessible au public,deux conditions doivent être remplies: il faut non seulement pouvoir entrer en possession du produit, mais aussi avoir une raison de l'analyser (cf. expressément **T 93/89**, JO 1992, 718; point laissé en suspens dans la décision **T 114/90**).

Cette décision de la Grande Chambre de recours infirme également la décision **T 62/87**, dans la mesure où celle-ci considère que la fourniture d'un mélange ne constitue pas une utilisation antérieure connue du public, étant donné que le client ne l'a pas examiné en détail, mais l'a transformé puis vendu sans analyse préalable. En revanche, la chambre avait considéré que la communication, même à un seul client, de la préparation, constitue une divulgation faisant obstacle au brevet.

Il a été en outre précisé dans la décision **G 1/92**, qu'en soi, un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies afin d'obtenir un effet ou résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au-delà du produit en soi dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés, et ne peuvent de ce fait être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public.

3.3 Enseignement technique reconnaissable-analysabilité de produits déjà utilisés

Un enseignement technique est rendu accessible au public et appartient de ce fait à l'état de la technique uniquement lorsqu'il est devenu reconnaissable. C'est ainsi qu'il convient notamment de se demander si l'utilisation antérieure d'un produit a réellement pour effet de rendre accessible au public l'enseignement technique qu'il comporte.

Dans l'affaire **T 245/88**, deux pulvérisateurs avaient été installés sur le terrain clos d'un chantier naval. En ce qui concerne la possibilité de les examiner depuis l'extérieur du terrain, la chambre doutait que l'homme du métier eût pu, sans connaître l'objet revendiqué du brevet incriminé, reconnaître l'enseignement qui s'y rapporte ainsi que le problème à résoudre, et constater la distance revendiquée en raison du grand nombre de mesures et des rapport de mesures qui découlent d'un pulvérisateur à tubes multiples.

Dans l'affaire faisant l'objet de la décision **T 363/90**, un appareil équipé d'un dispositif d'alimentation feuille par feuille correspondant à l'invention revendiquée avait été exposé et présenté à des foires. La chambre a conclu que les caractéristiques techniques et les fonctions du dispositif exposé ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, être reconnues par l'homme du métier, ni être exploitées sur la base d'autres informations, de manière à lui permettre de le construire voire de le perfectionner.

Dans l'affaire précitée **T 87/90**, la chambre avait considéré que les caractéristiques et le mode de fonctionnement d'une machine exposée avait été rendus accessibles au public, étant donné que des renseignements détaillés avaient été donnés sur la machine et que des brochures d'information avaient été distribuées.

Il avait été statué selon le même principe dans la décision **T 461/88** (JO 1993, 295). Dans cette affaire, le procédé de commande, qui correspondait à toutes les caractéristiques de la revendication du brevet incriminé, avait été monté sur une machine d'impression qui avait été exposée, y compris à des foires, avant la date de priorité du brevet. L'exposition de ce procédé à des foires ne l'a pas rendu accessible au public, puisque celui-ci n'avait pas la possibilité de reconnaître ses caractéristiques.

Dans la décision **T 208/88** (JO 1992, 22), la chambre a considéré qu'un effet qui n'avait pas été décrit jusque-là (en l'occurrence la régulation de la croissance), mais qui se produit effectivement lors de la mise en oeuvre d'un enseignement connu (à savoir l'utilisation en tant que fongicide), et sur lequel une invention d'utilisation est censée se fonder n'a en tout état de cause pas été rendu accessible au public - ce qui porterait atteinte à la nouveauté de l'invention d'utilisation - si lors de cette mise en oeuvre l'effet en question ne se manifeste pas de façon suffisamment claire pour révéler directement, au moins en puissance, l'essence de l'invention à un nombre illimité d'hommes du métier.

L'affaire **T 601/92** portait sur l'antériorisation fortuite. Le ventilateur radial qui était revendiqué se caractérisait en ce que les roues étaient fixées sur l'arbre du ventilateur de telle façon que les rayons d'une roue étaient disposés, vus dans le sens de l'axe, en quinconce avec les rayons de l'autre roue. L'état de la technique divulguait des ventilateurs, pour lesquels il n'avait pas été tenu compte de l'écart angulaire des rayons des deux roues lors de l'assemblage. La probabilité que de tels ventilateurs, qui montraient par hasard la disposition des rayons revendiquée, eussent été vendus était très élevée. De l'avis de la chambre, il était ainsi prouvé que le produit revendiqué avait fait l'objet d'une utilisation antérieure qui en détruisait la nouveauté. Elle a déclaré que lorsque l'antériorisation était fortuite et que l'on n'avait pas affaire à un problème technique commun, il fallait établir une distinction particulièrement soigneuse entre ce qui pouvait être considéré comme se retrouvant dans les termes de la revendication et ce dont le document antérieur faisait état. Contrairement à l'affaire **T 161/82** (JO1984, 551), où l'objet revendiqué concordait également avec celui connu de l'art antérieur au niveau de l'assemblage, mais possédait une fonction différente, on ne pouvait, en l'espèce, déceler une différence de fonction. L'affaire **T 208/88** (JO 1992, 22) n'était pas comparable, car l'objet revendiqué était un produit et qu'aucune possibilité d'utilisation nouvelle d'une substance connue n'avait été mise en évidence sur la base d'un effet ou d'une fonction jusqu'alors inconnus de cette substance.

La requête subsidiaire portait sur un procédé de fabrication de ventilateurs radiaux silencieux, caractérisé en ce que les roues étaient délibérément fixées sur l'arbre du ventilateur de telle façon que les rayons d'une roue étaient disposés, vus dans le sens de l'axe, en quinconce avec les rayons de l'autre roue. De l'avis de la chambre, cette revendication était clairement délimitée par rapport à l'état de la technique, grâce à la caractéristique "délibérément". Cette dernière portait manifestement sur une étape du procédé et ne pouvait revêtir de l'importance, en tant que caractéristique distinctive essentielle par rapport à l'état de la technique, que dans une revendication de procédé. Le fait que la revendication relative au procédé de fabrication comportait, pour l'essentiel, des caractéristiques de produit découlait en toute logique du lien étroit entre le procédé et le produit, et ne s'opposait pas à l'admissibilité de la revendication.

Pour qu'un enseignement technique, par exemple la structure interne ou la composition d'un produit déjà utilisé, soit reconnaissable, il est souvent nécessaire d'analyser le produit qui incarne cet enseignement technique. Les chambres de recours ont à plusieurs reprises statué sur la question de savoir s'il est techniquement possible d'analyser un produit mis sur le marché.

Dans la décision **T 461/88** (JO 1993, 295), il avait été indiqué qu'un programme de commande n'est pas réputé divulgué lorsqu'il est mémorisé sur un microprocesseur, que son étude pourrait prendre plusieurs années-hommes et que, pour des motifs économiques, il est très peu probable que l'unique acheteur de la machine commandée par ce

système procède à une telle étude (la décision **T 969/90** parvient à la même conclusion dans un obiter dictum).

Dans l'affaire **T 390/88**, la chambre a rejeté l'argument selon lequel un film n'a pas été rendu accessible au public, au motif qu'il n'a été présenté lors d'une conférence de presse que trois semaines avant la date de priorité et que ce bref laps de temps ne permettait pas à l'homme du métier d'établir la composition de ce film.

Dans l'affaire **T 406/86** (JO 1989, 302), la composition d'un produit mis sur le marché avant la date de priorité avait été incluse dans l'état de la technique, au motif qu'il pouvait être analysé sans difficulté particulière. Dans les décisions **T 969/90** et **T 953/90**, il avait été constaté que la structure interne d'un produit déjà utilisé avait été rendue accessible au public, parce que l'homme du métier se trouvait en mesure de l'analyser à l'aide des moyens d'examen habituels.

A cet égard, la Grande Chambre de recours a rendu dans l'affaire **G 1/92** précitée la décision suivante (texte officiel anglais): "Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art". ("Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique.").

Dans l'affaire **T 952/92** (JO 1995, 755), la chambre a considéré qu'une utilisation antérieure connue du public a pour effet de rendre accessible tout ce que l'homme du métier peut découvrir à partir d'une analyse du produit déjà utilisé, effectuée selon des procédés d'analyse appartenant à l'état de la technique. La question de la difficulté excessive de l'analyse est sans importance pour déterminer si la composition d'un produit a été rendue accessible au public. La chambre a motivé cette conclusion comme suit: la mention de la difficulté excessive dans la décision **G 1/92** (JO 1993, 277) est grammaticalement équivoque dans le texte original anglais, car elle peut se rapporter soit aux deux membres de la phrase ("découvrir la composition ou la structure interne du produit" et "reproduire") soit uniquement à "reproduire". Etant donné que cette mention n'est pas absolument indispensable pour répondre à la question de droit qui fait l'objet de cette décision, l'on ne saurait l'interpréter de manière à modifier la conception juridique actuelle de l'état de la technique. La reproduction sans difficulté excessive est un problème qui se pose dans le contexte de l'Art. 83. Une interprétation de la notion de "undue burden" ("difficulté excessive") introduirait en outre un élément subjectif dans l'examen de la nouveauté, ce que la Grande Chambre de recours voulait précisément éviter dans l'affaire **G 1/92**.

La chambre a, par ailleurs, statué sur la question de savoir si, pour que la composition d'un produit utilisé antérieurement soit "rendue accessible", il doit être possible de l'analyser entièrement de manière à pouvoir le reproduire exactement, comme l'a fait valoir le titulaire du brevet. Selon la chambre, la nouveauté d'une invention revendiquée est détruite par l'utilisation antérieure du produit, dès lors que l'analyse d'un produit à l'aide de techniques analytiques disponibles est de nature à informer l'homme du métier d'un mode de réalisation du produit compris dans la revendication du brevet.

3.4 Conditions pour faire valoir une utilisation antérieure connue du public

Sur ce point, les chambres ont fixé les principes suivants.

3.4.1 Renseignements sur le contenu

Dans les décisions **T 194/86**, **T 328/87** (JO 1992, 701), **T 93/89** (JO 1992, 718), **T 232/89**, **T 538/89**, **T 754/89**, **T 78/90**, **T 600/90**, **T 877/90**, **T 441/91**, **T 602/91** et **T 988/91**, il est précisé que pour déterminer si une invention a été rendue accessible au public par utilisation antérieure, il y a lieu de fournir les indications suivantes:

a) la date de l'utilisation antérieure;

b) l'objet exact de l'utilisation antérieure;

c) les circonstances de l'utilisation antérieure.

3.4.2 Justification

Les chambres ont assujetti la justification de l'allégation relative à l'utilisation antérieure à certaines conditions.

Pour tenir compte d'une allégation d'utilisation antérieure connue du public, les chambres demandent en général de justifier cette utilisation antérieure, c'est-à-dire de la présenter de façon à clarifier la manière dont elle a eu lieu; cf. expressément **T 6/86**, **T 329/86**, **T 328/87** (JO 1992, 701), **T 78/90**, **T 988/91**, **T 541/92**. L'allégation est suffisante lorsque l'OEB et les autres parties peuvent la comprendre sans autres enquêtes personnelles; cf. en détail **T 441/91**.

Dans les décisions **T 328/87** (JO 1992, 701), **T 988/91** et **T 541/92**, il a été notamment souligné qu'une justification suffisante invoquée à l'appui des trois points susmentionnés constitue parallèlement une condition de recevabilité de l'opposition, lorsque celle-ci est fondée uniquement sur une utilisation antérieure connue du public. Conformément aux décisions **T 988/91** et **T 538/89**, l'allégation doit être telle que l'homme du métier puisse comprendre les indications relatives à l'utilisation antérieure connue du public correspondant à chacun des critères, de manière que leur bien-fondé puisse être examiné. L'appréciation des preuves est sans effet sur la recevabilité de l'opposition.

La décision **T 582/90** dispose toutefois qu'il y a lieu, dans la procédure de recours, d'enquêter d'office sur une utilisation antérieure lorsqu'elle est manifestement déterminante dans l'affaire, peu importe qu'elle ait été ou non suffisamment justifiée dans la procédure d'opposition. C'est ainsi que la chambre a entendu un témoin à l'étranger, que la division d'opposition avait récusé faute de justification.

3.5 Preuves

3.5.1 Moyens de preuve et appréciation des preuves

Tous les moyens appropriés peuvent servir à prouver qu'un enseignement donné appartient à l'état de la technique. Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. Pour plus de détails cf. p. 278 s.

. 3.5.2 Degré de conviction de l'instance

En ce qui concerne le degré de conviction nécéssaire cf. p. 279 s.

3.5.3 Charge de la preuve

C'est en principe à la partie qui prétend que l'information a été rendue accessible au public avant la date de référence qu'il appartient de prouver l'absence de nouveauté (cf. par exemple **T 193/84**, **T 73/86**, **T 162/87**, **T 293/87**, **T 381/87** (JO 1990, 213), **T 245/88**, **T 82/90**).

Dans l'affaire **T 743/89** toutefois, la chambre a appliqué la règle du commencement de preuve. Il avait été prouvé en l'espèce qu'un prospectus divulgant l'invention avait été imprimé sept mois avant la date de priorité. En revanche, sa date de diffusion était incertaine. Selon la chambre, bien qu'il ne soit plus possible de déterminer cette date, il est néanmoins raisonnable de supposer que le document avait été diffusé dans le courant de ces sept mois. Elle a jugé l'affirmation contraire de l'intimé si peu plausible qu'elle l'a chargé de présenter des preuves.

Dans les décisions **T 73/86**, **T 162/87**, **T 293/87**, **T 708/89**, **T 82/90**, **T 600/90**, **T 267/91**, **T 782/92** et **T 34/94**, les chambres ont considéré qu'il incombait à la partie invoquant l'utilisation antérieure de prouver toutes les circonstances de celle-ci.

Dans l'affaire **T 326/93**, la chambre a estimé que pour apprécier une utilisation antérieure accessible au public, la charge de la preuve incombait à l'opposant. Celui-ci doit montrer, en pesant les probabilités, tout d'abord que l'invention a été exposée en public avant la date de priorité, et ensuite que l'homme du métier aurait déduit l'enseignement nécessaire de cette exposition.

En ce qui concerne l'utilisation antérieure connue du public, la chambre est d'avis, dans l'affaire **T 221/91**, que lorsque l'opposant a apporté la preuve que l'invention a été rendue accessible au public, alors que le titulaire du brevet fait valoir une obligation de confidentialité, il appartient à ce dernier de prouver l'existence d'un accord de confidentialité (également **T 969/90**).

Dans l'affaire **T 887/90**, l'obligation de confidentialité a été déduite des faits. Selon la chambre, il aurait fallu que l'opposant apporte en l'espèce toute la preuve du contraire. Voir aussi **T 541/92** et **T 634/91** et chapitre sur les preuves.

3.5.4 Examen d'office des faits

Dans certaines affaires portant sur une allégation d'utilisation antérieure, les chambres ont été amenées à déterminer l'étendue de l'obligation de procéder à l'examen d'office des faits visée à l'Art.114. Dans ces affaires, l'opposition avait été retirée lors de la procédure de recours, rendant difficile l'examen des faits pour déterminer l'utilisation antérieure connue du public, ou bien celle-ci avait été invoquée sans justification.

Dans l'affaire **T 129/88** (JO 1993, 598), la chambre a estimé que l'obligation de procéder à l'examen d'office des faits n'impose pas à l'OEB d'examiner d'office une allégation d'utilisation antérieure, dès lors que la partie qui l'a invoquée s'est retirée de la procédure et que les faits pertinents peuvent difficilement être établis sans sa coopération. Cf. aussi **T 420/91**, **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 887/90** et **T 634/91**.

Dans l'affaire **T 582/90**, la chambre a décidé qu'il y avait lieu d'examiner une utilisation antérieure connue du public, dès lors qu'elle paraissait pertinente, même si elle n'avait pas été suffisamment justifiée.

3.6 Allégation d'utilisation antérieure tardive

Les chambres ont été souvent amenées à rendre une décision sur la marche à suivre lorsque l'utilisation antérieure a été invoquée tardivement. A ce sujet, se reporter au chapitre consacré aux moyens invoqués tardivement.

4. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

4.1 Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de produits

Une décision de base à laquelle il est régulièrement fait référence dans la jurisprudence sur la nouveauté dans le domaine de la chimie est la décision **T 12/81** (JO 1982, 296). Dans cette décision, la chambre explique que l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par l'homme du métier. Lorsqu'un produit ne peut être caractérisé par une **formule structurelle** suffisamment exacte, il est admissible de préciser la définition par des paramètres additionnels tels que le point de fusion, l'hydrophilie, les constantes de couplage RMN ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé. La délivrance de tels brevets a pour conséquence que ces brevets fassent obstacle à la nouveauté de demandes revendiquant le même produit sous une autre forme, peut-être mieux définie. Dans l'affaire **T 12/81**, on a affaire à un cas de ce genre. La chambre a conclu que, lorsque dans une publication antérieure on cite, entre autres, l'une des formules de constitution correspondant au produit chimique décrit, la forme stéréo-spécifique particulière de celui-ci, bien que non mentionnée expressément, sera considérée comme faisant obstacle à la nouveauté si cette forme s'avère être, sans qu'on le sache, le résultat obligatoire d'un procédé suffisamment décrit parmi d'autres dans la publication antérieure par la mention du **produit de départ** et des **étapes du procédé**.

Le demandeur avait allégué que la nouveauté se basait sur une sélection. Il s'agissait de la combinaison d'un produit de départ choisi dans une liste de plus de vingt produits et de l'une des cinq variantes de procédé indiquées. La chambre n'a pas partagé cette opinion, mais elle a saisi l'occasion de cette argumentation pour développer des **principes applicables aux inventions de sélection**, qui furent repris fréquemment plus tard:

- Une sélection de produit peut se faire en découvrant, dans un domaine décrit par une formule et appartenant à l'état de la technique, un composé ou un groupe de composés dont il n'avait pas été fait mention, et ceci sans qu'il soit fait allusion au(x) produit(s) de départ. Cependant, en l'espèce, on n'avait pas affaire à une telle sélection dans un domaine délimité, mais encore inexploré de l'état de la technique.

- Lorsque l'antériorité désigne expressément le produit de départ outre le processus réactionnel, on se trouve normalement en présence d'une description antérieure du produit final; en effet, grâce à ces données, le produit final est défini de façon immuable.

- Si par contre la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier

de produits provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau.

Toutefois, la combinaison d'un produit de départ et d'une variante de procédé se situe sur un autre plan que celle de deux produits de départ et elles ne sont donc pas comparables. Si dans le cas plus simple, on considère les produits de départ comme étant des fragments du produit final, chaque combinaison possible d'un produit de départ déterminé provenant de la première liste avec successivement tous les produits de départ contenus dans la seconde liste constitue une modification matérielle véritable de ce produit de départ; en effet, de combinaison en combinaison, ce dernier est complété à chaque fois par le fragment différent correspondant au deuxième produit de départ de façon à donner un produit final sans cesse différent. Chaque produit final s'avère donc être le résultat de deux paramètres variables.

Toutefois, la combinaison d'un produit de départ déterminé provenant d'une liste appropriée et de l'une des méthodes de préparation énumérées n'apporte aucune modification matérielle véritable du produit de départ mais seulement une modification "identique". En l'espèce, par ex., l'application à un produit de départ déterminé d'un quelconque des cinq procédés décrits de façon détaillée avait toujours pour conséquence la formation du produit d'hydrogénation correspondant, lequel se distinguait de la cétone de départ par deux atomes d'hydrogène supplémentaires. Du point de vue du produit final, le paramètre du procédé n'était donc pas un paramètre variable qui aurait pu conduire à une croissance logarithmique du domaine des possibilités; il s'ensuit que, dans le cas présent, le produit final n'était absolument pas le résultat de deux paramètres variables.

Dans l'affaire **T 181/82** (JO 1984, 401), la chambre a souscrit à ce qui a été dit ci-dessus au sujet du contenu divulgué dans une antériorité. La chambre a indiqué qu'appartenaient à l'état de la technique les produits de procédés qui découlent nécessairement d'une description antérieure des produits de départ et du mode opératoire correspondant. C'est également valable lorsque l'un des deux participants à la réaction apparaît comme individu chimique (en l'occurrence le bromure d'alkyle en C_1) faisant partie d'un ensemble de composés définis sous la forme d'un domaine (bromure d'alkyle en C_1 - C_4) ; elle a considéré que la description de la réaction d'un certain produit de départ avec des bromures d'alkyle en C_1 - C_4 ne divulguait que ce produit substitué par des méthyles (C_1); la chambre n'a pas voulu reconnaître la divulgation des substituants butyles, au motif qu'il existait quatre isomètres de ce radical.

Dans l'affaire **T 7/86** (JO 1988, 381) certains arguments cités dans l'affaire **T 12/81** ont été également repris. Le principe selon lequel on peut considérer comme nouveau un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes, peut s'appliquer non seulement dans le cas des réactions chimiques, mais également dans le cas de produits chimiques polysubstitués, dans lesquels les différents substituants doivent être sélectionnés dans deux ou plusieurs listes d'une longueur déterminée, comme dans la présente espèce.

Faisant suite à l'affaire **T 181/82**, il a été considéré dans la décision **T 7/86** que si une classe de composés chimiques, dont seule la structure (décrite par une réaction chimique) est définie avec précision, et ne comportant qu'un seul substituant défini sous une forme générique, ne représente pas une divulgation antérieure de tous les composés pouvant théoriquement résulter d'un choix arbitraire quant à la définition du substituant, il en va à l'évidence de même pour ce qui concerne un groupe de substances chimiques dont la formule générale comporte deux groupes variables. Par conséquent, une classe de

composés chimiques définie uniquement par une formule générale de constitution et qui comporte au moins deux groupes variables, ne divulgue pas spécifiquement chacun des composés pouvant résulter de la combinaison de toutes les variantes possibles à l'intérieur de tels groupes.

D'après la décision **T 296/87** (JO 1990, 195), la divulgation des racémates ne détruit pas la nouveauté des isomètres qu'ils renferment, dans la mesure où, dans l'état de la technique, selon l'interprétation effectuée par l'homme du métier des formules de structure qui y sont données et des noms scientifiques, seuls des racémates sont décrits. Du fait de la présence de l'atome de carbone asymétrique dans la formule, les substances concernées peuvent se présenter sous la forme de plusieurs configurations intellectuellement concevables (énantiomères D et L); par ce seul fait, ces configurations ne sont toutefois pas encore divulguées sous une forme individualisée. Le fait qu'il existe des méthodes permettant de séparer les racémates en énantiomères, fait partie des réflexions qui ne jouent un rôle que dans le cadre de l'activité inventive.

La jurisprudence concernant la nouveauté dans le domaine des groupes de produits et des produits individualisés issus de tels groupes a été résumée dans la décision **T 12/90**. La chambre a eu de nouveau à apprécier la nouveauté d'une famille très vaste de composés chimiques définie par une formule générale de constitution, dans un cas où l'art antérieur divulguait une famille également très vaste, également définie par une formule générale de constitution, les deux familles comprenant un nombre important de produits communs.

La chambre a expliqué qu'on doit distinguer deux situations:

a) Si l'invention a pour objet un composé défini alors que l'art antérieur divulgue une famille de composés définie par une formule générale de constitution qui couvre le composé défini mais ne le décrit pas explicitement, alors l'invention doit être considérée comme nouvelle (cf. **T 7/86**; **T 85/87**; **T 133/92**).

b) Si, l'art antérieur étant le même, l'invention a cette fois pour objet une seconde famille de composés qui recouvre partiellement la première, alors l'invention n'est plus nouvelle (cf. **T 124/87**).

En ce qui concerne le cas a) la chambre a précisé: "**Ce cas** n'est pas comparable à la présente espèce où il s'agit de statuer sur la nouveauté d'un groupe de substances décrit par une formule générale par rapport à un autre groupe de substances qui recouvre partiellement le premier et qui est décrit par une autre formule générale, car la **notion d'individualisation** ne convient que pour définir structurellement un composé spécifique, mais non une famille de composés".

Le cas b) a été discuté en détail dans la décision **T 124/87** (JO 1989, 491). Cette décision portait sur la difficulté d'apprécier la nouveauté d'une classe de composés définie à l'aide de paramètres compris dans des plages de nombres. Le brevet attaqué revendiquait une classe de composés définis à l'aide de paramètres compris dans des plages de nombres, tandis que le document antérieur décrivait un procédé permettant de préparer une classe de composés - y compris ceux revendiqués par le brevet attaqué - présentant la combinaison de paramètres exigée dans la revendication principale dudit brevet.

Dans ce cas particulier, l'exemple spécifique décrit dans le document antérieur ne divulguait pas la préparation des composés particuliers appartenant à la classe définie dans les revendications du brevet attaqué. Cependant, il avait été admis par le titulaire du brevet qu'un homme du métier pourrait sans difficulté préparer ce type de composé appartenant à la classe définie par les revendications du brevet litigieux, en ayant recours au procédé

décrit dans le document antérieur ainsi qu'à ses propres connaissances générales, de sorte que l'exposé du document antérieur devait être considéré comme n'étant pas uniquement limité aux composés particuliers dont la préparation était décrite dans les exemples, mais aussi comme englobant également la classe générale de composés divulgués à l'homme du métier par cet enseignement technique, même si seuls certains composés appartenant à cette classe avaient été décrits comme ayant été préparés. Etant donné que les composés définis dans les revendications du brevet attaqué constituaient la majeure partie de cette classe générale, ils étaient compris dans l'état de la technique et ne présentaient de ce fait aucun caractère de nouveauté.

Dans la décision **T 1048/92**, la chambre a observé que le fait que la divulgation de l'antériorité ne couvre pas plus de deux formes stériques possibles ne porte pas atteinte à la nouveauté de la forme déterminée revendiquée dans la demande, car elle n'était visée sans ambiguïté par aucun enseignement technique. Elle a basé ses conclusions sur la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle la nouveauté d'une telle forme chimique individuelle ne peut être niée que si la forme en cause a été divulguée sans aucune ambiguïté sous la forme d'un enseignement technique. Il ne suffit donc pas que la forme appartienne d'un point de vue conceptuel à une catégorie de formes possibles divulguée sans indication d'un élément déterminé. Il est clair que si cette forme est nouvelle, elle constitue un "élément nouveau" au sens de la décision **T 12/81**, conférant un caractère de nouveauté à tout groupe de composés chimiques individuels ayant cette caractéristique en commun.

Dans la décision **T 258/91**, il était question d'un choix à partir de deux listes de composés de départ. Le composé (formule VI) cité comme portant atteinte à la nouveauté du brevet litigieux différait du composé revendiqué (formule I) par le reste méthyle dans le groupe amino en position 4. Selon la chambre, ces informations ne suffisaient pas pour constituer une divulgation du composé de formule I sous la forme d'un enseignement concret et réalisable permettant une mise en oeuvre technique par l'homme du métier. La chambre a estimé que le document cité ne contenait pas d'enseignement impliquant la modification du composé, qui était mentionné uniquement à titre d'exemple. Il n'était divulgué que la préparation d'une classe de composés et non d'un composé particulier donné.

Dans l'affaire **T 658/91**, la chambre a estimé qu'il n'était pas conforme à la jurisprudence de la chambre de ne reconnaître l'existence d'une divulgation spécifique d'un composé chimique que dans le cas où ce composé est nommément indiqué ou même décrit dans un exemple. Il suffit, au contraire, que le composé puisse être identifié sans ambiguïté comme étant envisagé individuellement dans le document en cause, car l'Art. 54(2) vise à exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité.

Dans l'affaire **T 401/94**, la chambre a de nouveau adopté l'un des critères s'appliquant aux invention de sélections défini dans la décision **T 12/81**, selon lequel si la préparation du produit final nécessite deux catégories différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une certaine longueur, on peut admettre que la substance obtenue par la réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au regard du droit des brevets et peut donc être considérée comme nouvelle. La chambre a appliqué ce critère à l'affaire en cause et a indiqué que, bien que cette affaire concerne la synthèse d'un produit chimique et qu'il s'agisse ici d'un **mélange**, l'objet revendiqué était défini dans les deux cas à partir de deux entités chimiques choisies chacune dans une liste de composés, de sorte que les critères énoncés dans la décision **T 12/81** étaient applicables dans le cas d'espèce. Par analogie, la chambre a estimé qu' en l'espèce, la composition revendiquée devait être

considérée comme une sélection, donc comme étant nouvelle, car elle correspondait à une combinaison particulière de constituants choisis chacun dans une liste d'une certaine longueur. En conclusion, il ne saurait y avoir de divulgation implicite du mélange de ces constituants.

Dans la décision **T 427/86**, la chambre a considéré un cas dans lequel la préparation du produit final nécessitait deux classes différentes de produits de départ et des exemples en étaient fournis sous forme de deux listes. Dans cette décision, le document antérieur décrivait, en effet, un procédé de synthèse dont les caractéristiques étaient d'une part, les produits de départ, et d'autre part, le système catalytique comprenant le constituant métallique et le promoteur. Compte tenu du nombre d'alternatives dans la liste des constituants métalliques et dans la liste des promoteurs figurant dans ce document, le nombre de combinaisons possibles permettait d'obtenir 36 systèmes catalytiques différents. L'invention revendiquée visait à améliorer l'activité du système catalytique. A cet effet, on retenait un nombre très restreint d'alternatives (respectivement 1 et 2) dans la liste des constituants métalliques et dans la liste des promoteurs selon le document antérieur, dont la combinaison n'était mentionnée nulle part dans ce document. La chambre a considéré qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant de deux listes constituait une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et pouvait être considéré comme nouveau, dans la mesure où l'éventail très large des possibilités offertes n'avait pas été divulgué. La chambre a d'autre part ajouté que, eu égard à la décision **T 198/84** (cf. p. 58), la lecture objective du document antérieur suggérait comme constituants du système catalytique des substances différentes de celles revendiquées, et que, de ce fait, il ne pouvait pas s'agir non plus d'une divulgation implicite de la combinaison revendiquée. La chambre a conclu que l'exigence de la nouveauté avait été satisfaite.

4.2 Sélection d'une partie d'un domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres

Les principes de jurisprudence constante appliqués par les chambres de recours pour la nouveauté des inventions de sélection ont été développés en particulier dans la décision **T 198/84** (JO 1985, 209). Dans la décision **T 279/89**, ils sont résumés de manière concise: un sous-domaine de valeurs numériques dans un domaine plus large est nouveau s'il est satisfait à chacun des critères suivants:

a) le sous-domaine choisi doit être étroit;

b) il doit être suffisamment éloigné du domaine connu préféré qui a été illustré surtout par des exemples;

c) la zone choisie ne doit pas être prise au hasard dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'un simple mode de réalisation de l'invention faisant l'objet de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

En relation avec la troisième condition, la chambre a soutenu, dans le cadre de l'affaire **T 198/84**, que cette façon d'envisager la nouveauté se traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que

celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu. Il n'en va pas ainsi si l'effet qui consiste, par exemple, en une amélioration importante de rendement, ne se produit selon toute vraisemblance qu'à l'intérieur du domaine choisi, et non dans l'ensemble du domaine connu (sélection effectuée dans un certain but).

Afin d'éviter toute équivoque, la chambre a souligné, suivant la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), que le domaine limité, choisi dans un domaine plus grand, ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste, mais doit être nouveau en soi. Un tel effet n'est donc pas une condition de la nouveauté; il permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieurement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

Dans l'affaire **T 17/85** (JO 1986, 406), la nouveauté du domaine revendiqué n'a pas été reconnue parce que la plage de nombres préférée d'un document antérieur empiétait en partie sur la plage revendiquée. Une plage n'est en tout état de cause plus nouvelle lorsque les valeurs indiquées dans les exemples de réalisation de l'invention figurant dans le document antérieur ne sont qu'à peine en dehors de la plage revendiquée et permettent à l'homme du métier de conclure qu'il peut travailler à l'intérieur de toute cette plage.

Les trois postulats pour la nouveauté d'une partie sélectionnée d'un domaine reposent sur le principe que la nouveauté est un concept absolu. C'est pourquoi, une définition de l'invention qui ne se distingue de l'état de la technique que par sa formulation n'est pas suffisante. Il convient au contraire de s'assurer, lors de l'examen de la nouveauté, si l'état de la technique est propre à servir de véhicule au **contenu** de l'invention, sous la forme d'un enseignement technique utilisable par l'homme du métier (**T 198/84**, JO 1985, 209; cf. aussi **T 12/81**, JO 1982, 296; **T 181/82**, JO 1984, 401; **T 17/85**, JO 1986, 406).

Dans la décision **T 26/85**, la chambre en a déduit le principe selon lequel un état de la technique ne peut être destructeur de nouveauté que dans la mesure où il divulgue un enseignement technique reproductible par l'homme du métier. A ce propos, la chambre a rendu tangible, dans cette décision, l'exigence de la "divulgation d'un enseignement technique" en se posant la question de savoir si l'homme du métier, connaissant les données techniques, **envisagerait sérieusement** de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune. Si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, il faut conclure qu'il n'y a pas de nouveauté. Cette forme d'interrogation a été reprise dans les décisions **T 666/89**, **T 255/91** (JO 1993, 318), **T 279/89**, **T 369/91** (JO 1993, 561) et **T 631/92**.

Dans l'affaire **T 666/89** (JO 1993, 495), la chambre s'est prononcée sur la question de la nouveauté dans le cas d'un recoupement de plages de valeurs. Le brevet portait notamment sur un shampooing contenant de 8 à 25 % d'un surfactif anionique et de 0,001 à 0,1% d'un polymère cationique. Une demande de brevet antérieure exposait un shampooing composé de 5 à 25% d'un surfactif anionique et de 0,1 à 5,0% d'un polymère cationique. La chambre a estimé que l'invention n'était pas nouvelle.

Elle a estimé qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre l'examen de la nouveauté dans des cas de "recoupement" ou de "sélection" et l'examen de la nouveauté dans les autres cas, bien qu'il puisse être utile d'examiner, afin de vérifier les résultats préliminaires de l'examen de la nouveauté dans des cas de recoupement, si un effet technique particulier est ou non attaché à l'étroite plage de valeurs en cause. Il convient toutefois de

souligner qu'un tel effet particulier n'est pas une condition de la nouveauté et qu'il ne confère pas non plus en tant que tel un caractère de nouveauté: l'existence de cet effet peut uniquement servir à confirmer que l'invention est bien nouvelle. Il est évident que le terme "accessible" utilisé à l'Art. 54(2) ne désigne pas uniquement l'accès donné à une information du fait d'une description par des textes ou des schémas, et désigne toute communication explicite ou implicite d'informations techniques, éventuellement par d'autres moyens. Ainsi, il est clair qu'un objet caché, non pas parce qu'il est dissimulé délibérément, mais plutôt parce qu'il est enfoui au fin fond d'un document, n'a pas été "rendu accessible" au sens indiqué ci-dessus. Dans le cas où il y a recoupement entre les plages de valeurs de paramètres physiques divulguées dans une revendication et celles divulguées dans l'état de la technique, il sera souvent utile, pour distinguer ce qui est "caché" de ce qui a été rendu accessible, de se poser la question de savoir si l'homme du métier aurait ou non des difficultés à mettre en oeuvre l'enseignement de l'état de la technique dans la plage où les valeurs se recoupent. Une approche similaire consisterait à examiner si l'homme du métier "envisagerait sérieusement", compte tenu de toutes les données techniques à sa disposition, de mettre en application dans la plage de valeurs commune l'enseignement technique du document antérieur.

Constatant que le critère qu'elle utilisait, à savoir examiner si l'homme du métier "envisagerait sérieusement" de passer d'une plage large à une plage étroite (la recoupant), paraissait similaire à l'un des critères appliqué par les chambres pour l'appréciation de l'activité inventive, à savoir examiner si l'homme du métier auquel s'adressait en principe l'exposé de l'invention "aurait essayé, avec des chances raisonnables de succès" de combler l'écart technique existant entre un élément donné de l'état de la technique et l'objet d'une revendication dont on apprécie s'il implique une activité inventive, la chambre de recours a ajouté que ce critère qu'elle appliquait pour l'appréciation de la nouveauté était fondamentalement différent du critère appliqué pour l'appréciation de l'activité inventive, car dans le cas de l'examen de la nouveauté, l'on ne peut se référer à un écart technique du type de celui qui vient d'être mentionné. La nouveauté du domaine sélectionné a été examinée dans les décisions **T 366/90** (Rapport de jurisprudence 1992, p.19) et **T 565/90** (Rapport de jurisprudence 1992, p. 20) en se basant sur des réflexions similaires.

Dans la décision **T 247/91**, la chambre a souligné que pour apprécier la nouveauté d'une invention, il convient non seulement de tenir compte des exemples, mais aussi d'examiner si la divulgation d'un document antérieur considéré dans son ensemble constitue un enseignement technique qui rend accessible à l'homme du métier l'objet pour lequel la protection est demandée. Dans l'affaire en question, il avait été prétendu qu'un document divulguant une plage de températures de 80 à 170°C pour le traitement d'un mélange d'oxydation détruisait la nouveauté de l'objet du brevet en litige, qui revendiquait une sélection à partir de cette plage, sélection allant de 85 à 115°C. La chambre a admis que les exemples donnés dans le document antérieur ne décrivaient pas le traitement du mélange d'oxydation à des températures comprises à l'intérieur de la plage de températures revendiquée dans le brevet incriminé. Elle a également reconnu que, compte tenu des exemples et du fait qu'il avait été enseigné qu'une température plus basse était associée à un temps de séjour un peu plus long, l'on pouvait être amené à conclure qu'il était préférable d'utiliser une température avoisinant 135°C. Néanmoins, la chambre a relevé que le requérant (titulaire du brevet) avait admis qu'un homme du métier qui aurait lu le document cité n'aurait eu aucune raison d'exclure la plage de 85 à 115°C revendiquée dans le brevet incriminé. Aussi la chambre a-t-elle estimé que, dans ces conditions, l'enseignement du document antérieur n'était manifestement pas limité à l'utilisation des températures indiquées dans les exemples, mais s'étendait à l'ensemble de la plage de

températures qui avait été décrite. En conséquence, c'est l'ensemble de la plage de températures de 80 à 170° qui avait été rendu accessible à l'homme du métier sous la forme d'un enseignement technique, si bien que l'objet du brevet incriminé était dénué de nouveauté.

Dans l'affaire **T 245/91**, le requérant (titulaire du brevet) a contesté l'objection d'absence de nouveauté faite par les intimés à la lumière de la divulgation d'une antériorité, soutenant que l'objet de la revendication1 revenait à sélectionner délibérément un domaine étroit de la divulgation particulièrement large dudit document. La chambre a relevé que la plupart des plages de la revendication1 du brevet incriminé pouvaient être obtenues en réduisant de 25 à 80% environ les plages selon l'antériorité citée et en les limitant à leur partie centrale, et que dans une situation comme en l'espèce, où plusieurs plages de paramètres demandent à être examinées, il y a lieu de procéder à une comparaison minutieuse pour déterminer si l'objet de l'invention revendiquée a été rendu accessible à l'homme du métier. Il convient d'éviter strictement toute considération concernant ce qui est évident. Renvoyant à la décision **T 666/89** (JO1993, 495), la chambre a souligné qu'en vertu de la CBE, la nouveauté doit être appréciée par rapport à l'ensemble des informations contenues dans une antériorité citée. De l'avis de la chambre, le lecteur averti n'aurait pas envisagé sérieusement la combinaison des caractéristiques pertinentes, à laquelle il n'a pu accéder, étant donné que ces caractéristiques ne ressortaient pas de l'antériorité et ne conduisaient pas, de ce fait, à une divulgation claire et implicite. Par ailleurs, il importe d'examiner le nombre de paramètres utilisés pour définir l'objet revendiqué, chacun des polymères de l'éthylène étant caractérisé par plusieurs paramètres. La chambre a estimé que même si la plupart des plages pour ces paramètres correspondent à une partie plus ou moins centrale de la plage qui limite le paramètre correspondant dans la composition selon D8, la portée des mélanges revendiqués est en réalité assez restreinte par rapport à la largeur de la définition de la composition connue, en raison du nombre de paramètres utilisés, supérieur à 10. Pour cette raison aussi, l'argument selon lequel l'antériorité donne une description implicite de cette sélection restreinte a été rejeté.

La décision **T 763/89** s'attache au cas d'une sélection d'un élément opérée parmi un groupe défini de manière générique. Il s'agissait d'un brevet concernant un produit photographique pour films inversibles, dont les trois couches, de sensibilité chromatique différente, comportaient trois sous-couches de même sensibilité chromatique, mais de sensibilités photographiques différentes. L'état de la technique le plus proche était un produit inversible ayant "au moins deux" (sous-)couches. L'opposante estimait que les produits multicouches divulgués dans cet état de la technique comprenaient également le produit à trois couches revendiqué et portaient donc atteinte à sa nouveauté. La chambre a cependant confirmé que ce produit était nouveau: il est vrai que l'expression "au moins deux" est une expression désignant des produits multicouches et fixant une limite inférieure logique du nombre de couches, à savoir les produits à deux couches; elle décrit la catégorie des produits multicouches quels qu'ils soient, sans fixer de limite supérieure pour le nombre de couches possible. Toutefois, il n'avait été cité comme exemple de produits multicouches que des produits comportant deux couches. Il n'était mentionné nulle part dans l'antériorité, ne fût-ce que de manière allusive, un produit comportant trois couches. Si un produit comportant trois couches appartient en théorie à la catégorie des produits multicouches visée dans l'antériorité, il n'est pas pour autant exposé dans celle-ci, mais constitue un nouveau produit appartenant à cette catégorie et choisi parmi les éléments qu'elle comporte.

La chambre a établi un rapprochement à ce propos avec la jurisprudence constante concernant les inventions de sélection dans le domaine des produits chimiques. Selon

cette jurisprudence, les enseignements techniques qui portent atteinte à la nouveauté sont ceux qui divulguent un produit se présentant sous une forme individualisée, c'est-à-dire pouvant être clairement distingué d'autres produits de structure similaire. Ce critère, qui avait été élaboré dans le cas des produits chimiques pour l'appréciation de la nouveauté des différents éléments par rapport à un groupe, était transposable à l'examen de la nouveauté d'objets tels que le produit photographique en cause, que l'on pouvait clairement distinguer des autres éléments du même groupe, décrit de manière générique. La chambre a estimé que cette transposition était possible en l'occurrence, même si la différenciation pouvant être faite entre le produit et les autres éléments tenait uniquement à l'indication d'un chiffre, car, contrairement aux plages de chiffres continues, les indications de chiffres permettaient, dans le cas d'un produit multicouches pour lequel seules des valeurs entières étaient prises en compte, de définir des objets clairement délimités et pouvant être distingués de leurs homologues. La différence par rapport à la situation de sélection lorsqu'il existe des plages de chiffres continues apparaît donc clairement: dans le cas des inventions relatives à des produits ou des choses clairement définis, il n'était pas nécessaire d'exiger un écart suffisant par rapport aux éléments spécifiques qui avaient été divulgués.

Dans l'affaire **T 133/92**, la question qui se posait au regard de la nouveauté était celle de savoir si la sélection du groupe alkyle tel que défini dans la revendication 1 du brevet attaqué avait été rendue accessible au public au sens de l'Art. 54, eu égard à la divulgation d'un document antérieur. Citant la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), l'intimé, qui était le titulaire du brevet, a affirmé que l'approche juridiquement correcte pour déterminer si la sélection était nouvelle était la même que celle employée pour trancher la question de l'évidence ou en était très proche. Il a notamment fait valoir que, dans le cas de plages de composés se recoupant, une revendication portant sur une plage plus étroite qu'une plage indiquée dans une antériorité était toujours nouvelle, s'il était possible de démontrer que la plage étroite était inventive par rapport à la plage plus large. La chambre a cependant observé que, dans la décision citée, la chambre de recours avait souligné à plusieurs reprises que la nouveauté par sélection n'était pas différente des autres types de nouveauté au regard des Art. 52 et 54, de telle sorte que l'approche adéquate consistait à examiner l'accessibilité à la lumière d'un document déterminé. La chambre a donc considéré qu'un groupe de composés revendiqué, résultant essentiellement de l'omission des parties d'un groupe de composés plus large que l'homme du métier aurait d'emblée considérées comme moins intéressantes, ne peut être nouveau du fait de la sélection. De plus, la chambre a estimé qu'eu égard à ces considérations, l'homme du métier aurait sérieusement envisagé d'appliquer l'enseignement technique de cette antériorité dans la plage de composés se recoupant.

5. Nouveauté de l'utilisation

5.1 Première application thérapeutique

5.1.1 Introduction

Selon l'Art. 52(4) 1ère phrase, ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (ci-après dénommées "méthodes thérapeutiques"). Il résulte de l'Art. 54(5) que les dispositions générales relatives à la nouveauté - Art. 54(1) à (4) - ne s'opposent pas à la brevetabilité, pour une utilisation dans un des procédés (méthodes) visés à l'Art. 52(4), de substances, ou de compositions faisant partie de l'état de la technique, si une telle

utilisation n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique. Elle introduit, outre le concept général de nouveauté (Art. 54(1) à (4)) pour des substances et des compositions utilisées pour les méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, un **concept de nouveauté particulier**, inconnu dans d'autres domaines de la technique (**T 128/82**, JO 1984, 164).

L'Art. 54(5) prévoit une forme particulière de revendication (revendication de substance proposée à une fin spécifique) pour la première application thérapeutique d'une substance connue. Dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), la Grande Chambre de recours a observé que l'inventeur d'une première indication médicale peut obtenir une protection de la substance liée à son utilisation médicale pour des substances ou compositions connues sans être limité à des substances ou compositions préparées dans une forme appropriée en vue d'une application thérapeutique déterminée. Il bénéficie ainsi d'une protection très large, sans risquer d'entrer en conflit avec les dispositions de l'Art. 57 relatives à l'application industrielle.

5.1.2 Portée d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique

Dans la décision **T 128/82** (JO 1984, 164), la chambre a considéré la question de la première application thérapeutique (première application thérapeutique d'une substance connue) en tenant compte de la portée de la revendication de substance proposée à une fin spécifique. La division d'examen a rejeté la demande au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'Art. 52(4) et à l'Art. 54(5) pour la raison qu'elle n'est pas limitée à l'application thérapeutique spécifique, divulguée pour la première fois, des composés connus. La chambre a dû examiner si la version étendue des revendications est admissible au regard de l'Art. 54(5), et surtout si la Convention sur le brevet européen offre une base pour une indication d'application thérapeutique limitée, donnant lieu à une interprétation restrictive. De l'avis de la chambre, on ne peut tirer de la Convention ni une interdiction ni une prescription concernant une indication d'application limitée. La chambre a observé que, conformément à l'Art. 54(5), une revendication de substance proposée à une fin spécifique et ayant une portée thérapeutique générale est admissible et a trouvé que lorqu'est revendiquée une substance connue faisant pour la première fois l'objet d'une application thérapeutique, le seul fait qu'une application particulière est révélée dans la demande ne limite pas obligatoirement à cette application la revendication de substance proposée à une fin spécifique (cf. aussi **T 36/83**, JO 1986, 295; **T 43/82**). La chambre a ensuite observé que la pratique suivie jusque là par l'Office européen des brevets montre en tout cas que, pour des composés à activité thérapeutique, les revendications de substance et de médicament non limitées à des applications spécifiques sont admises, bien qu'en règle générale il ne soit fait état que de certaines activités spécifiques. Cette pratique concerne normalement des composés nouveaux. De l'avis de la chambre, on ne peut pas déduire de la Convention que des composés déjà connus et néanmoins brevetables selon l'Art. 54(5) doivent en principe recevoir un traitement différent. Dès lors que l'on accorde à l'inventeur une protection absolue pour la substance utilisée dans la préparation d'un nouveau produit chimique à activité thérapeutique, le principe de l'égalité de traitement commande de récompenser en conséquence l'inventeur qui présente pour la première fois comme médicament un produit connu en admettant une revendication de substance proposée à une fin spécifique en vertu de l'Art. 54(5), et qui s'étend à l'ensemble du domaine thérapeutique. Un traitement différent ne se justifierait que si l'Art. 54(5) contenait l'interdiction absolue d'une protection étendue. Le fait que l'Art. 54(5) ne prévoie pas explicitement une protection étendue ne constitue pas une raison suffisante

pour dénier une telle protection. D'une manière générale, il convient de se conformer à la pratique couramment suivie pour les composés nouveaux. La chambre est convaincue qu'il ne s'agit pas de cela en l'espèce. D'autre part, la simple absence d'indications concernant d'autres applications possibles en thérapeutique ne justifie pas une limitation à l'application thérapeutique explicitement mentionnée. Cela ne s'accorderait pas avec la pratique générale de l'Office européen des brevets en ce qui concerne les composés dotés de propriétés thérapeutiques.

La chambre a noté que, conformément à l'Art. 54(5), un composé connu, mais non encore utilisé en thérapeutique, est considéré comme nouveau. La nouveauté n'est cependant pas détruite par le simple fait que cette application thérapeutique spécifique fait partie de l'art antérieur; elle l'est aussi par la publication de toute autre application thérapeutique spécifique et la divulgation de chaque application spécifique a toujours les mêmes conséquences pour la nouveauté. Il paraît donc équitable d'admettre une revendication de portée étendue qui couvre la substance, quelles que soient les applications thérapeutiques nouvelles qu'on peut lui découvrir.

5.1.3 Protection d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée

Dans la décision **T 9/81** (JO 1983, 372), la chambre a observé que, sous réserve que les revendications soient rédigées conformément à l'Art. 54(5), la protection peut être accordée à des associations médicamenteuses dont les constituants élémentaires représentent des médicaments connus, même lorsque lesdits constituants sont revendiqués sous forme juxtaposée (Kit-of-parts). La condition en est que les constituants forment une unité fonctionnelle du fait d'une indication commune (combinaison véritable). La revendication 1, qui a été établie sous la forme indiquée à l'Art. 54(5), concerne une association médicamenteuse qui comprend une oxazaphosphorine cytostatique et le sel de sodium de l'acide 2-mercaptoéthanesulfonique comme substances à effet thérapeutique. Le composant du produit cité en premier lieu était connu; le second était un agent mucolytique connu. D'après l'état de la technique matérialisé par les documents mis à la disposition de la chambre, les deux principes actifs n'ont cependant jamais été appliqués ensemble pour un **nouvel effet commun**, et ils étaient **inconnus en tant que mélange**. Les substances actives administrées de préférence simultanément conformément à l'invention ne constituent donc pas non plus une simple agrégation d'agents connus, mais une nouvelle combinaison dotée d'une propriété intéressante et inattendue grâce à laquelle sont évités, du fait de l'activité détoxifiante du 2-mercaptoéthanesulfonate de sodium, les effets secondaires néfastes qui accompagnent habituellement l'administration des agents cytostatiques.

La revendication 1 concerne un produit qui est limité à une application simultanée, séparée ou étalée dans le temps, en thérapie cytostatique. De l'avis de la chambre, il découle de cette indication d'usage que les constituants ne sont plus nécessairement présents sous la forme d'une combinaison, par exemple en mélange, car sinon les constituants ne seraient plus disponibles pour une application séparée ou étalée dans le temps. La chambre a observé qu'en tant que collection ("**kit-of-parts**"), elle n'est cependant pas encore nécessairement une combinaison véritable, étant donné que ses constituants individuels sont séparés physiquement. Le simple fait d'associer de manière lâche des constituants connus ne suffit pas à conférer à ceux-ci une unité fonctionnelle, dans laquelle une interaction nécessaire et directe entre les composants est une condition préalable de l'application envisagée (voir, à titre d'exemples, une serrure et une clef, une allumette et un frottoir, une colle à deux composants). Bien que les constituants de la

combinaison revendiquée n'exerçaient pas entre eux une telle interaction directe, la finalité de la thérapie combinée peut rétablir l'unité du produit au sens d'une fusion fonctionnelle de ses deux constituants, lorsque cette finalité représente une véritable limitation à l'application indiquée. Dans la mesure où les constituants ne peuvent pas produire indépendamment l'un de l'autre l'effet avantageux conforme à l'invention, cet effet obtenu en commun établit l'unité de l'association médicamenteuse, par suite des limitations apportées par l'indication d'usage du produit à l'étendue de la revendication dans les conditions prévues à l'Art. 54(5), même lorsque les constituants sont juxtaposés et non pas unis. Comme chacun des constituants du produit de combinaison selon les revendications actuelles a déjà en soi des applications thérapeutiques connues, les revendications actuelles, qui incluent expressément la présentation séparée de ces constituants, doivent en fait être considérées comme limitées à l'utilisation conjuguée des produits de combinaison, si bien que sont exclues les applications individuelles selon l'état de la technique.

5.2 Deuxième (autre) application thérapeutique

La question de droit qui était soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 6/83** (JO 1985, 67) (voir également les décisions **G 1/83**, JO 1985, 60 et **G 5/83**, JO 1985, 64) portait principalement sur l'exclusion de la brevetabilité des "méthodes de traitement du corps humain ou animal", instituée à la première phrase de l'Art. 52(4) et l'exception à la condition de nouveauté édictée à l'Art. 54(5). Dans le domaine des inventions médicales ou vétérinaires, la **revendication d'utilisation** de type classique est exclue par l'Art. 52(4). Cependant, l'Art. 54(5) prévoit expressément une exception aux dispositions générales relatives à la nouveauté (Art. 54(1) à (5)) pour la première indication d'une substance ou d'une composition dans le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire, en admettant les revendications relatives à des substances ou compositions faisant l'objet d'une telle indication.

La Grande Chambre de recours n'a pas accepté les revendications relatives à l'utilisation d'une substance connue X pour le traitement d'une maladie Y étant donné qu'une telle revendication porterait sur une méthode thérapeutique, ce à quoi l'Art. 52(4) s'oppose. Toutefois, elle a accepté des revendications du type "utilisation d'une substance X pour la production d'un médicament pour le traitement thérapeutique Y". Selon la Grande Chambre de recours la nouveauté de telles revendications se dégage de leur unique nouveau caractère, c'est-à-dire la nouvelle utilisation pharmaceutique de cette substance connue.

La Grande Chambre de recours a jugé que l'on ne peut déduire des termes de la Convention sur le brevet européen aucune intention d'exclure les secondes (et autres) indications médicales de la protection par brevet. En conséquence, la Grande Chambre estime justifié d'admettre des revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive, ceci même lorsque le procédé de préparation lui-même en tant que tel ne se distingue pas d'un procédé connu mettant en oeuvre la même substance active.

La chambre de recours a appliqué les principes posés dans la décision **G 6/83** dans l'affaire **T 19/86** (JO 1989, 24). Elle a eu à déterminer si l'application d'un médicament connu pour le traitement prophylactique de la **même maladie** dans une population d'animaux de même espèce mais **différents au point de vue immunologique** peut être considérée comme une nouvelle application thérapeutique dont on peut revendiquer la nouveauté. Il a été considéré dans la décision **T 19/86** que la question de savoir si une nouvelle utilisation

thérapeutique est conforme aux principes posés dans la décision **G 6/83** ne doit pas être tranchée exclusivement en fonction de la maladie à soigner, mais également en fonction de la nature du sujet à traiter (en l'espèce, le nouveau groupe de porcelets). Une application thérapeutique est incomplète si le sujet à traiter n'est pas identifié; seule la divulgation de la maladie **et** du sujet à traiter constitue un enseignement technique complet. La solution proposée par la demande afin de protéger des animaux qui ne pouvaient l'être auparavant contre la maladie dont il s'agit en leur administrant par voie intra-nasale un sérum connu ne saurait être considérée comme antérieurement divulguée et constitue par conséquent une application thérapeutique nouvelle conformément à la décision susmentionnée de la Grande Chambre (cf. aussi **T 893/90**).

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), la chambre a eu à se prononcer sur la nouveauté d'une revendication rédigée sous la forme d'une deuxième application thérapeutique. La revendication avait pour objet l'utilisation d'un sel de lanthane pour la préparation d'une composition destinée à l'élimination de la plaque dentaire (l'élimination de la plaque dentaire ayant elle-même pour effet, d'après le titulaire du brevet, de prévenir la formation des caries), et l'art antérieur le plus proche révélait des compositions comprenant des sels comportant certains éléments, parmi lesquels le lanthane, pour diminuer la solubilité de l'émail des dents dans les acides organiques et, par conséquent, prévenir également la formation des caries.

La chambre a estimé que l'invention ainsi revendiquée était nouvelle. Elle a motivé sa décision comme suit: "Quand un document antérieur et une invention telle que revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain pour le même but thérapeutique, l'invention telle que revendiquée représente une application médicale ultérieure, en comparaison avec le document antérieur, au sens de la décision **G 6/83**, si elle se fonde sur un effet technique différent, à la fois nouveau et inventif par rapport à l'exposé du document antérieur." En l'espèce, l'effet technique considéré comme nouveau était l'élimination de la plaque dentaire, alors que l'état de la technique ne divulguait que la diminution de la solubilité de l'émail dans les acides organiques.

Dans l'affaire **T 51/93**, une demande de brevet européen concernant l'utilisation de HCGgonadotrophine chorionique humaine pour la fabrication d'un médicament administré par voie sous-cutanée a été rejetée par la division d'examen, au motif que l'antériorité D1 divulguait implicitement l'administration par voie sous-cutanée, et que l'administration par voie sous-cutanée de HCG constituait l'alternative évidente de l'administration intramusculaire. Le document D4 (cité par la chambre) divulguait des ampoules d'injection contenant de la HCG et un produit diluant, obtenu en mélangeant la HCG avec un véhicule et/ou un diluant. L'unique différence entre l'invention telle que revendiquée et le document D4 était que l'invention portait sur une méthode d'administration par voie sous-cutanée. La revendication était rédigée sous la forme approuvée dans la décision **G 6/83** pour les revendications dont la nouveauté repose uniquement sur l'utilisation prévue, de telle manière que la seule question qui se posait était de savoir si une différence dans le **mode d'administration** d'un médicament pouvait être considérée comme une nouvelle application thérapeutique. Se fondant sur la décision **T 290/86**, la chambre a observé que le mode d'administration peut constituer un facteur déterminant dans un traitement médical, et qu'il n'y a pas de raison d'interdire **a priori** de se fonder sur une telle différence pour établir une distinction par rapport aux antériorités. On devrait plutôt considérer que la brevetabilité dépend uniquement du fait que la modification en cause est nouvelle et inventive. Ainsi, on pourrait reconnaître la nouveauté de l'invention en cause par rapport au document D4.

Dans la décision **T 570/92**, la chambre a accepté une revendication qui portait sur une deuxième application thérapeutique d'une substance connue et se référait à une substance qui n'était pas décrite concrètement. Conformément à la décision **G 6/83**, l'utilisation de cette substance était revendiquée en vue de la préparation d'un médicament ayant une longue durée d'action pour le traitement par voie orale de l'hypertension par administration une à deux fois par jour. La dernière caractéristique n'a pas entraîné d'exclusion de la brevetabilité au titre de l'Art. 52(4). Cette formulation n'indique pas au médecin quel est le rythme d'administration effectivement prévu pour le traitement d'un patient individuel; elle lui communique seulement l'enseignement selon lequel deux administrations quotidiennes suffisent pour assurer le succès de la thérapie.

Dans la décision **T 227/91** (JO 1994, 491), la chambre a fait valoir qu'à elle seule, une utilisation dans un but chirurgical ne peut rendre nouveau l'objet d'une revendication portant sur l'utilisation des composants d'un instrument connu aux fins de la fabrication, c'est-à-dire de l'assemblage de cet instrument. La revendication concernée avait pour objet l'utilisation, dans la fabrication d'un instrument de chirurgie au laser destiné à intercepter le rayon laser, des moyens comme substrat et des moyens comme revêtement. L'indication du but poursuivi, c'est-à-dire l'interception du rayon laser, était une caractéristique concernant l'utilisation chirurgicale de l'instrument qui n'affectait pas la structure ou la composition de l'instrument lui-même. Normalement, ce genre de référence d'ordre fonctionnel ne pouvait conférer de nouveauté à un article connu par ailleurs, à moins que la fonction en question n'implique nécessairement une modification de l'article lui-même.

Dans les affaires **T 303/90** et **T 401/90**, les revendications principales portaient sur une composition contraceptive comprenant certains composés déjà connus comme produits pharmaceutiques. La chambre a considéré que la composition telle que revendiquée ne pouvait être considérée comme nouvelle et que le mot "contraceptive" qui avait été ajouté ne changeait pas la revendication de produit en une revendication d'utilisation. Ce n'est que dans le cas d'une première application thérapeutique que l'adjonction d'une caractéristique concernant cette utilisation à cet effet peut conférer un caractère de nouveauté à une revendication de produit, si ce produit en tant que tel est connu dans d'autres domaines techniques.

Dans la décision **T 51/93** (voir supra), la chambre a examiné une autre question concernant l'acceptabilité d'une certaine formulation de revendications portant sur une deuxième application médicale. La chambre a estimé que le document (4) portait atteinte à la nouveauté de la revendication de procédé 1 inscrite dans le jeu de revendications pour AT, ES et GR, la nouveauté de l'utilisation prévue du produit pouvant uniquement être prise en considération comme une caractéristique technique limitant la revendication, lorsque la revendication prend la forme d'une revendication d'utilisation, comme l'a admis la décision **G 6/83**. La revendication d'utilisation telle qu'approuvée dans la décision **G 6/83** souligne que l'utilisation prévue est une caractéristique **technique** dont il convient de tenir compte pour apprécier la nouveauté, et qui limite la revendication. La chambre a déclaré que normalement dans une revendication portant sur un "procédé d'obtention de X pour une utilisation Y comprenant les étapes ...", la revendication de procédé est interprétée comme couvrant le procédé particulier d'obtention de X, que X soit ou non destiné à l'utilisation Y. Ainsi, dans une telle revendication de procédé, les termes "pour une utilisation Y" doivent être entendus non pas comme une caractéristique technique, mais comme un simple **exemple** de l'utilisation qui peut être faite de X. Par conséquent, la chambre a estimé que dans la revendication de procédé 1 pour AT, GR et ES, les termes "pour une utilisation dans le traitement par voie sous-cutanée..." devaient être interprétés

selon la pratique habituelle comme constituant uniquement un exemple et non pas une caractéristique technique restrictive, susceptible de créer la nouveauté. La chambre a ajouté qu'aux fins de l'appréciation de la nouveauté lors des procédures ayant lieu devant l'OEB, une revendication doit être interprétée de la même manière, quels que soient les Etats contractants pour lesquels la revendication est présentée. Le fait que les Etats contractants en cause (AT, ES et GR) aient eu pendant un certain temps une législation limitant les objets susceptibles d'être revendiqués, ne pouvait pas, lorsque l'état de la technique est le même pour tous les Etats désignés, faire qu'une revendication soit interprétée comme nouvelle et admissible pour ces Etats, si elle n'est pas nouvelle et admissible pour l'ensemble des autres Etats contractants. Ainsi, le fait que la revendication de procédé 1 ne soit présentée que pour AT, ES et GR n'a pas été en faveur du requérant.

Dans la décision **T 893/90**, une chambre de recours est cependant parvenue à une conclusion différente. Les revendications étaient formulées comme des revendications de méthode, à savoir une méthode d'obtention d'une composition pharmaceutique permettant de maîtriser les saignements chez des mammifères non hémophiles, caractérisée par le mélange de deux composants dans des quantités et des proportions définies de manière fonctionnelle. La chambre a estimé que, dans leur formulation, lesdites revendications ne différaient pas substantiellement de revendications d'utilisation, c'est-à-dire de revendications portant sur l'utilisation du mélange de deux composants dans des quantités et des proportions définies de manière fonctionnelle en vue d'atteindre l'objectif indiqué, à savoir l'obtention d'une composition pharmaceutique permettant de maîtriser les saignements chez des mammifères non hémophiles. A cet égard, il a également été observé que, selon la revendication 1, le mélange excluait d'autres matières physiologiquement actives; donc, ledit mélange était bien défini par ses composants. La chambre a conclu que les revendications étaient conformes à la jurisprudence établie de l'OEB, selon laquelle les revendications sont admissibles lorsqu'elles portent sur l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour l'obtention d'un médicament ayant une application thérapeutique nouvelle et inventive déterminée, même si le procédé d'obtention en tant que tel ne diffère pas des procédés connus utilisant le(s) même(s) ingrédient(s) actif(s) (cf. **G 6/83**).

5.3 Deuxième (autre) application non thérapeutique

D'une manière générale, la Convention sur le brevet européen admet aussi bien les revendications de procédé (ou de méthode) que les revendications d'application. Il relève en principe de l'appréciation du déposant de qualifier une activité soit de procédé d'exécution - comportant une série de démarches - soit d'utilisation ou d'application d'une substance dans un but déterminé pouvant également inclure une série de démarches. Pour l'Office européen des brevets, les deux types de revendications sont objectivement de même valeur (**G 6/83**, JO 1985, 67).

Deux questions soumises à la Grande Chambre de recours portaient sur la question générale de la nouveauté d'une deuxième application non médicale, sans lien avec les problèmes spécifiques des revendications d'utilisation dans le domaine médical.

Les revendications d'utilisation dans le domaine non thérapeutique sont admissibles et ne sont soumises à aucune condition particulière. L'affaire **T 231/85** (JO 1989, 74) concernait un cas particulier de nouveauté d'une deuxième application non thérapeutique. La chambre a été d'avis que le fait qu'une substance soit connue n'est pas opposable à la

nouveauté d'une utilisation inconnue jusque là de cette substance, même si la nouvelle utilisation ne requiert pas d'autre réalisation technique que celle nécessaire à une utilisation connue de la même substance. Dans le cas en question, l'utilisation connue était comme régulateur de croissance et la nouvelle utilisation, maintenant revendiquée par le déposant, comme fongicide. La réalisation technique était dans les deux cas une aspersion de plantes utiles.

Plus tard, la même chambre, composée différemment, a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une revendication portant sur l'utilisation d'une substance dans un but non thérapeutique déterminé est nouvelle, au sens où l'entend l'Art. 54, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de cette même substance dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel la substance est utilisée. Le problème spécifique dans ce cas était que l'utilisation connue au préalable de cette substance, bien que déclarée pour un autre but, aurait **intrinsèquement** compris l'utilisation revendiquée dans la nouvelle application (**T 59/87**, JO 1988, 347; **T 208/88** du 20.7.1988).

La Grande Chambre de recours a rendu les jugements respectifs **G 2/88** (JO 1990, 93) et **G 6/88** (JO 1990, 114) déclarant que la brevetabilité d'une deuxième application non thérapeutique d'un produit avait été clairement admise en tant que telle dans la décision **G 6/83** qui traite du problème de la deuxième application thérapeutique d'une substance. Cependant dans cette autre décision, l'exclusion de la brevetabilité de méthodes thérapeutiques et diagnostiques avait amené la Grande Chambre de recours à ne permettre que le certain type de revendication mentionné ci-dessus dans l'introduction. De telles difficultés n'existent pas dans le domaine non médical: là il s'agit d'une question de caractère général, portant essentiellement sur l'interprétation de l'Art. 54(1) et (2) (cf. **G 2/88**). Dans les décisions **G 2/88** et **G 6/88** il a donc été souligné que pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique **essentielle**. Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte.

La Grande Chambre de recours a été d'avis qu'une revendication dont l'énoncé définit clairement la nouvelle utilisation d'une substance connue sera interprétée normalement comme comportant comme caractéristique technique l'obtention d'un nouvel effet technique soustendant la nouvelle utilisation. Ainsi, lorsqu'on se trouve en présence d'une telle revendication d'utilisation et qu'il est décrit dans le brevet un effet technique particulier soustendant une telle utilisation, l'interprétation correcte de cette revendication voudra que la revendication comporte implicitement comme caractéristique technique une caractéristique d'ordre fonctionnel; il sera dit, par exemple, que le composé produit réellement l'effet particulier.

La Grande Chambre de recours a pris en référence comme exemple les faits de la décision **T 231/85** (voir plus haut) pour expliquer qu'une revendication portant sur l'utilisation d'une substance (qui était connue comme régulateur de croissance) en tant que fongicide comprenait intrinsèquement un caractère **fonctionnel** technique, c'est-à-dire que la substance, quand utilisée conformément au mode de réalisation décrit, a effectivement un effet (c'est-à-dire une fonction) fongicide. La revendication ne doit pas être interprétée littéralement comme comportant pour seules caractéristiques techniques "le composé" et "le mode de réalisation permettant de parvenir au but"; il convient de l'interpréter (le cas échéant) comme comportant également comme caractéristique technique la fonction

qui consiste en la réalisation du but (ce qui constitue le **résultat technique**). En ce qui concerne la nouveauté, la question décisive de savoir ce qui a été rendu accessible au public est une question de fait qui se pose à chaque fois. Il convient d'établir une distinction entre ce qui a été effectivement rendu accessible au public, et ce qui est resté ignoré ou n'a pas été rendu accessible d'une autre manière. A cet égard, il convient également de souligner la différence qui existe entre l'absence de nouveauté et l'absence d'activité inventive: une information équivalant à l'invention revendiquée peut avoir été "rendue accessible" (absence de nouveauté), ou peut ne pas l'avoir été, mais être évidente (nouveauté, mais absence d'activité inventive), ou encore ne pas avoir été rendue accessible et ne pas être évidente (nouveauté et existence d'une activité inventive). Il en découle donc en particulier que ce qui est resté ignoré peut néanmoins être évident.

En vertu de l'Art. 54(2), la question n'est pas de savoir ce qui pouvait être "contenu intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible au public. Selon la CBE, l'utilisation non révélée du fait qu'elle n'a pas été mise à la disposition du public ne constitue pas un motif permettant de remettre en cause la validité d'un brevet européen. A cet égard, les dispositions de la CBE peuvent différer de celles des législations nationales antérieures de certains Etats contractants et même des législations nationales actuelles de certains Etats non contractants. En conséquence, la question du "contenu intrinsèque" ne se pose pas en tant que telle dans le cadre de l'Art. 54. La question des droits fondés sur l'utilisation antérieure d'une invention relève du droit national.

La Grande Chambre de recours a donc décidé que dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un composé connu, cette nouvelle utilisation peut correspondre à l'obtention d'un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une **caractéristique technique fonctionnelle** indiquée dans la revendication (par ex. l'obtention de cet effet technique dans le contexte particulier). Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'Art. 54(2), l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu intrinsèquement au cours de la mise en oeuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public.

Les décisions finales dans les cas **T 59/87** (JO 1991, 561) et **T 208/88** (JO 1992, 22) ont toutes les deux soutenu que les inventions revendiquant une application étaient nouvelles et inventives.

Dans la décision **T 582/88**, la chambre a appliqué les principes qui avaient été posés par la décision **G 2/88** dans des circonstances tout à fait différentes. L'invention avait pour objet une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux en vue d'améliorer leur production de lait, méthode consistant à leur administrer par voie orale un antibiotique de glycopeptide en une quantité augmentant la production de proprionate. La chambre a estimé que l'effet technique produit par l'invention - en l'espèce, l'amélioration de la production de lait - était nouveau et devait être considéré comme une nouvelle caractéristique technique suffisante pour conférer un caractère de nouveauté à l'invention. L'objet de la revendication était une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux et non - comme dans la décision **G 2/88** - l'utilisation d'un produit connu en vue d'obtenir un effet nouveau.

Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), la chambre a observé qu'ayant mis en évidence, pour la première fois, des propriétés surprenantes pour un produit chimique déjà connu dans l'état de la technique, et ayant mis en valeur ces propriétés dans des utilisations différentes, le demandeur a droit à une protection pour des utilisations différentes. Dans

le cas présent, ces utilisations se traduisent dans la description par deux méthodes: une méthode de traitement thérapeutique et une méthode de traitement non thérapeutique. Compte tenu de l'Art. 52(4), la méthode de traitement thérapeutique n'est pas brevetable, mais le produit pour la mise en oeuvre de cette méthode l'est certainement. C'est dans cette forme qu'ont été rédigées les revendications 1 à 7. La méthode de traitement non thérapeutique est une méthode entrant dans le cadre général des inventions brevetables. Il n'existe pas d'objections de principe à l'encontre de la brevetabilité de revendications ou d'application ou de méthode en général (cf. **G 6/83**). Le demandeur a choisi l'expression "Application à titre de produit cosmétique du péroxyde de thénoyle". La chambre a considéré cette forme de revendication comme acceptable, dans le cas examiné ici. La chambre a observé que la formulation de la revendication était importante pour tenir compte des exclusions de la brevetabilité de l'Art. 52(4). Pour parvenir à cette conclusion, la chambre a considéré que, dans le cas de la demande en cause, l'utilisation du mot "cosmétique" suffisait à exclure les utilisations thérapeutiques, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un "disclaimer" particulier pour ces utilisations.

Dans la décision **T 276/88**, la chambre a admis la brevetabilité d'un procédé consistant à appliquer sur des objets, pour camouflage infrarouge, certains produits de revêtement connus. En effet, le but poursuivi par une telle utilisation de ces produits de revêtement était l'obtention d'un effet technique, à savoir leur effet de camouflage infrarouge, qui devait être considéré comme une caractéristique technique d'ordre fonctionnel contenue dans la revendication; il ne découlait en aucune manière de l'état de la technique que l'effet de camouflage infrarouge obtenu par l'utilisation de ces produits de revêtement connus constituait une caractéristique technique à laquelle le public aurait pu avoir eu accès en suivant les indications données dans les enseignements connus (utilisation connue de ces produits de revêtement), sans avoir à procéder à des recherches particulières.

Dans la décision **T 210/93**, la division d'examen avait considéré que le procédé initialement revendiqué de fabrication d'un produit en caoutchouc était dénué de nouveauté en raison de la divulgation dans D1 de la plage de températures revendiquée. Se référant aux décisions **G 2/88** et **G 6/88**, le demandeur a revendiqué l'utilisation de ce procédé connu pour fabriquer ledit produit en caoutchouc avec une certaine proportion maximale du constituant X. Il a fait valoir qu'en l'absence d'une divulgation dudit rapport molaire dans D1, il s'agissait d'"un objectif technique particulier consistant à obtenir un arrangement structurel chimique auparavant inconnu". La chambre a relevé que les décisions **G 2/88** et **G 6/88** avaient trait à des revendications portant sur l'utilisation d'un **composé** connu dans un but précis, alors que la revendication du requérant portait sur l'utilisation d'un **procédé** connu dans un but précis, qui est la préparation d'un produit donné résultant naturellement de ce procédé. De l'avis de la chambre, l'utilisation d'un procédé afin d'obtenir le ou les produits en résultant n'est rien d'autre que le procédé d'obtention du produit, de sorte que l'étendue de la protection serait la même, qu'il s'agisse d'une revendication portant sur le procédé en tant que tel ou d'une revendication portant sur son utilisation.

Dans la décision **T 523/89**, une antériorité divulguait un récipient présentant toutes les caractéristiques structurelles du récipient défini dans la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, la seule question qui se pose concerne le fait que D1 n'indique aucunement que le récipient qu'il divulgue est destiné à contenir des glaces. La chambre a noté que la question de la destruction de la nouveauté d'une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier est traitée dans les Directives (C-III, 4.8 et C-IV, 7.6), dont il ressort clairement qu'à l'exception des applications médicales de substances

connues, l'indication de l'utilisation prévue doit uniquement être interprétée comme limitative, dans le sens que le produit doit être adapté à cette utilisation. En d'autres termes, la divulgation d'un produit équivalent, n'étant pas prévu pour une utilisation particulière, mais étant cependant adapté à cette utilisation, fera perdre son caractère de nouveauté à la revendication de ce produit pour cette utilisation particulière. La chambre n'a vu aucune raison d'être en désaccord avec ce principe général d'interprétation tel que présenté dans les Directives.

Dans la décision **T 15/91**, la chambre a jugé que, suivant la jurisprudence des chambres de recours, la constatation qu'un dispositif connu peut être utilisé d'une manière n'ayant pas été décrite, ne prouve pas que ce dispositif est nouveau, si l'utilisation jusqu'alors inconnue ne nécessite aucune modification de la conception technique du dispositif connu (voir **T 523/89**). Dans la décision **T 215/84**, la chambre a estimé que le fait de constater qu'un équipement connu peut être utilisé d'une nouvelle manière ne rend pas l'entité elle-même nouvelle. Dans la décision **T 958/90**, la chambre a considéré qu'un effet connu ne peut devenir nouveau du seul fait qu'il est présent dans le brevet dans une mesure inconnue jusqu'alors.

6. Les divulgations non opposables

6.1 Abus évident

L'Art. 55 prévoit deux cas de divulgation antérieure dans lesquels il ne peut être considéré que l'invention appartient à l'état de la technique au sens de l'Art. 54: si la divulgation résulte directement ou indirectement a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans une exposition internationale officielle.

Quelques décisions rendues par les chambres de recours ont porté sur le cas a) concernant l'abus évident à l'égard du demandeur.

Dans la décision **T 173/83** (JO 1987, 465), la chambre a décidé qu' il y aurait abus évident au sens de l'Art. 55(1)(a) s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. Ainsi, il y a abus non seulement lorqu'il y a intention de nuire, mais aussi lorsqu'un tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne respecte pas l'accord de confidentialité qui le liait à l'inventeur.

Dans l'affaire **T 585/92** (JO 1996, 129), il avait été déposé au Brésil le 14.7.1976 une demande de brevet qui revendiquait initialement la priorité de plusieurs demandes GB, dont la plus ancienne avait été déposée le 15.7.1975. Conformément à la législation brésilienne sur les brevets, cette demande aurait dû être publiée le 16 .8.1977, mais le demandeur avait renoncé à toutes les priorités revendiquées, ce qui aurait dû retarder la publication de 12 mois. Néanmoins, en dépit de cette renonciation aux priorités, la demande avait été publiée par erreur avant la date de priorité du brevet en litige. La chambre a estimé que lorsqu'une administration publie par erreur une demande de brevet avant la date prévue, il ne s'agit pas nécessairement d'un abus à l'égard du demandeur au sens de l'Art. 55(1)a), si regrettables et préjudiciables qu'en puissent être les conséquences. L'état d'esprit de l'auteur de l'abus est un élément important à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu abus au sens de l'Art. 55(1)a). La demande brésilienne qui avait été publiée a été considérée comme appartenant à l'état de la technique.

Dans la décision **T 436/92**, la chambre a estimé que bien que l'accord de confidentialité n'ait pas été signé pour le compte de la G. Corp., divers faits pertinents, et notamment le fait que G.Corp. avait immédiatement participé aux travaux de développement, montraient pour le moins que G.Corp. était liée par cet accord, ne fût-ce que tacitement. G. Corp n'était donc pas libre de divulguer des informations concernant sa coopération avec ACMC sans y être autorisée par ACMC. La chambre a estimé néanmoins qu'il incombait au requérant de prouver que cette publication constituait un abus évident, ce qui montre bien qu'une simple négligence ou que la violation d'une obligation de confidentialité ne suffisent pas. Pour qu'il y ait abus évident, il faut qu'il y ait eu intention délibérée de porter préjudice à l'autre partie, et il faut probablement aussi que l'auteur de l'abus ait eu connaissance des préjudices que risquait d'entraîner une violation délibérée de l'obligation de confidentialité. L'état d'esprit de l'auteur de l'abus revêt une importance capitale (ce qui confirme la décision **T 585/92**). La chambre a estimé, en pesant les probabilités, que le requérant n'avait pas apporté la preuve que la publication avait été effectuée en violation de l'accord tacite de confidentialité. En d'autres termes, cette publication ne constituait pas un abus évident au sens de l'Art. 55(1).

6.2 Evénements survenus avant la date de priorité

Pour l'application de l'Art. 54, une divulgation antérieure de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen (Art. 55). Toutefois, les avis divergent sur le point de savoir si l'Art. 55 est applicable à des abus tenant à des faits survenus avant la date de priorité.

Dans la décision **T 173/83**, la chambre s'est donc posé la question de savoir si la divulgation du document était intervenue dans le délai prévu par l'Art. 55(1). En effet, cette divulgation n'était pas intervenue plus de 6 mois avant le dépôt de la demande, mais seulement plus de 6 mois avant la date de priorité revendiquée. Il se posait donc la question de savoir s'il était possible de cumuler ce délai de 6 mois et le délai de priorité unioniste. Selon la chambre, dans le texte de l'Art. 55(1), le terme français "dépôt", et le terme anglais "filing" correspondaient, dans le texte allemand, au terme "Einreichung". Or, ce terme "Einreichung" a été expressément choisi à la place du terme "Anmeldetag" lors de la Conférence diplomatique de Munich, et, selon la délégation allemande, cette modification aurait visait à faire en sorte que le délai soit considéré comme ne faisant pas référence à la date de priorité, mais à la date réelle de dépôt de la demande de brevet européen. A la lumière des procès-verbaux des travaux préparatoires à la Conférence de Munich, il semblerait donc que l'on doive tenir compte de la date effective de dépôt et non pas de la date de priorité, s'il est revendiqué une priorité. Mais la chambre a constaté qu'il n'y avait pas unanimité de la doctrine sur la question de ce délai. Néanmoins, il n'était pas nécessaire de répondre à cette question en l'occurrence, car, de l'avis de la chambre, la divulgation ne résultait pas d'un abus évident à l'égard de la requérante (cf. aussi **T 585/92**).

Dans l'affaire **T 436/92**, il avait beaucoup été discuté au cours de la procédure de la question de savoir si l'Art. 55 peut ou non s'appliquer à des faits survenus avant la date de priorité (la question dite du "cumul" des délais). Le requérant avait fait valoir que le non-cumul du délai de 6 mois visé à l'Art. 55 avec le délai faisant référence à la date de priorité visée à l'Art. 89 entraînerait des résultats absurdes. Premièrement, lorsqu'une priorité est revendiquée, le délai de grâce prévu à l'Art. 55(1) doit être interprété comme faisant référence à la date de dépôt de ce document. En d'autres termes, le délai de six mois doit être calculé par référence à la date de priorité, car sinon, le droit de priorité perdrait de sa valeur, ce qui irait à l'encontre de l'Art. 4 de la Convention de Paris qui accorde au

demandeur le bénéfice d'un droit de priorité. Comme la plupart des demandes revendiquent une priorité, le droit de se protéger des abus institué à l'Art. 55 risquerait sinon de perdre toute signification. Deuxièmement, l'Art. 55 se réfère à l'Art. 54. Ces deux articles définissent le délai de grâce par référence à la date de dépôt de la demande de brevet européen. L'Art. 89 qui définit l'effet du droit de priorité ne fait par référence à l'Art. 55, car la définition de l'état de la technique donnée à l'Art. 54 ensemble l'Art. 55 vaut déjà pour toutes les références à l'état de la technique qui suivent dans la CBE. De même, l'Art. 89 ne fait pas référence à l'Art. 56, bien qu'il ne fasse aucun doute que lorsqu'il s'agit de l'activité inventive, l'état de la technique est défini par référence à la date de priorité. Le requérant avait cité une décision rendue par une **division d'opposition** le 8.7.1991 (demande n° 82107958.9), qui confirmait ces conclusions. En d'autres termes, il avait soutenu que l'Art. 55 doit pouvoir s'appliquer aux cas d'abus en relation avec des faits survenus avant la date de priorité. La chambre a précisé que "cumul" est un terme qui peut induire en erreur, car invoquer un abus évident ne conduit pas à avancer (de six mois) la date de priorité. Le seul effet juridique produit est que l'on ne tient pas compte de l'utilisation antérieure. Tous les autres documents antérieurs à la date de priorité telle que revendiquée continuent d'appartenir à l'état de la technique. Toutefois, compte tenu du fait qu'il avait été conclu que la publication du document ne constituait pas un abus évident, la chambre a renoncé à discuter de cette question, et a fait simplement observer au passage que l'article en cause était applicable à des faits survenus avant la date de priorité.

D. Activité inventive

1. Introduction

Une invention est considérée comme impliquant une **activité inventive** si, pour un **homme du métier**, elle ne découle pas d'une **manière évidente** de **l'état de la technique** (Art. 56, 1ère phrase). Aux fins de l'examen de l'invention quant à l'activité inventive qu'elle implique, l'état de la technique est défini à l'Art. 54(2); n'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement, dont il est question à l'Art. 54(3).

D'après la Convention sur le brevet européen, le progrès technique ne constitue pas une condition de brevetabilité. En conséquence, le progrès technique réalisé par rapport aux produits commercialisés, lorsqu'il est invoqué au soutien de l'activité inventive, ne saurait se substituer à la démonstration de l'activité inventive au regard de l'état le plus proche de la technique considéré (cf. **T 181/82**, JO 1984, 401, **T 164/83**, JO 1987, 149, **T 317/88**).

2. Approche problème-solution

Dans la pratique des chambres de recours, l'activité inventive est en principe examinée selon l'"approche problème-solution" (problem and solution approach). Cette méthode consiste tout d'abord à établir l'état de la technique le plus proche, puis à déterminer le problème technique à résoudre et enfin à vérifier si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier, au regard de l'état de la technique le plus proche et du problème technique (cf. à ce sujet les Directives, C-IV-9.5). Les chambres de recours se réfèrent fréquemment à la R. 27(1)c) pour fonder l'"approche problème-solution". En vertu de la R. 27(1)c), il convient d'"exposer l'invention... en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème". Toute invention technique doit donc comprendre un énoncé du problème et un exposé de la solution qui y a été apportée.

D'après la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 1/80**, JO 1981, 206, **T 24/81**, JO 1983, 133 et **T 248/85**, JO 1986, 261), c'est la performance objective de l'inventeur, et non sa performance subjective, qui est déterminante lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive. Partant de l'état de la technique existant objectivement, l'on doit déterminer selon des critères objectifs le problème technique à résoudre, et examiner si la solution apportée par l'invention s'impose à l'évidence aux yeux de l'homme du métier. Il y a lieu ce faisant d'adopter l'approche problème-solution, de manière à éviter de considérer les choses rétrospectivement, en se servant de sa connaissance de l'invention, ce qui est inadmissible (**T 645/92**).

Dans l'affaire **T 465/92** (JO 1996, 32), toutefois, la chambre n'a pas apprécié l'activité inventive selon l'approche problème-solution, déclarant que celle-ci n'est guère plus qu'une possibilité d'appréciation de l'activité inventive parmi d'autres, qui a ses avantages et ses inconvénients. Selon la chambre, l'un de ses points faibles est qu'elle repose intrinsèquement sur la rétrospection, dans la mesure où elle s'appuie sur les résultats d'une recherche effectuée alors même que l'invention est connue, de sorte que dans certains cas, elle demande à être appliquée avec prudence. En conséquence, cette approche n'est pas indispensable pour apprécier l'activité inventive conformément à l'Art. 56.

3. Etat de la technique le plus proche

3.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche

Dans quelques décisions (**T 248/85**, JO 1986, 261, **T 403/89, T 306/90**), les chambres ont souligné qu'une appréciation portée sur l'activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche n'était objective que si cet état de la technique a été identifié sans équivoque, et s'il a été vérifié.

Dans le cas où une invention revendiquée est contestée sur la base de plus d'une antériorité, relevant chacune du même domaine technique que l'invention revendiquée, l'état de la technique le plus proche est l'antériorité à partir de laquelle il aurait été le plus aisé, pour un homme du métier, de réaliser l'invention en question à la date de dépôt (**T 656/90**). Comme indiqué dans la décision **T 254/86** (JO 1989, 115), l'état de la technique objectivement le plus proche est ce qui, pour l'homme du métier, constitue le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention (cf. également **T 282/90**).

Dans la décision **T 176/89**, la chambre a été amenée à conclure que, pour la définition de l'état de la technique le plus proche, la combinaison de deux documents était nécessaire. Elle a justifié ainsi sa position: "A titre exceptionnel, les documents doivent être examinés conjointement parce qu'ils appartiennent au même titulaire, qu'ils ont été établis essentiellement par les mêmes inventeurs et concernent apparemment la même série d'investigations". La chambre a précisé également qu'il est généralement peu souhaitable, pour l'appréciation de l'activité inventive, de combiner entre eux deux documents lorsqu'il résulte clairement des faits de l'espèce que leur enseignement est contradictoire.

La décision **T 606/89** indique que l'état de la technique le plus proche, à partir duquel peut être appréciée de façon objective l'activité inventive, est généralement celui qui correspond à l'utilisation semblable qui exige le moins de modifications structurelles et fonctionnelles (cf. **T 574/88**, **T 834/91**, **T 897/92**, **T 380/93**, **T 1040/93**). Dans la décision **T 273/92**, la chambre de recours a confirmé la jurisprudence constante, selon laquelle un document ne saurait être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche d'une invention du seul fait de la similitude des substances entrant dans la composition des produits; il faut également qu'il soit précisé si ces produits permettent d'atteindre l'objectif que s'est fixé l'invention.

Lorsque l'invention a pour objet l'amélioration d'un procédé de fabrication d'un composé chimique connu, les seuls documents à prendre en compte pour la détermination de l'état de la technique le plus proche sont ceux qui décrivent ce composé et sa fabrication. Seule la comparaison avec ces documents permettra de savoir si la fabrication du composé souhaité a été améliorée et donc si cette amélioration peut être prise en compte pour la formulation du problème à résoudre par l'invention (**T 641/89**).

3.2 Sélection du point de départ le plus proche

Selon la pratique constante de l'OEB, l'appréciation objective de l'activité inventive repose sur la détermination de l'état de la technique le plus proche. Quelques décisions de la chambre de recours 3.2.4 Mécanique ont porté sur le choix du point de départ le plus proche, à savoir l'état de la technique à partir duquel l'homme du métier peut parvenir le plus aisément possible à la solution revendiquée.

Dans l'affaire **T 570/91**, la chambre a souligné que tout en étant absolument libre, le choix du point de départ (l'exposé de l'état de la technique qui est "le plus proche" de l'invention, c'est-à-dire qui constitue le point de départ le plus prometteur pour accéder à l'invention

revendiquée selon un développement évident), lie toutefois l'homme du métier par la suite. Par exemple, s'il choisit de partir d'un piston à compresseur donné, il peut améliorer ce piston mais, au bout du compte, celui-ci restera normalement un piston à compresseur et ne se transformera pas en un piston de moteur à combustion interne. En d'autres termes, le choix de l'état de la technique le plus proche doit permettre à l'homme du métier, ne serait-ce que potentiellement, éventuellement après modification, d'obtenir les mêmes effets que ceux qui résultent du mode de réalisation revendiqué. Faute de quoi, cet état de la technique constituant le point de départ ne saurait le conduire de manière évidente à l'invention revendiquée (cf. également **T 1040/93**).

Il a été ajouté, dans la décision **T 1105/92**, que pour apprécier l'activité inventive, il y a lieu de garder constamment à l'esprit la réalité technique de ce point de départ, c'est-à-dire que les motifs sur lesquels se fonde l'appréciation de l'activité inventive deviennent illogiques dès lors que l'on s'écarte du point de départ. Pour qu'il puisse déduire le problème objectif à partir de cet état de la technique le plus proche qu'il a lui-même choisi, l'homme du métier doit exposer clairement les caractéristiques techniques essentielles par rapport à l'invention qu'il faut apprécier.

Dans l'affaire **T 439/92**, la chambre a souligné que si le choix du point de départ sur lequel repose une objection d'absence d'activité inventive est libre, il convient toutefois de se tenir à quelques critères dans le choix du point de départ le plus proche. L'un d'eux est le problème déjà énoncé dans le brevet. Souvent, il semble utile que l'état de la technique le plus proche soit en rapport avec ce problème (pour plus de détails, cf. le Rapport de jurisprudence 1994, 36, **T 495/91**).

3.3 Anciennes antériorités en tant qu'état de la technique le plus proche

L'activité inventive ne peut être appréciée objectivement qu'à condition d'éviter une approche irréaliste. Autrement dit, il ne convient pas de formuler un problème technique artificiel et irréaliste que l'homme du métier n'aurait pas envisagé dans la pratique (cf. **T 495/91**, **T 741/91**). Il est donc nécessaire, après avoir déterminé l'état de la technique pertinent, d'examiner avec soin si, dans les circonstances propres à l'affaire concernée et compte tenu de toutes les informations disponibles sur le contexte technique de l'invention revendiquée, l'homme du métier aurait eu de bonnes raisons de choisir cette antériorité comme point de départ à de nouveaux développements. Dans trois décisions, la Chambre de recours Chimie 3.3.1 avait été amenée à examiner l'état de la technique le plus proche, quant à d'anciennes antériorités, en tant que point de départ réaliste pour déterminer le problème technique pertinent.

Dans sa décision **T 334/92**, la chambre a estimé que lorsqu'un document n'a pas été pris en compte par l'homme du métier pendant plus de vingt ans, qu'il n'a jamais servi, pendant cette période, en vue d'un perfectionnement de la technique, qu'il est, de plus, muet sur l'étendue de l'activité annoncée et qu'il ne mentionne, et encore moins n'examine l'état de la technique pertinent, de sorte que l'homme du métier n'est pas en mesure de déceler l'intérêt technique des composés par rapport à cet état de la technique, ce document ne représente pas l'état de la technique le plus proche et ne peut donc, de ce fait, servir à définir un problème technique réaliste. Dans l'affaire **T 964/92** qui portait sur une demande divisionnaire relative à la demande ayant fait l'objet de l'affaire **T 334/92**, il a été estimé que ce même document pouvait être considéré comme un point de départ réaliste pour déterminer le problème technique pertinent. Dans l'affaire **T 334/92**, il y a lieu de considérer, selon la chambre, que le problème technique résolu consiste à ajouter d'autres composés chimiques qui, par rapport aux composés connus, ont une activité qui améliore

le traitement de l'angine de poitrine tout en étant moins toxiques. Dans l'affaire **T 964/92** en revanche, l'homme du métier a cherché uniquement des solutions de rechange aux composés connus décrits comme médicaments dans le traitement de l'angine de poitrine. En conséquence, la chambre a estimé que l'homme du métier envisagerait comme point de départ approprié tout composé ou groupe de composés appartenant à l'état de la technique et connu pour avoir l'activité souhaitée. Dans un tel cas, le laps de temps pendant lequel le public avait accès à ce document importe peu. Aussi rien ne s'oppose-t-il à ce que ledit document, qui décrit sans équivoque des composés dont la structure est très similaire à celle des composés revendiqués, ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 1000/92**, la chambre s'est appuyée sur sa jurisprudence pour déclarer qu'un tel document ne peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche que lorsque l'homme du métier a de bonnes raisons de sélectionner son contenu afin de le développer. De l'avis de la chambre, le choix du document (1) en tant qu'état de la technique le plus proche ne satisfait pas à ce critère, dans la mesure où les inconvénients du procédé décrit dans le document (1), qui a été publié une trentaine d'années avant la date de priorité de la demande, étaient à ce point évidents et connus que l'homme du métier n'aurait pas cherché à améliorer et à développer un procédé si ancien (cf. également **T 616/93**).

4. Problème technique

4.1 Détermination du problème technique

D'après la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 1/80**, JO 1981, 206 et **T 24/81**, JO 1983, 133), l'application de critères objectifs est déterminante pour établir le problème technique. Ces critères peuvent être définis concrètement en appréciant un progrès technique réalisé par l'objet de la demande par rapport à l'état de la technique le plus proche (**T 910/90**). En comparant les problèmes de la demande et d'une antériorité, il faut s'abstenir de toute abstraction trop poussée qui éloignerait de la pensée concrète de l'homme du métier (**T 5/81**, JO 1982, 249).

Pour déterminer le problème à résoudre par l'invention, on ne peut faire appel à des connaissances acquises après la date de priorité ou la date de dépôt. Selon la décision **T 268/89** (JO 1994, 50), il n'est pas possible de faire valoir l'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique lors de la **formulation du problème** résolu par l'invention, si cette inefficacité n'a été décelée ou invoquée qu'après la date de priorité ou de dépôt. Ceci vaut tout particulièrement dans le cas où la découverte d'un problème au sens d'une invention de problème (cf. **T 2/83**, JO 1984, 265) est invoquée pour prouver l'existence d'une activité inventive. Ce sont les connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité ou de dépôt qui servent de critère pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. également **T 365/89**).

D'après les décisions **T 229/85** (JO 1987, 237) et **T 99/85** (JO 1987, 413), il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique sur lequel porte une invention, une formulation qui **ne préjuge pas de la solution** ou qui n'anticipe pas en partie sur la solution. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution selon l'invention conduira immanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive, lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème (confirmé dans **T 289/91**, JO 1994, 649, **T 322/86**, **T 184/89**, **T 957/92**). Dans la décision **T 910/90**, il a été ajouté que cela ne signifiait aucunement qu'il était possible de se fonder,

lors de l'appréciation de l'activité inventive, sur un problème tout à fait général ne correspondant pas à celui résolu par l'invention. Bien au contraire, lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif, il y a lieu de tenir compte de l'état de la technique le plus proche et du progrès technique que pourraient impliquer les différences entre l'invention et l'état de la technique. A cet égard, peu importe que le problème ait déjà été évoqué dans l'état de la technique le plus proche; ce qui compte, c'est le problème dont l'homme du métier discerne objectivement l'existence lorsqu'il compare l'invention avec l'état de la technique le plus proche.

De plus, lorsqu'il s'agit de déterminer objectivement le problème résolu selon l'invention, il convient normalement, dans un premier temps, de partir du problème formulé dans le brevet en litige. Ce n'est que s'il ressort de l'examen que le problème posé n'est pas résolu ou que l'état de la technique invoqué pour définir le problème n'est pas pertinent, qu'il y a lieu d'examiner quel autre problème se posait, d'un point de vue objectif, en évitant la formulation de **problèmes artificiels**, **irréalistes** sur le plan technique (cf. **T 495/91**, **T 246/91**, **T 731/91**, **T 741/91**, **T 334/92**, **T 380/93**, **T 813/93**). Dans l'affaire **T 419/93**, la chambre a ajouté que lorsqu'il s'agissait de déterminer le problème, il fallait vérifier l'exactitude des informations données à ce sujet dans la demande par rapport à l'état de la technique, ainsi que leur pertinence de fait pour les caractéristiques de la solution revendiquée. Ce n'est que lorsque le problème formulé dans la demande n'est pas conforme à l'état de la technique et/ou n'a pas été résolu conformément aux caractéristiques de l'invention, qu'il doit être adapté à l'état de la technique et/ou au succès technique effectivement obtenu.

De même, les avantages prétendus doivent être appuyés par des preuves suffisantes, afin qu'ils puissent être significatifs à l'égard de la définition du problème qui est à la base de l'invention et donc à l'égard de l'appréciation de l'activité inventive (cf. **T 20/81**, JO 1982, 217, **T 124/84, T 152/93**).

4.2 Nouvelle formulation du problème technique

Selon la décision **T 184/82** (JO 1984, 261), il est de jurisprudence constante que lorsqu'un problème spécifique est identifié dans la description, le demandeur ou le titulaire du brevet peut être autorisé à soumettre une formulation modifiée de ce problème, notamment si la question de l'activité inventive doit être jugée objectivement par rapport à une nouvelle antériorité plus proche de l'invention que celle qui avait été examinée dans la demande de brevet initiale ou dans le fascicule du brevet délivré. Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'effet de l'invention La chambre a autorisé la reformulation du problème dans la mesure où l'homme du métier "pouvait discerner que l'effet plus étendu était implicitement contenu dans le problème tel que formulé initialement ou avait un rapport avec celui-ci". Une reformulation du problème, adaptée à la poursuite d'un but moins ambitieux, peut donc être admise (cf. également **T 106/91**). Dans l'affaire **T 162/86**, la chambre a ajouté qu'il ne devait pas être interdit, au stade de la procédure de recours, de préciser le problème initialement posé, à condition de rester dans les limites de l'exposé initial. Il est précisé en outre, dans la décision **T 13/84** (JO 1986, 253), que l'Art. 123(2) n'interdit pas la reformulation du problème, à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en la considérant à la lumière de l'état de la technique le plus proche (**T 547/90**, **T 469/90**, **T 375/93**).

Dans l'affaire **T 530/90**, la requérante avait fait valoir que le problème technique avait été indûment reformulé par rapport au problème initial, afin de justifier l'introduction de la caractéristique (d) dans la revendication. Dans sa décision, la chambre a expliqué, en se

référant à la décision **T 13/84**, qu'il n'était pas contraire à la CBE de reformuler le problème technique afin de pouvoir tenir compte de l'état de la technique le plus proche découvert a posteriori et de la caractéristique (d) introduite ultérieurement dans la revendication 1, à condition qu'il soit possible de déduire le problème ainsi précisé et sa solution du contenu global de la demande telle qu'elle avait été déposée.

Dans l'affaire **T 564/89**, le requérant avait allégué que les modifications apportées au problème technique ne devaient pas aller à l'encontre des dispositions de l'Art.123(2). La chambre a déclaré que cet article n'avait rien à voir avec la question de savoir si le problème technique peut être reformulé dans le cadre de l'approche problème-solution mise au point par les chambres aux fins d'assurer l'objectivité et d'éviter une appréciation de l'activité inventive fondée sur une analyse ex post facto. Par conséquent, l'Art.123(2) ne pourrait jouer que s'il était introduit dans la description un problème technique modifié.

Dans l'affaire **T 732/89**, l'intimé, tout en reconnaissant que la performance dans des conditions de chaleur et d'humidité élevées des composites revendiqués était meilleure que celle de la composition de référence, avait allégué qu'elle constituait un effet entièrement nouveau qui ne pouvait être introduit dans le problème technique sans contrevenir aux dispositions de l'Art.123(2). La chambre n'a pas suivi cette argumentation et s'est référée à la décision **T 184/82** (JO 1984, 261), qui a autorisé la redéfinition d'un problème portant sur l'effet d'une invention "à condition que l'homme du métier ait été en mesure de discerner que cet effet était implicitement contenu dans le problème tel que formulé initialement, ou avait un rapport avec celui-ci". Dans l'affaire en question, la chambre avait tenu compte, pour la formulation du problème technique, de l'effet dont l'existence avait été démontrée, et déclaré que lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les effets cruciaux et ceux qui sont simplement accidentels (effets "obtenus par surcroît"), il convient d'adopter une approche réaliste, en tenant compte dans un cas donné de l'importance relative de ces effets sur le plan technique et pratique (cf. également **T 227/89**).

Dans l'affaire **T 440/91**, la chambre a pris en considération des avantages additionnels, qui étaient liés au problème technique indiqué dans la demande telle que déposée, pour l'appréciation de l'activité inventive et la reformulation du problème à cette fin. La chambre a attiré l'attention sur le fait que la R. 27 n'exclut pas que des avantages additionnels, non indiqués dans la demande telle que déposée, mais qui concernent un domaine d'utilisation qui s'y trouve cité, puissent être fournis ultérieurement, comme justification de la brevetabilité de l'invention dans le cadre de l'Art. 52(1), dès lors que ces avantages ne changent pas le caractère de l'invention. Ainsi, le caractère de l'invention n'est pas changé si le problème technique spécifié dans la demande telle que déposée est complété par de tels avantages, dès lors que l'homme du métier pouvait les prendre en considération, en raison de leur relation technique étroite avec le problème d'origine.

La chambre a fait une distinction par rapport à la situation dans les affaires **T 386/89** et **T 344/89**, où une telle relation technique n'existait pas. Dans la décision **T 386/89**, la chambre avait constaté que la solution du problème technique dérivable de la demande telle que déposée n'avait aucune relation avec un effet technique ultérieurement apporté. Cet effet additionnel n'a donc pas été pris en considération. Lorsqu'il s'agit de déterminer le problème sous-tendant l'invention, aux fins d'apprécier l'activité inventive, l'effet prétendu d'une caractéristique décrite ne peut pas être pris en considération, si l'homme du métier n'est pas en mesure de le déduire de la demande telle que déposée initialement, compte tenu de l'état de la technique le plus proche. De façon similaire, dans la décision

T 344/89, la chambre avait refusé de tenir compte d'un effet technique apporté ultérieurement, parce que sa prise en considération aurait changé le caractère de l'invention.

Un autre aspect a été présenté dans la décision **T 155/85** (JO 1988, 87). D'après cette décision, il n'est pas admissible de s'appuyer sur un effet qui a été décrit auparavant par le demandeur comme indésirable et négligeable, pour le présenter tout à coup comme un probable avantage d'un autre point de vue, ce qui implique que le problème technique et les critères d'appréciation de l'activité inventive doivent prendre en compte ce revirement. Si une redéfinition du problème technique est normalement permise, et même nécessaire, sur la base d'une comparaison des effets obtenus avec l'état le plus proche de la technique, une telle redéfinition ne doit pas pour autant contredire des énonciations précédemment contenues dans la demande au sujet du but et du caractère général de l'invention (cf. également **T 115/89**).

4.3 Autre solution possible d'un problème connu

Dans la décision **T 92/92**, la chambre a noté que l'Art. 56 n'exige pas que le problème à résoudre soit nouveau en soi et qu'elle ne voyait aucune raison d'exclure de la brevetabilité, pour défaut d'activité inventive, une autre solution nouvelle qui avait pu être donnée d'un problème connu, au motif que ce problème avait déjà été résolu d'une manière différente. Si le problème posé dans le brevet a déjà été résolu dans l'état de la technique, il n'est pas nécessaire pour autant de le redéfinir pour que l'invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive, dès lors que cette invention constitue une **autre** solution possible de ce problème. A cet égard, la chambre s'est notamment référée à la décision **T 495/91**. Dans cette affaire également, le problème exposé dans le fascicule avait déjà été résolu. De l'avis de la chambre, le problème objectif à résoudre consistait à trouver à la fois un **autre** procédé possible et un dispositif permettant de fabriquer de façon simple et économique un revêtement de sol présentant certaines propriétés.

4.4 Solution d'un problème inconnu

Dans l'affaire **T 59/90**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas toujours possible d'appliquer l'enseignement d'une antériorité à la solution du problème que se propose de résoudre une invention, si ce document traitait un problème différent et ne suggérait aucune solution au problème qui était à la base du brevet litigieux et qui n'avait pas été rencontré dans l'état de la technique.

5. Homme du métier

5.1 Définition de l'homme du métier - Groupe d'experts

5.1.1 Définition

Dans les Directives (C-IV, 9.6), il est constaté qu'il conviendrait de présumer que **l'homme du métier** est un praticien normalement qualifié, au courant des connaissances générales communes dans la technique à la date en question. Il devrait également être présumé avoir eu accès à tous les éléments de **l'état de la technique**, notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants. Dans certaines circonstances, il peut être plus approprié de recourir à des groupes de personnes, par exemple à une équipe de recherche ou de production.

La décision **T 32/81** (JO 1982, 225) a posé le principe de base suivant pour la détermination du spécialiste compétent: "Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises pour base pour apprécier si la solution implique une activité inventive" (**T 141/87**, **T 604/89**, **T 321/92**).

Ainsi, dans la décision **T 424/90**, la chambre a déclaré que, dans la pratique, un spécialiste des semi-conducteurs consulterait un spécialiste des plasmas s'il cherchait à apporter une amélioration technique à un appareil d'usinage plasma générateur d'ions. Il est probable que le spécialiste des semi-conducteurs ferait équipe avec le spécialiste des plasmas et qu'il le chargerait d'améliorer le rendement lors de la formation d'éléments réactifs. Dans l'affaire **T 99/89** également, la chambre a estimé que l'homme du métier compétent devait en fait être une équipe de deux spécialistes, voire plus, dans les domaines particuliers pertinents.

Dans la décision **T 164/92** (JO 1995, 305), la chambre a fait observer que, dans certains cas, on peut attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine de l'électronique, en particulier lorsqu'il ne possède pas lui-même une connaissance suffisante des langages de programmation, qu'il fasse appel à un programmeur lorsqu'il est signalé avec suffisamment de clarté dans une publication que le lecteur trouvera de plus amples informations sur les faits qui ont été décrits en consultant une liste de programme figurant en annexe.

On trouvera également d'autres développements concernant la notion d'équipe de spécialistes dans les décisions suivantes: **T 57/86**, **T 460/87**, **T 295/88** und **T 222/86** ("homme du métier" en tant qu'équipe de production composée d'un spécialiste de chacun des domaines suivants: physique, électricité et chimie, s'agissant du domaine de la technologie avancée des lasers).

5.1.2 Notion d'homme du métier dans la biotechnologie

Plusieurs décisions des chambres de recours ont traité la notion d'homme du métier, au sens de l'Art. 56, dans le domaine de la biotechnologie. Dans la décision **T 60/89** (JO 1992, 268), la chambre a jugé que l'homme du métier dans le domaine du génie génétique en 1978 ne saurait être défini comme un lauréat du prix Nobel, même si un certain nombre de scientifiques travaillant dans ce domaine à l'époque se sont effectivement vu attribuer le prix Nobel. Il faut plutôt considérer comme homme du métier un scientifique titulaire d'un diplôme universitaire ou une équipe de scientifiques de ce niveau, travaillant dans des laboratoires qui à cette époque ont évolué de la génétique moléculaire aux techniques du génie génétique.

Cette jurisprudence a été confirmée par la décision "Biogen II", **T 500/91** (cf. également décision "Biogen I", **T 301/87**, JO 1990, 335). La chambre a affirmé que l'homme du métier (notion qui peut désigner également une équipe de spécialistes compétents) s'intéresse avant tout aux réalisations pratiques et que le développement de la technique qu'il peut prévoir normalement ne l'amène pas à résoudre des problèmes techniques en réalisant des recherches scientifiques dans des domaines encore inexplorés.

Dans l'affaire**T 223/92**, la chambre était appelée à examiner les connaissances et les compétences de l'homme du métier dans le domaine du génie génétique en octobre1981, plus d'un an après l'affaire **T 500/91**. A cette époque, un nombre bien plus important de gènes avaient fait l'objet de méthodes de clonage et d'expression, si bien que le savoir-

faire et l'expérience dans ce domaine technique progressaient rapidement. Il y a lieu de considérer que les connaissances de l'homme du métier correspondent à celles d'une équipe de spécialistes au fait de toutes les difficultés prévisibles lorsqu'ils envisagent de cloner un nouveau gène. Cependant, il faut supposer que l'homme du métier n'a pas l'imagination inventive pour résoudre des problèmes pour lesquels il n'existe encore aucune méthode de résolution courante.

Dans l'affaire **T 412/93**, le brevet portait sur la production d'érythropoïétine. Les parties ont convenu que dans cette affaire, l'homme du métier devait en fait être une équipe composée de trois membres, dont un chercheur titulaire d'un doctorat et bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine concerné du génie génétique ou de la biochimie, assisté de deux techniciens de laboratoire versés dans les techniques connues pertinentes à l'aspect concerné. Selon les différents aspects examinés, la composition de l'équipe peut varier en fonction des connaissances et des compétences requises pour l'aspect particulier abordé.

Dans la décision **T 455/91** (JO 1995, 684), la chambre a exprimé son avis sur ce qu'elle croit être l'attitude que l'homme du métier doit adopter face à de possibles changements, modifications et/ou adaptations de produits (par ex. un plasmide) ou de procédés connus (par ex. un protocole expérimental), afin de donner une réponse si possible objective à la question de savoir si l'introduction d'un changement donné dans une structure ou un procédé peut être considérée comme évidente pour l'homme du métier en évitant toute analyse a posteriori. Le spécialiste de ce domaine sait parfaitement qu'une modification structurelle mineure dans un produit (par ex. un vecteur, une protéine, une séquence d'ADN) ou dans un procédé (par ex. un procédé de purification) suffit pour entraîner de considérables changements fonctionnels. Ce même expert modifiera ou adaptera un produit ou un procédé connu avec prudence. Toutefois, dans le cadre des procédures normales de développement, il chercherait volontiers à apporter des changements, des modifications ou des adaptations appropriées et évidentes qui ne posent que peu de problèmes ou n'entraînent guère de travail ni de risques, ou alors uniquement des risques prévisibles, en particulier dans le but d'obtenir un produit plus commode ou plus pratique, ou de simplifier un procédé. En conséquence, l'homme du métier travaillant dans un domaine du génie génétique (par ex. l'expression dans la levure) considérerait qu'un moyen tenu pour possible dans un domaine voisin du génie génétique (par ex. le génie bactérien) peut être utilisé dans son propre domaine dès lors qu'un tel transfert de connaissances techniques ne présente aucune difficulté et aucun risque évident.

5.2 Domaine voisin

La question de la détermination du domaine technique pertinent, qui consiste à examiner dans quelle mesure il convient de prendre en considération des domaines voisins, sortant du domaine plus ou moins étroit de la demande, lorsqu'on examine l'activité inventive, a été examinée en détail dans deux décisions fondamentales: la décision **T 176/84** (JO 1986, 50) et la décision **T 195/84** (JO 1986, 121). Selon la décision **T 176/84**, lorsqu'on examine l'activité inventive, il convient de consulter l'état de la technique non seulement dans le domaine spécifique dont relève la demande, mais également dans des domaines voisins et/ou dans un domaine technique général les englobant, autrement dit l'état de la technique dans un domaine technique proche où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier dont relève la demande, et que normalement l'homme du métier spécialiste de ce domaine particulier devrait également connaître. Il est ajouté dans la décision **T 195/84** qu'il convient également de prendre en considération l'état

de la technique dans des domaines non spécifiques (généraux) traitant de la solution de problèmes techniques d'ordre général du type de ceux que la demande cherche à résoudre dans son domaine spécifique. En effet, il convient de considérer que la solution de ces problèmes techniques d'ordre général fait partie des connaissances techniques générales que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier versé dans un domaine technique spécifique. Ces principes ont été appliqués dans de nombreuses décisions.

Selon la décision **T 454/87**, l'homme du métier spécialiste d'un domaine technique particulier (en l'espèce les appareils pour la chromatographie en phase gazeuse) suit également, dans le cadre de son activité professionnelle normale, le développement des appareils qui sont mis en oeuvre dans un domaine technique voisin (en l'espèce l'analyse spectrale par absorption).

Dans l'affaire **T 767/89**, l'objet du brevet était un tapis dans le velours duquel étaient tissés des câbles de fibres optiques reliés à une source lumineuse afin d'obtenir un motif avec effets lumineux. La division d'examen avait retenu comme état de la technique pertinent une demande de brevet américain concernant une perruque parcourue de câbles de fibres optiques produisant des effets lumineux. La chambre a décidé que le domaine des perruques ne peut être considéré comme un domaine voisin ou un domaine général plus vaste englobant le domaine particulier des tapis. En conséquence, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison, s'il avait décidé d'examiner les domaines techniques voisins, de rechercher les solutions divulguées dans l'état de la technique concernant les perruques. Les deux inventions résolvaient des problèmes différents, compte tenu notamment du fait que les exigences de leur utilisation ne sont pas comparables.

Dans la décision **T 560/89** (JO 1992, 725), la chambre a estimé que l'homme du métier sera amené à prendre en considération l'état de la technique même dans des domaines qui ne sont pas voisins et ne constituent pas un domaine général plus vaste, lorsque les matériaux dont il est question sont apparentés ou lorsqu'il a été largement débattu dans le public du problème technique qui se pose aussi bien dans le domaine de l'invention que dans ces autres domaines. Dans sa décision **T 955/90**, la chambre, se référant à la décision **T 560/89**, a fait les constatations suivantes: "L'expérience montre que l'homme du métier qui exerce ses activités dans un domaine général plus vaste se référera au domaine technique spécifique plus étroit dont relève la principale application connue de cette technique d'ordre général pour chercher une solution à un problème qui ne dépendra pas d'une application particulière de cette technique."

Dans la décision **T 891/91**, la chambre a estimé que l'homme du métier spécialisé dans le domaine des lentilles utilisées à des fins ophtalmiques, qui se trouve confronté au problème technique de l'adhésion et de la résistance à l'abrasion d'un revêtement appliqué sur une surface de ces lentilles, consulterait également l'état de la technique dans le domaine plus général des feuilles en matière plastique à revêtement, où il sait que se posent les mêmes problèmes d'adhésion et de résistance à l'abrasion du revêtement.

En raison de la différence existant au niveau des risques pour la sécurité, on ne saurait attendre d'un homme du métier qu'il cherche dans le domaine de l'emballage des produits en vrac des idées pour la construction d'une fermeture destinée à un moyen de transport de fonds (**T 675/92**).

La notion de domaine technique est notamment définie plus précisément dans les décisions suivantes: **T 277/90** (la technique de coulée dans le domaine dentaire et les prothèses dentaires constituent des domaines techniques connexes); **T 358/90** (le problème du vidage du contenu d'une toilette portable n'amène pas l'homme du métier

à chercher une solution dans le domaine des récipients spéciaux servant au remplissage du réservoir d'une tronçonneuse); **T 365/87, T 443/90, T 47/91, T 244/91** et **T 189/92**.

S'agissant d'un autre aspect concernant un document compris dans un état de la technique éloigné, cité par le titulaire du brevet, la chambre a, comme il est dit dans le sommaire de la décision **T 28/87** (JO 1989, 383), posé le principe suivant: "Si, dans l'introduction de la description d'une demande ou d'un brevet, il est fait référence à un état de la technique ne relevant pas objectivement d'un domaine pertinent pour ladite demande ou ledit brevet, cet état de la technique ne peut, du seul fait de cette référence subjective, être opposé au demandeur ou au titulaire du brevet, lors de l'examen de la brevetabilité, comme constituant un domaine voisin de l'invention". Le document auquel le titulaire du brevet avait lui-même fait référence dans l'introduction de la description n'avait donc pas été pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

5.3 Homme du métier - niveau de connaissance

Dans la décision **T 60/89** (JO 1992, 268), la chambre a confirmé qu'il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances de l'homme du métier concerné lorsque, pour la même invention, l'on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive. Ce chapitre traite des principales décisions dans lesquelles les chambres se sont prononcées sur la question des connaissances générales de l'homme du métier en rapport avec l'activité inventive (cf. p. 130, 131).

Dans la décision **T 426/88** (JO 1992, 427), la chambre a précisé qu'un livre d'enseignement général dans un domaine technique général englobant le domaine technique spécifique de l'invention fait partie des connaissances générales du spécialiste du domaine technique spécifique considéré. Quand des manuels, qui représentent des connaissances générales, décrivent une théorie ou une méthodologie technique de base d'ordre général et l'exemplifient par des applications particulières dans certains domaines techniques seulement, cela ne limite pas la portée générale et la pertinence de telles divulgations au point d'exclure des possibilités d'application dans d'autres domaines. Le requérant avait tenté de faire valoir que le livre, édité en langue allemande, n'était pas une référence préférée en Grande-Bretagne par les experts du domaine concerné. La chambre s'en est cependant tenue à la définition de l'état de la technique exposée à l'Art. 54, laquelle ne tient pas compte du lieu d'exercice de la profession de l'homme du métier concerné.

Dans l'affaire **T 766/91**, la chambre a déclaré que par connaissances générales de l'homme du métier, il faut normalement entendre les manuels et ouvrages de base sur le sujet. Ce sont les connaissances que l'homme du métier expérimenté est censé avoir ou, du moins, dont il est réputé être au courant dans la mesure où il sait qu'en cas de besoin, il peut les vérifier dans un manuel. Le contenu de tels ouvrages sont des références pratiques pour montrer ce qu'il faut entendre par connaissances générales de l'homme du métier. Toutefois, ces informations elles-mêmes ont probablement été déjà publiées bien auparavant, par exemple dans des documents de recherche ou des brevets, ou ont été utilisées publiquement dans l'industrie. Elles ne sont normalement pas devenues des connaissances générales de l'homme du métier par suite de leur publication dans un manuel ou un ouvrage, c'est bien plutôt parce qu'elles étaient déjà des connaissances générales de l'homme du métier qu'elles figurent dans des manuels ou des ouvrages. C'est pourquoi l'on peut considérer qu'une publication dans, par exemple, une encyclopédie ou un ouvrage de base, constitue généralement la preuve non seulement que l'information était connue, mais encore qu'elle relevait des connaissances générales de l'homme du métier. En conséquence, il y a lieu de motiver une affirmation selon laquelle

une information relève des connaissances générales de l'homme du métier uniquement si une partie ou l'OEB le conteste.

De nombreux rapports de réunions et de recherche publiés au cours d'une certaine période dans des revues spécialisées, qui rendent compte pour cette période (relativement brève) des connaissances actuelles dans le domaine d'une technique de pointe, peuvent être considérés comme reflétant les connaissances générales de l'homme du métier à la date considérée (**T 537/90**).

Dans la décision **T 632/91**, la chambre a estimé que des preuves qui ne comprennent pas une comparaison de l'objet revendiqué avec l'état de la technique peuvent néanmoins contredire une supposition faite à première vue, selon laquelle il existait des connaissances générales communes qui auraient permis à l'homme du métier de ne pas tenir compte des différences structurelles de composés chimiques.

Dans la décision **T 61/88**, la chambre a indiqué qu'il n'était pas possible de dénier à l'homme du métier, confronté à une solution technique optimale mais sophistiquée, la capacité de reconnaître que d'autres solutions moins compliquées conduisaient généralement à des résultats moins parfaits, et par conséquent la capacité d'envisager la mise en oeuvre de telles solutions, au moins lorsqu'il peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte.

6. Preuve de l'existence d'une activité inventive

6.1 Approche "Could-would"

6.1.1 Généralités

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, la question à se poser n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait **pu** réaliser l'objet du brevet en litige, mais de savoir s'il l'**aurait** réalisé parce qu'il escomptait pouvoir ainsi résoudre le problème technique (**T 2/83**, JO 1984, 265, **T 7/86**, JO 1988, 381). Il arrive fréquemment que l'on puisse montrer, une fois qu'une invention a été mise au point, qu'un homme du métier aurait pu parvenir à ce résultat en combinant différents documents de l'état de la technique, mais il convient de ne pas tenir compte de ces considérations, qui relèvent d'une analyse a posteriori (**T 564/89**).

Dans la décision **T 61/90**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante, qui considère que ce qui compte, c'est de savoir non pas ce que l'homme du métier aurait pu envisager de faire, étant donné les moyens techniques dont il disposait, autrement dit, pas ce qu'il aurait peut-être pu faire, mais ce que, selon toute probabilité, il aurait fait dans la réalité. L'existence d'une **possibilité technique** et l'absence d'obstacles ne sont que des conditions nécessaires pour l'exécution de l'invention, elles ne sont pas suffisantes pour rendre évident pour l'homme du métier ce qui peut **effectivement être réalisé**.

Le fait que l'homme du métier connaissait les propriétés intrinsèques d'un moyen technique, de sorte qu'il avait en théorie la possibilité d'utiliser ce moyen dans un dispositif classique, prouve simplement qu'il était **possible** d'utiliser ledit moyen technique de cette façon, autrement dit que l'homme du métier **pouvait** l'avoir utilisé. Cependant, s'il faut établir que cette possibilité intellectuelle était également une mesure technique dont l'utilisation était évidente pour l'homme du métier, il y a lieu de prouver qu'il se trouvait dans l'état de la technique un indice reconnaissable permettant de combiner ce moyen connu et ce dispositif classique, de manière à atteindre l'objectif technique voulu; en d'autres termes, que l'homme du métier **aurait** réalisé une telle combinaison. L'existence

· de cette raison technique dépend des propriétés connues non seulement du moyen mais aussi du dispositif (**T 203/93**).

6.1.2 Espérance de réussite

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une démarche peut être considérée comme évidente au sens de l'Art. 56, dans le cas où l'homme du métier l'aurait appliquée, parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque (**T 2/83**, JO 1984, 265). En d'autres termes, il n'y a pas uniquement évidence lorsque l'on peut clairement prévoir les résultats, mais également lorsque l'on peut raisonnablement escompter une réussite (**T 149/93**).

Dans certaines décisions ayant trait au génie génétique, la chambre s'est demandé si, dans les affaires en question, il était évident pour l'homme du métier d'essayer de suivre, avec une **espérance de réussite raisonnable**, une démarche, une voie ou une méthode suggérées (**T 60/89**, JO 1992, 268).

La décision **T 500/91** portait sur des procédés et des moyens de production d'interféron alpha par génie génétique. La chambre a affirmé que l'homme du métier (notion qui peut désigner également une équipe de spécialistes compétents) s'intéresse avant tout aux réalisations pratiques et que le développement de la technique qu'il peut prévoir normalement ne l'amène pas à résoudre des problèmes techniques en réalisant des recherches scientifiques dans des domaines encore inexplorés. Elle a conclu finalement que, vu que le domaine du génie génétique en cause était relativement nouveau à la date en question et que l'on connaissait mal à cette date ce qui pouvait influer sur le succès des techniques de recombinaison de l'ADN que l'on tentait de mettre en oeuvre, vu également que l'on pouvait déplorer l'absence d'un niveau de connaissances générales solides dans ce domaine technique particulier, l'application technique réussie qui était faite des techniques de recombinaison de l'ADN, selon les revendications 1 et 2 de la demande en cause, impliquait une activité inventive.

Dans l'affaire **T 296/93**, la chambre a estimé qu'en ce qui concerne l'activité inventive, le fait que d'autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet pourrait faire penser qu'il était "évident d'essayer" ou qu'il s'agissait d'un domaine méritant d'être exploré; cela ne signifie cependant pas nécessairement qu'il y ait eu une "espérance de réussite raisonnable", notion qu'il y a lieu de ne pas confondre avec l'espoir, légitime, de réussir. L'espérance de réussite raisonnable suppose que l'homme du métier est raisonnablement en mesure de prévoir, à partir des connaissances disponibles avant le lancement d'un projet de recherche, que celui-ci est promis au succès dans un délai raisonnable. Plus un domaine de recherche technique est inexploré, plus la difficulté d'en prévoir la réussite est grande et, par conséquent, plus l'espérance de réussite est faible. De l'avis de la chambre, la réussite de l'expression de gènes HBV dans un système d'ADN recombinant, indépendamment de la question de savoir s'il s'était agi d'un "coup de chance" ou du fruit d'une "recherche de l'inattendu" voire d'une stratégie, constituait une percée importante dans la recherche sur l'HBV qui, pour les raisons précitées, n'avait été prévue ni rendue évidente par aucune antériorité. La chambre a conclu que l'objet de la requête principale comportait une activité inventive.

Dans la décision **T 223/92**, la chambre avait examiné si la production d'un interféron gamma sans autre protéine à laquelle il est normalement associé constitue une contribution inventive à l'état de la technique. L'interféron alpha et l'interféron bêta ayant déjà été produits selon la technique de l'ADN recombinant, la chambre a estimé que cette méthode

aurait également été envisagée dans la pratique comme un moyen possible de rendre l'interféron gamma disponible. En 1981, compte tenu de l'état de la technique, on aurait peut-être choisi de recourir à la technique de l'ADN recombinant; l'homme du métier, quant à lui, l'aurait essayée, bien que le succès de l'entreprise fût incertain, parce qu'il avait confiance dans sa chance, son habileté et son esprit inventif pour surmonter les problèmes connus et ceux encore inconnus, même s'ils étaient tels que l'homme du métier de compétence moyenne se serait attendu à un échec. En conséquence, la chambre était convaincue qu'il n'était pas certain que l'homme du métier, dans ce cas, eût essayé de mettre en oeuvre cette méthode avec une espérance de réussite raisonnable.

Compte tenu de l'état de la technique le plus proche, le problème technique à résoudre dans l'affaire **T 886/91** consistait, selon la chambre, à identifier et à caractériser de manière précise des séquences d'ADN du sous-type adyw du génome HBV. La chambre a souligné que dans cette affaire, la situation n'était pas comparable à celle qui a fait l'objet des décisions **T 223/92** et **T 500/91**, où la production d'une protéine en partie connue dans un système d'ADN recombinant a été menée à bien et considérée comme inventive eu égard au fait que dans les circonstances particulières à ces affaires, il n'y avait aucune espérance de réussite raisonnable. En l'espèce, l'état de la technique le plus proche avait déjà divulgué le clonage et l'expression du sous-type adyw du génome HBV. Pour identifier et caractériser les séquences particulières revendiquées du même génome, il suffisait que l'homme du métier effectue des expériences à l'aide de moyens ordinaires dans le cadre d'une pratique usuelle consistant à combler les lacunes du savoir en appliquant les connaissances existantes (cf. aussi **T 455/91** et **T 915/93**).

Dans la décision **T 63/94**, il s'agissait de savoir si l'homme du métier, confronté au problème consistant à surmonter un ou plusieurs inconvénients connus des méthodes d'essai "bilatéral" ou "sandwich", comprises dans l'état de la technique, aurait directement remplacé les anticorps polyclonaux par des anticorps monoclonaux, avec une espérance raisonnable d'amélioration. La chambre a fait observer que les revendications en question étaient formulées en termes tout à fait généraux et qu'elles couvraient des méthodes de détermination d'antigènes, caractérisées en ce qu'au moins deux anticorps monoclonaux différents, dirigés contre le même antigène, étaient utilisés, indépendamment de leur spécificité et/ou de leur affinité. L'innovation revendiquée se bornait à proposer l'emploi d'une combinaison d'au moins deux anticorps monoclonaux dans des essais "bilatéraux" ou "sandwichs", le soin de rechercher empiriquement la combinaison appropriée des anticorps étant laissé à l'homme du métier. La chambre a estimé que le fascicule du brevet ne contribuait pratiquement pas à réduire cette charge de travail. L'homme du métier aurait aisément déduit d'un document de l'état de la technique l'idée de remplacer les deux anticorps polyclonaux par des anticorps monoclonaux dans des essais "bilatéraux" ou "sandwichs". La reproductibilité des anticorps monoclonaux, leur disponibilité en grandes quantités ainsi que leur spécificité et leur affinité constante pour des déterminants antigéniques uniques auraient incité l'homme du métier à aller dans cette direction. Celui-ci aurait considéré que les anticorps monoclonaux étaient des substituts appropriés de produits (les anticorps polyclonaux) présentant notamment l'inconvénient d'être non reproductibles et de faible spécificité. Les difficultés techniques liées à l'identification d'anticorps monoclonaux possédant l'affinité et la spécificité requises n'auraient pas dissuadé l'homme du métier de procéder au remplacement. En fait, l'homme du métier savait que la découverte d'un anticorps approprié, que ce soit par le biais de techniques classiques ou fondées sur les hybridomes, variait considérablement d'un analyte à un autre, et n'était qu'une question de temps, de persévérance et de chance. En outre, les avantages que présenterait la

· découverte d'un anticorps monoclonal approprié, qui soit reproductible, justifiaient d'une manière générale les efforts requis.

6.2 Inventions de combinaison

6.2.1 Existence d'une invention de combinaison

Pour apprécier l'activité inventive qu'implique une invention de combinaison, il convient de se demander si l'état de la technique pouvait ou non donner à l'homme du métier l'idée de la combinaison d'éléments qui a été précisément revendiquée. Le fait qu'un ou plusieurs éléments soient connus ne permet pas de conclure à coup sûr à l'évidence de cette combinaison (**T 37/85**, JO 1988, 86 et **T 666/93**). Donc, la seule chose qui compte est de savoir si la combinaison précisément de tous ces éléments (pouvant être connus individuellement) découlait, pour l'homme du métier, de manière évidente de l'état de la technique. Si tel est le cas, une combinaison composée exclusivement d'éléments connus ne saurait impliquer une activité inventive (**T 388/89**, cf. également **T 717/90**, Rapport de jurisprudence 1991, 28).

Dans la décision **T 55/93**, la chambre n'a pas souscrit à l'argument du requérant, selon lequel l'invention alléguée devait être considérée comme une simple addition de solutions apportées à deux problèmes partiels indépendants, non liés entre eux. Dans l'affaire en question, non seulement le problème à la base du brevet litigieux ne découlait pas des documents de l'état de la technique et n'y était pas rencontré, mais, en plus, les caractéristiques revendiquées se complétaient. La chambre a déclaré que les caractéristiques avaient entre elles un lien fonctionnel, ce qui est la particularité même d'une invention de combinaison. Lorsque l'on a affaire à une telle invention, peu importe que les caractéristiques, prises individuellement, soient éventuellement toutes déjà connues en soi. On ne saurait sélectionner, en se fondant sur la pluralité des problèmes partiels à résoudre, les moyens de construction respectifs utilisés dans l'appareil, ou les étapes de la méthode formulées en termes de caractéristiques fonctionnelles, qui, en étant associées, fournissent une solution au problème pris dans son ensemble. La non-évidence d'une revendication de combinaison repose sur l'application simultanée de toutes ses caractéristiques (**T 175/84**, JO 1989, 71).

Il y a lieu de distinguer l'invention de combinaison d'un simple agrégat de caractéristiques.

Dans l'affaire **T 410/91,** la revendication 1 portait sur un foyer agencé de manière à pouvoir fonctionner sous suralimentation, destiné à un générateur de vapeur. La chambre de recours a nié l'existence d'une activité inventive, car s'il était vrai que les mesures couvertes par la revendication 1 contribuaient toutes à augmenter le rendement de l'installation, cette contribution à l'augmentation du rendement tenait toutefois à différents effets isolés connus, permettant la mise en oeuvre de ces mesures conformément à ce que pouvait prévoir l'homme du métier. L'objet de la revendication1 n'était donc qu'une juxtaposition de mesures connues qui produisaient leurs effets caractéristiques, sans que l'on ait pu toutefois mettre en évidence un effet de synergie dû à la combinaison de ces différentes mesures (combinaison au sens d'une interaction) (cf. également **T 144/85**).

Dans l'affaire **T 407/91**, le brevet portait sur un procédé pour la production d'éther diméthylique utile comme propulseur. Les étapes du procédé (a) à (f) étaient connues en tant que telles. L'intimé a allégué que la combinaison des caractéristiques (a), (b) et (f), toutes connues grâce au document 1, avec les caractéristiques (c), (d) et (e) n'était pas évidente pour un homme du métier. Toutefois, la chambre est parvenue à la conclusion que **la combinaison de caractéristiques de procédé connues** par simple mise en oeuvre

des connaissances générales de l'homme du métier n'impliquait pas d'activité inventive. Le procédé de production d'éther diméthylique, tel que divulgué dans le document D1, exigeait que le mélange réactionnel soit soumis à un traitement par distillation. Dans un tel procédé, si la pureté d'un produit est insuffisante, l'homme du métier qui cherche à obtenir des améliorations fait couramment appel à ses connaissances générales dans le domaine des méthodes de distillation.

6.2.2 Problèmes partiels

En vertu de la jurisprudence constante, il y a problèmes partiels, lorsque les caractéristiques ou les groupes de caractéristiques d'une revendication ont simplement été ajoutés les uns aux autres, et qu'ils n'ont aucune interaction fonctionnelle, c'est-à-dire que contrairement à ce qui est supposé être le cas pour une combinaison de caractéristiques, ils ne s'influencent pas mutuellement pour obtenir un succès technique allant au-delà de la somme des effets qu'ils produisent individuellement (cf. **T 294/90**). Dans l'affaire **T 389/86** (JO 1988, 87), les deux groupes de caractéristiques revendiqués ne montraient aucune interaction fonctionnelle. La chambre a estimé que dans ce cas, il n'était pas possible de faire valoir un quelconque effet de combinaison pour fonder l'activité inventive, mais qu'il fallait au contraire examiner si, pris individuellement, les deux groupes de caractéristiques découlaient à l'évidence de l'état de la technique. Il suffit que l'un de ces groupes présente un élément inventif pour fonder l'activité inventive de l'objet de la revendication (cf. également **T 701/91**).

Selon la décision **T 130/89** (JO 1991, 514), le problème technique qu'entendait résoudre l'invention revendiquée se composait de deux problèmes partiels techniquement indépendants, chaque problème étant résolu de façon indépendante par une caractéristique de l'objet revendiqué. La chambre a estimé que l'indépendance des caractéristiques de l'objet revendiqué (chaque caractéristique produisant un effet différent) conduisait, pour l'appréciation de l'activité inventive, à considérer deux états de la technique les plus proches, permettant respectivement la définition de chacun des deux problèmes partiels. Elle a ainsi pu conclure que chacun des problèmes partiels étant résolu par des moyens ne remplissant que leurs fonctions connues, chaque solution partielle était évidente et que l'invention était donc dépourvue d'activité inventive.

Dans la décision **T 315/88**, la chambre a indiqué que le fait qu'un raisonnement concluant à une absence d'activité inventive nécessite la prise en compte de trois documents antérieurs différents ne peut pas être interprété comme constituant un indice d'activité inventive, du moins lorsque le problème technique qu'entend résoudre l'objet revendiqué se compose de deux problèmes partiels techniquement indépendants. Les solutions de ces problèmes partiels sont habituellement décrites dans plusieurs antériorités, en raison de leur absence de lien technique.

6.3 Prise en considération de caractéristiques en cas de combinaison de caractéristiques

Conformément à la jurisprudence établie des chambres de recours, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (cf. **T 37/82**, JO 1984, 71). Lors de l'appréciation de l'activité inventive qu'implique une combinaison de caractéristiques, une caractéristique n'est prise en considération, que si le demandeur a établi la vraisemblance du fait qu'elle contribue

en soi ou en combinaison avec une ou plusieurs autres caractéristiques à résoudre le problème exposé dans la description (cf. également **T 65/87, T 144/90, T 206/91, T 574/92**). Dans l'affaire **T 294/89**, la chambre a déclaré que la caractéristique supplémentaire ne présentait aucun avantage inattendu et qu'elle ne contribuait en aucune façon à résoudre le problème indiqué. Elle n'était donc pas pertinente à l'appréciation de l'activité inventive impliquée par la combinaison des caractéristiques revendiquées. Dans l'affaire **T 144/90**, la revendication selon la requête subsidiaire différait uniquement de celle selon la requête principale par une caractéristique qui ne contribuait pas à résoudre le problème technique objectif, formulé sur la base de l'antériorité (D1) considérée comme l'état de la technique le plus proche, que les autres caractéristiques contribuaient à résoudre. Il y a donc lieu de ne pas tenir compte de cette caractéristique supplémentaire, lorsqu'il s'agit d'apprécier si, considérée dans son ensemble, la combinaison des caractéristiques implique une activité inventive. En conséquence, seules les caractéristiques contribuant à résoudre directement un problème doivent être prises en considération (**T 285/91**).

6.4 Utilisation par analogie

Un produit étant connu comme produit de combinaison ou mélange de composants ayant des fonctions déterminées, la brevetabilité peut être accordée aussi bien à la préparation et à l'utilisation en soi d'un composant nouveau amélioré pour parvenir au même but, qu'au produit amélioré contenant ce composant. Toutefois, si le composant concerné, avec ses propriétés importantes, appartient à l'état de la technique, son utilisation dans le produit est évidente à cause de son effet avantageux prévisible. (**T 192/82**, JO 1984, 415).

La chambre a également constaté à ce sujet dans l'affaire **T 130/89** (JO 1991, 514) que l'utilisation, d'une manière connue en soi, d'un matériau connu, à partir de ses propriétés connues, en vue d'obtenir un effet connu, dans le cadre d'une nouvelle combinaison, n'implique pas, normalement, une activité inventive ("utilisation par analogie"). Cette règle peut cependant exceptionnellement ne pas s'appliquer dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu'une telle utilisation révèle les avantages inattendus d'un choix, qu'elle élimine un préjugé connu ou résoud des difficultés imprévues, ou encore qu'elle impose de modifier un autre élément.

A la suite de ces décisions, la chambre a résumé la situation dans l'affaire **T 213/87**, en déclarant qu'en l'absence de tout effet inattendu, la simple substitution d'un élément par un élément connu pour ses propriétés pertinentes comme produisant cet effet connu ne saurait être considérée comme brevetable.

6.5 Combinaison de documents

Pour l'homme du métier, il n'est pas évident de combiner un unique document très ancien (par ex. vieux de 50 ans), sans importance pour le progrès de la technique et dont l'enseignement va à l'encontre des tendances actuelles, avec un document rendant compte de l'état de la technique le plus proche (cf. **T 261/87, T 366/89**, confirmé dans **T 404/90**).

Dans l'affaire **T 745/92**, la chambre a souligné que les divulgations de deux antériorités - même si elles figurent dans la même classe de la CIB - ne peuvent être combinées de manière à conclure à l'absence d'activité inventive que si cette combinaison est évidente pour l'homme du métier cherchant à résoudre le problème qui sous-tend l'invention revendiquée.

La chambre a confirmé, dans sa décision **T 552/89** que, pour l'appréciation de l'activité inventive, il n'est pas permis de combiner les enseignements de différents documents appartenant à l'état de la technique en vue d'établir l'évidence d'une invention, sauf si, pour l'homme du métier, une telle démarche serait allée de soi à la date de dépôt de la demande. Selon la jurisprudence des chambres de recours, lorsque le problème objectif défini compte tenu d'un document primaire constituant l'état de la technique le plus proche se compose de différents sous-problèmes, on peut s'attendre à ce que l'homme du métier tienne compte des solutions qui ont été proposées pour ces différents sous-problèmes dans différents documents secondaires relevant du même domaine technique ou d'un domaine voisin. Il est donc permis de combiner l'enseignement de ces documents secondaires avec celui des documents appartenant à l'état de la technique le plus proche si ces documents secondaires apportent des solutions à différents sous-problèmes particuliers du problème objectif, en partant de l'état de la technique le plus proche, notamment lorsque l'invention revendiquée n'est qu'un simple agrégat de ces solutions.

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, pour savoir quelles sont les informations qui ont été rendues accessibles au public par un document, l'on doit examiner la divulgation de ce document prise dans son ensemble, sans se limiter uniquement aux exemples donnés dans ce document (**T 12/81**, JO 1982, 296, **T 332/87**, **T 138/89** et **T 666/89**, JO 1993, 495). Selon la décision **T 95/90**, ceci signifie qu'il est possible de combiner **plusieurs passages d'un même document**, à condition qu'il n'y ait aucune raison dissuadant l'homme du métier de procéder à cette combinaison. En outre, il est possible de combiner l'enseignement technique des exemples avec l'enseignement d'autres passages du même document, à condition que les exemples concernés soient effectivement représentatifs de l'enseignement technique général divulgué dans le document en question.

6.6 Similitude de structure entre des composés chimiques

Dénier l'activité inventive à des composés chimiques nouveaux parce qu'il existe une similitude de structure entre eux et des composés chimiques connus revient à affirmer que l'homme du métier aurait raisonnablement escompté la même utilité pour les composés connus et les composés nouveaux en tant que moyens permettant de résoudre le problème technique qui sous-tend la demande incriminée. Une telle prévision serait justifiée si l'homme du métier savait, grâce à des connaissances générales communes ou à une divulgation donnée, que les différences structurelles existant entre les composés chimiques concernés étaient à ce point minimes qu'elles n'auraient aucune incidence fondamentale sur les propriétés requises pour résoudre le problème technique, de sorte qu'elles pourraient être négligées (**T 852/91**).

6.7 Alliages et preuve de l'activité inventive

Dans la décision **T 253/92**, la revendication 1 avait pour objet un procédé de fabrication d'un alliage pour aimant permanent. De l'avis de la chambre, il était évident, pour l'homme du métier, de réaliser des expériences avec différents alliages dont la composition était proche de celle des alliages utilisés dans les exemples donnés dans l'état de la technique, et de mesurer leurs propriétés magnétiques. En effectuant ces expériences de routine, l'homme du métier aurait découvert des alliages présentant à la fois une excellente résistance à la désintégration et une intensité énergétique d'au moins 28.1 MGoe, étant donné qu'il ne s'agit pas là de propriétés encore inconnues, mais des propriétés mêmes que l'homme du métier tenterait d'obtenir.

6.8 Equivalents

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a lieu, pour apprécier la nouveauté, de ne pas prendre en considération les équivalents qui n'ont pas été divulgués dans une antériorité, étant donné que ceux-ci relèvent de l'examen de l'activité inventive (**T 167/84**, JO 1987, 369, **T 446/88**, cf. aussi les Directives C-IV, 7.2). Dans la décision **T 697/92**, la chambre de recours s'est penchée sur la notion de "moyens équivalents". Selon elle, deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction pour conduire au même résultat, et ce malgré leurs modes de réalisation différents. Deux moyens remplissent la même fonction lorsqu'ils procèdent de la même idée fondamentale, c'est-à-dire lorsqu'ils appliquent le même principe de la même manière. Le résultat est l'ensemble des effets techniques produits par le moyen. Pour être équivalents, il faut que les moyens conduisent à un résultat de même nature et de même qualité. En conséquence, un moyen n'est pas équivalent dès lors que son mode de réalisation différent conduit à un résultat de même nature mais de qualité ou d'efficacité différente. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'obtenir un résultat meilleur; il suffit qu'il soit différent, car ce n'est pas le résultat en soi qui est brevetable, mais le moyen par lequel il est obtenu. En l'espèce, la chambre de recours a admis l'activité inventive, puisque les moyens n'étaient pas équivalents. Bien que remplissant en gros la même fonction, ils se distinguaient par leur mode de réalisation et la qualité du résultat obtenu.

6.9 Inventions de problème

La découverte d'un problème méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si en elle-même la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (cf. **T 2/83**, JO 1984, 265, **T 225/84**). Un problème posé nouveau ne peut toutefois pas contribuer à conférer une valeur inventive à sa solution, lorsque l'homme du métier de compétence moyenne aurait pu lui aussi formuler le même problème (**T 109/82**, JO 1984, 473). Il convient par ailleurs de garder à l'esprit qu'il est normal, pour l'homme du métier, de toujours veiller à remédier aux insuffisances, à surmonter les inconvénients et à améliorer les dispositifs et/ou les produits connus (cf. **T 15/81**, JO 1982, 2 et **T 195/84**, JO 1986, 121). Dans la décision **T 532/88**, la chambre a confirmé qu'aucune activité inventive ne pouvait être reconnue dans le fait de poser un problème consistant uniquement à chercher à surmonter des difficultés apparaissant au cours d'un travail de routine. Conformément à cette jurisprudence, les chambres ont estimé dans les décisions **T 630/92**, **T 798/92** et **T 578/92** que la formulation du problème ne conférait aucune inventivité à l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 971/92**, la chambre a relevé qu'il ne saurait y avoir d'activité inventive dans l'appréciation de problèmes techniques classiques qui constituent la base des tâches ordinaires de l'homme du métier, comme la suppression d'imperfections, l'optimisation de paramètres, l'économie d'énergie ou de temps. De fait, l'appréciation d'un problème technique contribue à l'activité inventive uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, lorsqu'un demandeur tient néanmoins à se prévaloir d'une affirmation selon laquelle l'activité inventive réside dans la reconnaissance d'un problème technique dont la solution est, de l'aveu général, évidente, il faut au moins que ce problème technique soit divulgué en termes clairs et non équivoques dans la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 566/91**, l'invention concernait une composition de pastille de nystatine molle destinée au traitement de la candidose dans la cavité buccale. Dans cette affaire, la chambre n'a pas partagé le point de vue défendu par les requérants, selon lequel le

problème technique qui sous-tend le brevet attaqué est un problème méconnu, qui réside dans la réticence des patients à se conformer au traitement, étant donné que l'homme du métier aurait pu soulever ce problème, lorsque, comme dans cette affaire, l'utilisation d'un objet ou d'un produit provoque inévitablement l'apparition d'un problème. En conséquence, un problème qui revient à simplement constater qu'il n'est manifestement pas déféré à un désir manifeste dans une situation donnée, à savoir la réticence des patients à utiliser une composition de nystatine en raison du goût désagréable de la substance active, ne peut être considéré comme le véritable problème à résoudre.

Dans l'affaire **T 540/93**, la demande concernait une porte pour animaux domestiques qui permet aux chats et aux chiens d'entrer directement, sans aide, dans une pièce. Le dispositif selon l'état de la technique le plus proche présentait l'inconvénient de mettre l'animal en difficulté, voire de le blesser, lorsqu'après avoir posé sa patte sous l'abattant mais ayant décidé ensuite de ne pas franchir la porte, il essaie de retirer sa patte, qui reste prise au piège et bloquée entre l'abattant et le tunnel. Selon la chambre, le problème objectif consiste à éviter toute blessure à la patte lorsque l'animal change d'avis alors qu'il se disposait à franchir la porte. En conséquence, la chambre a conclu que la reconnaissance de ce problème particulier confère à l'objet une activité inventive. Contrairement à la division d'examen, la chambre a estimé que le problème de la blessure à la patte n'était pas évident. Des accidents où la patte se trouve prise au piège arrivent peut-être fréquemment, mais rarement avec le même animal, qui aurait, soit appris comment franchir la porte, soit évité la porte à l'avenir. L'animal aurait pu quelquefois se libérer seul mais, évidemment, aurait été incapable de faire savoir à son maître pourquoi l'accident s'était produit. Si le dysfonctionnement s'est produit de manière répétée, il n'en est pas pour autant reproductible puisque - jusqu'à ce que l'origine de la blessure ou la raison pour laquelle l'animal refuse de franchir la porte soit déterminée - les conditions d'expérimentation sont difficiles à reproduire, car seuls quelques animaux auraient leurs pattes bloquées et, même dans ce cas, cela ne se produirait probablement qu'une seule fois.

6.10 Utilisation nouvelle d'une mesure connue

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive dans le cas de l'utilisation nouvelle d'une mesure connue, les chambres de recours examinent si le problème résolu dans un cas connu par une mesure connue diffère ou non du problème qui se pose dans le cas à trancher. S'il ressort de cet examen que les deux problèmes ne sont pas fondamentalement différents, on peut en principe conclure qu'il n'y a pas activité inventive, lorsqu'une mesure connue est reprise (cf. notamment **T 39/82**, JO 1982, 419 et **T 142/84,** JO 1987, 112, **T 332/90, T 485/91**).

Dans l'affaire **T 39/82** (JO 1982, 419), la chambre a constaté qu'il y avait lieu d'examiner si le problème résolu par une mesure connue dans un cas connu différait du problème posé dans le cas à trancher. Comme les problèmes posés dans les deux affaires étaient fondamentalement différents, il n'était pas évident, pour l'homme du métier, d'utiliser cette mesure connue dans un autre contexte.

Dans l'affaire **T 741/92**, l'invention consistait en une utilisation nouvelle d'un moyen connu, en l'occurrence d'une structure de maille déterminée. De l'avis de la chambre, il importe peu, pour ce type d'invention, que le moyen soit connu en soi, lorsque son utilisation fait intervenir de nouvelles propriétés et de nouveaux buts. Le moyen connu a été utilisé dans le cadre de l'invention, afin d'obtenir un résultat encore inconnu jusque là, et non évident.

Dans la décision **T 301/90**, la chambre a estimé que pour l'appréciation de l'activité inventive, on part en général du principe que si la mise en oeuvre d'une mesure connue en vue de l'obtention d'un résultat connu grâce à l'effet inhérent que l'on attend d'une telle mesure n'implique pas normalement d'activité inventive, l'indication d'un nouveau résultat technique non évident pouvant être obtenu grâce à ces effets connus (pour le domaine de la chimie cf. **T 4/83**, JO 1983, 498 et pour le domaine de la physique cf. **T 39/82**, JO 1982, 419) peut transformer la mise en oeuvre de cette mesure connue en un moyen nouveau et non évident pour résoudre un nouveau problème technique, et constituer ainsi un progrès technique impliquant une activité inventive (cf. **T 1096/92** et **T 238/93**).

Dans l'affaire **T 590/90**, les intimés ont fait valoir que les deux mesures, par lesquelles l'enseignement technique du brevet en litige se distinguait de celui du document 1, étaient déjà comprises en tant que telles dans l'état de la technique et que leur application au procédé décrit dans le document 1 était évidente. La chambre a en revanche estimé qu'il n'était pas évident d'appliquer une mesure connue en soi, alors que plusieurs documents le déconseillaient. Comme cette mesure impliquait une activité inventive, tout le procédé selon la revendication 1, qui englobait cette mesure, impliquait de même une activité inventive. Lorsqu'un procédé connu est modifié par deux mesures, dont l'une en tout cas n'est pas évidente, le procédé pris dans son ensemble est inventif.

6.11 Produit concevable

Selon la décision **T 595/90** (JO 1994, 695), un produit qu'on pourrait envisager d'utiliser en tant que tel, avec toutes les caractéristiques l'identifiant et toutes ses propriétés utilisables, produit présentant ainsi un caractère évident, pourrait néanmoins perdre ce caractère évident et être revendiqué en tant que tel s'il n'existait dans l'état de la technique aucun moyen connu ni aucun procédé applicable (par analogie) pour son obtention, et si les procédés revendiqués permettant sa préparation étaient donc les premiers à parvenir à ce résultat, et impliquaient une activité inventive.

6.12 Utilisation d'autres matériaux

D'après la décision **T 21/81** (JO 1983, 15), il y a lieu de considérer qu'il entre dans le cadre des activités normales de l'homme du métier de choisir, parmi les matériaux dont il sait qu'ils se prêtent à la réalisation d'un but déterminé, celui qui est le plus approprié. Dans sa décision **T 410/92**, la chambre a estimé qu'il était évident d'employer aussi des matériaux de meilleure qualité pour la mise au point d'un moteur synchrone monophasé muni d'un rotor bipolaire à aimantation permanente. Le requérant a allégué que l'homme du métier qui utiliserait les matériaux de meilleure qualité à sa disposition obtiendrait des moteurs présentant d'inexplicables problèmes de démarrage. Toutefois, la chambre de recours a conclu que les problèmes connus que soulève l'emploi de nouveaux matériaux ne sauraient dissuader l'homme du métier de les utiliser dans le but d'obtenir certaines améliorations jugées souhaitables, à plus forte raison lorsqu'il peut trouver les moyens permettant de résoudre ces problèmes en faisant appel à l'état de la technique.

6.13 Utilisation nouvelle évidente

Dans l'affaire **T 112/92** (JO 1994, 192), le document (1) représentait l'état de la technique le plus proche. Il y était fait référence à l'utilisation de glucomannane comme épaississant d'un produit alimentaire traité et non gélifié, mais la fonction de stabilisateur du glucomannane n'y était pas mentionnée. Appliquant dans cette affaire les principes qui

avaient été posés dans la décision **T 59/87** (JO 1991, 561), la chambre a considéré que même si le glucomannane ne servait pas de stabilisateur de l'émulsion lors de la préparation du produit selon le document (1), cette possibilité d'utilisation n'en existait pas moins, même si elle était encore ignorée. La chambre a conclu que si l'utilisation d'une substance comme stabilisateur d'émulsions n'est pas indissociable de son utilisation comme agent épaississant, elle a néanmoins beaucoup de liens avec elle. Elle a estimé que pour l'homme du métier qui connaissait l'efficacité du glucomannane en tant qu'agent épaississant d'émulsions, il aurait été évident qu'il devait essayer au moins de déterminer s'il était également efficace comme stabilisateur. Bien que, selon la décision **T 59/87**, l'on puisse considérer comme nouvelle une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance connue, utilisation pouvant être déduite automatiquement, même si elle est encore ignorée, l'objet de ladite revendication n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien permanent entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure.

6.14 Produits intermédiaires

Dans la décision **T 22/82** (JO 1982, 341), la chambre a considéré que l'obtention de produits intermédiaires nouveaux en vue de la préparation, selon un procédé global présentant des avantages surprenants, de produits finals connus et recherchés impliquait une activité inventive.

Une autre chambre a suivi cette jurisprudence dans la décision **T 163/84** (JO 1987, 301), dans laquelle elle avait reconnu la brevetabilité de produits intermédiaires dont la transformation en vue d'obtenir des produits finaux connus impliquait une activité inventive. Toutefois, la chambre a estimé qu'un produit chimique intermédiaire nouveau n'implique pas une activité inventive du seul fait qu'il est obtenu au cours d'une procédure en plusieurs étapes impliquant une activité inventive, et qu'il est transformé en un produit final connu; il faut que d'autres considérations puissent intervenir, par exemple s'il paraissait exclu que le nouveau produit puisse être préparé par un autre moyen.

La chambre a, dans la décision **T 648/88** (JO 1991, 292), estimé utile de préciser qu'elle ne pouvait faire sien le point de vue exprimé dans la décision **T 163/84**. Elle s'est alignée sur la position adoptée dans la décision **T 22/82**. Elle a indiqué qu'un produit intermédiaire destiné à la préparation d'un produit final connu est réputé impliquer une activité inventive, s'il est obtenu grâce à une préparation, une transformation complémentaire ou un procédé global impliquant une activité inventive.

Dans l'affaire **T 18/88** (JO 1992, 107), le demandeur faisait valoir que les propriétés insecticides des produits finals connus, nettement améliorées par rapport à celles d'un autre produit insecticide également connu de structure proche, suffisaient à prouver que les produits intermédiaires impliquaient une activité inventive, même si les produits finals n'étaient pas nouveaux et/ou n'impliquaient pas d'activité inventive. La chambre a rejeté l'argument du demandeur, en se référant à la décision **T 65/82** (JO 1983, 327): "Les produits intermédiaires revendiqués doivent eux-mêmes se fonder sur une activité inventive pour être brevetables. Il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si, dans certaines circonstances, l'existence de produits ultérieurs nouveaux, impliquant une activité inventive, peut prouver que les produits intermédiaires impliquent une activité inventive, parce que dans ce cas, ou les produits ultérieurs ne sont pas nouveaux, ou ils ne sont pas inventifs. L'effet supérieur de produits de transformation ultérieure qui ne sont ni nouveaux ni inventifs ne suffit pas pour rendre les produits intermédiaires inventifs."

6.15 Nécessité d'améliorer des propriétés

Dans le sommaire de la décision **T 57/84** (JO 1987, 53), la chambre a déclaré: "S'il est essentiel, s'agissant d'un produit, qu'une propriété (en l'occurrence une activité fongicide élevée) se manifeste dans différentes conditions, il importe pour la supériotié de l'invention que cette propriété soit améliorée dans toutes les conditions revêtant une importance cruciale dans la pratique, en particulier dans les différentes conditions d'essai mises au point à cet effet (en l'espèce, essais d'exposition à l'eau et au vent). Si des essais comparatifs sont présentés pour prouver une telle amélioration, les résultats des essais doivent être considérés conjointement. Il importe alors d'établir que l'invention est dans l'ensemble supérieure, dans les différents essais, à la substance de référence (en l'espèce par une concentration sensiblement plus faible en produit polluant l'environnement), même si la substance de référence se révèle meilleure dans un essai particulier." A la suite de la décision **T 57/84**, la chambre a déclaré dans la décision **T 254/86** (JO 1989, 115) qu'une invention qui repose sur une amélioration substantielle et inattendue apportée à une propriété déterminée ne doit pas nécessairement présenter des avantages par rapport à l'état de la technique en ce qui concerne d'autres propriétés relatives à son utilisation; il faut cependant que ces dernières subsistent dans une mesure raisonnable, afin que l'amélioration obtenue ne soit pas annulée par des inconvénients intolérables à d'autres égards, ou tels qu'ils contredisent essentiellement l'exposé de l'invention (cf. également **T 155/85**, JO 1988, 87). Il n'est donc pas nécessaire qu'une amélioration soit obtenue à tous les égards (**T 302/87** et **T 470/90**).

Dans l'affaire **T 155/85**, la chambre a également fait observer qu'un objet qui se situe structurellement entre deux réalisations particulières d'une antériorité citée et qui comporte, sous tous les aspects pertinents, des effets se situant en substance entre ceux qui sont connus pour les mêmes réalisations n'implique pas d'activité inventive, en l'absence d'autres considérations.

6.16 Optimisation de paramètres

Dans la décision fondamentale **T 36/82** (JO 1983, 269), la chambre a déclaré que l'activité inventive ne saurait être perçue dans la recherche d'une optimisation conjointe de deux paramètres d'un dispositif particulier par la résolution simultanée de deux équations connues en soi et exprimant respectivement ces paramètres sous la forme de fonctions de certaines dimentions du dispositif. Le fait qu'il se soit révélé possible de trouver une gamme de valeurs pour les dimensions en cause qui fournissent un compromis acceptable entre les deux paramètres ne peut être tenu pour surprenant dès lors qu'il existe dans l'état antérieur de la technique des indications suggérant que des résultats favorables pouvaient être obtenus en utilisant la méthode de calcul appliquée.

Les chambres se sont référées dans une série de décisions à la décision susmentionnée, pour nier l'existence d'une activité inventive, notamment lorsqu'il s'agissait de trouver un compromis approprié entre différents paramètres.

Dans l'affaire **T 263/86**, l'invention portait sur un verre de lunettes à effet astigmatique. La chambre de recours a fait observer que la relation entre astigmatisme résiduel, erreur de positionnement et transmission des contrastes était supposée connue d'un spécialiste de l'optique. Elle a donc estimé que la formule résultait uniquement de l'optimisation simultanée de plusieurs propriétés du verre, cette dernière aboutissant à un compromis qui était l'affaire de l'homme du métier. Dans le cas d'une optimisation de paramètres, de tels compromis ne sont pas considérés comme surprenants et n'impliquent donc aucune activité inventive (cf. également **T 38/87** et **T 54/87**).

Dans la décision **T 410/87**, la chambre a déclaré qu'il entrait dans le cadre des activités - à considérer comme normales - d'un homme du métier d'optimiser une grandeur physique, de façon à obtenir un compromis, acceptable au regard de sa finalité, entre deux effets contraires dépendant de cette grandeur (cf. également **T 409/90**, JO 1993, 40).

Dans l'affaire **T 660/91**, la chambre a conclu que la revendication 1 était dénuée d'activité inventive, au motif qu'il était évident d'optimiser des propriétés contradictoires connues en appliquant une autre solution d'un problème connu.

Les chambres de recours ont conclu dans deux décisions à l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire **T 73/85**, la chambre a déclaré que ce qui devait effectivement être qualifié de surprenant c'était précisément le fait que l'amélioration recherchée de la propriété en vue de résoudre le problème était obtenue non pas en modifiant spécifiquement les paramètres de structure, comme tel était habituellement le cas, mais en changeant les paramètres du procédé. Peu importe à cet égard que les différentes conditions de la réaction, revendiquées dans le brevet litigieux, soient connues en soi. La question déterminante est au contraire de savoir si l'homme du métier aurait proposé ou, faute de pouvoir effectuer des prévisions, essayé en priorité de combiner des mesures connues en soi, comme revendiqué en l'espèce, parce qu'il en escomptait une optimisation en vue de résoudre le problème.

Dans la procédure **T 500/89**, la chambre de recours a constaté que le fait que certains domaines de paramètres étaient connus en tant que tels ne permettait pas de conclure qu'il était évident de les combiner dans le but précis de résoudre le problème conformément au brevet litigieux. La combinaison des différents domaines de paramètre ne résultait pas de la seule optimisation, effectuée par routine, du procédé selon le document 1, étant donné que celui-ci ne suggérait aucunement cette combinaison.

6.17 Amélioration minime apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle

Dans la décision **T 38/84** (JO 1984, 368), la chambre de recours a fait observer qu'une amélioration d'importance minime, une fois traduite en termes numériques, apportée à un procédé utilisé commercialement à grande échelle (en l'occurrence une augmentation du rendement de 0,5%) n'en constitue pas moins un problème technique digne d'intérêt, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique la solution telle que revendiquée (cf. également **T 466/88** et **T 332/90**). Dans l'affaire **T 155/85** (JO 1988, 87), la chambre a ajouté que s'il était vrai que des améliorations même mineures en termes de rendement ou d'autres caractéristiques industrielles pouvaient se traduire par une amélioration très significative de la production à grande échelle, l'amélioration devait néanmoins être importante et donc aller au-delà des marges d'erreur et des fluctuations normales dans le domaine qui résultent de l'utilisation d'autres paramètres.

6.18 Procédés par analogie

Le sommaire de la décision **T 119/82** (JO 1984, 217) est le suivant: "En chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique. Il est

bien établi que les procédés par analogie sont brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif. La raison en est que toutes les caractéristiques du procédé par analogie ne peuvent découler que d'un effet jusqu'alors inconnu et insoupçonné ("invention de problème"). Si, en revanche, l'effet est totalement ou partiellement connu, par exemple soit que le produit soit ancien, soit qu'il s'agisse d'une modification nouvelle d'une partie structruale existante, l'invention, c'est-à-dire le procédé ou le produit intermédiaire y participant, ne devrait pas simplement consister en des caractéristiques déjà nécessairement et aisément déductibles de la partie connue de l'effet, et ce d'une manière évidente compte tenu de l'état de la technique (cf. également **T 65/82**, JO 1983, 327).

6.19 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive

Les chambres de recours ont considéré dans les cas suivants que les revendications étaient dénuées d'inventivité.

La simple inversion d'un procédé eu égard aux phases de la production des éléments constitutifs ne saurait fonder l'existence d'une activité inventive (**T 1/81**, JO 1981, 439). De même, dans la décision **T 775/90**, la chambre a estimé que l'automatisation de fonctions qui étaient mises en oeuvre auparavant par l'être humain correspondait à une tendance générale de la technique, et qu'à elle seule elle ne pouvait en tant que telle être considérée comme impliquant une activité inventive.

De l'avis de la chambre, si pour une application particulière d'un procédé connu, l'homme du métier peut de toute évidence recourir à un matériau approprié, disponible généralement sur le marché et se prêtant à cet usage, et s'il y a de grandes chances pour qu'il l'utilise quelles que soient ses caractéristiques, cette utilisation ne saurait dans ces conditions être considérée comme impliquant une activité inventive du seul fait de la présence de ces caractéristiques, et bien entendu, du moment que cette utilisation est déjà en soi évidente pour d'autres raisons, le choix tout naturel des moyens particuliers existant sur le marché ne saurait, jusqu'à preuve du contraire, impliquer un effort intellectuel ou un travail de mise en oeuvre pratique, ni constituer une sélection dans un but précis (cf. **T 513/90**).

7. Indice de l'activité inventive

7.1 Généralités

En vertu de la jurisprudence constante, un simple examen de l'indice de l'activité inventive ne remplace pas l'appréciation technique selon l'Art.56, que porte l'homme du métier sur l'invention par rapport à l'état de la technique. S'il existe de tels indices, l'activité inventive peut se dégager d'une vue d'ensemble de l'état de la technique, compte dûment tenu de tous les faits déterminants, sans qu'on puisse en conclure pour autant avec certitude que l'activité inventive en découle normalement (cf. **T 24/81**, JO 1983, 133 et **T 55/86**). Pour apprécier l'activité inventive, les indices de preuve doivent être pris en considération uniquement **à titre auxiliaire** (**T 1072/92** et **T 351/93**).

Dans l'affaire **T 754/89 "Epilady"**, la chambre a conclu à l'existence d'une activité inventive, motivation détaillée à l'appui. Bien que dans les moyens qu'elles avaient notamment présentés par écrit, les parties aient longuement développé des considérations telles que le succès commercial, le triomphe sur un préjugé, l'ancienneté des antériorités, les frais publicitaires et la satisfaction d'un besoin existant depuis longtemps

ou l'apparition d'imitations et de formes de contrefaçon, il n'a plus été tenu compte, vu les données techniques, de ces indices de l'existence d'une activité inventive.

7.2 Préjugé des hommes du métier

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. **T 119/82**, JO 1984, 217, **T 48/86**), il est parfois possible de prouver l'existence d'une activité inventive en montrant qu'il a fallu surmonter un préjugé connu, c'est-à-dire un avis largement répandu mais inexact à propos d'un fait technique. Dans un tel cas de figure, c'est au titulaire du brevet (ou au demandeur) qu'il incombe de démontrer l'existence du prétendu préjugé, en faisant référence par exemple à la littérature technique appropriée (**T 60/82**, **T 631/89** et **T 695/90**).

Un préjugé dans un domaine particulier est un avis ou une idée préconçue, largement ou universellement répandu parmi les experts dans ce domaine. L'existence d'un tel préjugé est normalement démontrée en se référant à la littérature ou à des encyclopédies publiées avant la date de priorité. Le préjugé doit avoir existé à la date de priorité, tout éventuel préjugé ultérieur ne présentant aucun intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive (**T 341/94**).

Une déclaration relevée dans un seul fascicule de brevet **ne** prouve **pas** en principe l'existence d'un préjugé, étant donné que les informations techniques contenues dans un fascicule de brevet ou dans un article scientifique peuvent être fondées sur des conditions particulières ou sur l'avis personnel de l'auteur. Ceci ne vaut pas toutefois pour les explications données dans un ouvrage faisant autorité ou dans un manuel faisant la synthèse des connaissances générales dans le domaine en cause (cf. décisions **T 19/81**, JO 1982, 51, **T 104/83**, **T 321/87**, **T 392/88**, **T 601/88**, **T 519/89**, **T 453/92**). Dans l'affaire **T 515/91**, la chambre a considéré "ABC Naturwissenschaft und Technik" comme un ouvrage de référence (cf. également **T 461/92** et **T 152/93**). Dans l'affaire **T 943/92**, l'existence d'un préjugé a été prouvée par un ouvrage spécialisé qui reflétait les connaissances techniques dans le domaine spécialisé dont relevait le brevet attaqué. Cet ouvrage ne donnait pas l'avis d'un seul homme du métier, mais de l'ensemble des spécialistes, étant donné qu'il était le fruit de la coopération entre "plusieurs scientifiques, techniciens, praticiens, associations et instituts reconnus".

Celui qui allègue qu'il a surmonté un préjugé doit avoir proposé une solution qui va à l'encontre de l'opinion qui prévaut parmi les hommes du métier, à savoir des expériences et conceptions unanimes en la matière, et ne saurait se contenter uniquement de faire valoir l'attitude de rejet de certains hommes du métier (**T 62/82, T 410/87, T 500/88, T 74/90, T 943/92**). Se borner à accepter un inconvénient ou à ignorer un préjugé ne saurait constituer une victoire sur un préjugé (**T 69/83**, JO 1984, 357, **T 262/87**, **T 862/91**).

Dans l'affaire **T 347/92**, la chambre a souligné que la découverte d'un créneau fonctionnel relativement étroit dans un domaine qui, selon l'enseignement des publications les plus récentes, était jugé inaccessible, ne peut être considérée comme évidente pour l'homme du métier.

L'évolution de la technique dans une autre direction est un indice assimilable à un "préjugé des hommes du métier" (cf. à ce sujet **T 2/81**, JO 1982, 394, **T 650/90, T 330/92**).

7.3 Ancienneté de documents

L'ancienneté de documents connus bien longtemps avant la demande a été considérée comme un indice prouvant l'existence d'une activité inventive. Cependant, l'âge des documents peut uniquement donner une indication pour l'activité inventive, lorsqu'entre

- la date à laquelle ces documents sont parus et celle de l'invention, un problème irrésolu appelait une solution (**T 79/82** et **T 295/94**).

Dans un domaine technique important sur le plan économique, qui fait l'objet d'intenses recherches, une période de vingt-trois ans s'écoulant entre la date de publication d'un document réputé constituer l'état de la technique le plus proche et la date de priorité du brevet en litige peut normalement être considérée comme un indice de l'existence d'une activité inventive (cf. **T 273/92**). Dans les affaires **T 203/93** et **T 986/92**, une période de respectivement 11 et 70 ans a été considérée comme un indice positif de l'existence d'une activité inventive (cf. également **T 774/89** et **T 957/92**).

Dans l'affaire **T 330/92**, les documents qui exposent les connaissances générales dans le domaine de la demande (technique du moulage par injection pour la fabrication d'étuis de protection pour carte bancaire) avaient été publiés au moins dix-sept ans déjà avant la date de dépôt du brevet attaqué. Selon la chambre de recours, les éléments qui auraient pu conduire à la combinaison des caractéristiques de la revendication1 étaient donc connus comme faisant partie de l'état de la technique depuis longtemps. Pourtant, les spécialistes n'ont pas pris en considération ces connaissances pendant tout ce temps. D'autres demandeurs dans ce domaine n'ont pas non plus eu recours à ces connaissances.

Dans l'affaire **T 478/91**, la requérante avait fait valoir qu'il s'était écoulé un délai de plus de quatre-vingt ans entre la publication de l'antériorité (1899) et le dépôt du brevet européen en cause. La chambre a constaté que ce critère de durée pouvait dans certains cas faire présumer l'existence d'une activité inventive. Toutefois, "le long espace de temps à considérer n'est pas celui qui s'est écoulé entre le moment où un document a été publié et celui où le brevet européen mettant à profit l'enseignement de ce document a été déposé, mais bien celui qui s'est écoulé entre le moment où le problème est apparu et le moment où le brevet européen y apportant une solution a été déposé".

Dans l'affaire **T 540/92**, la chambre a estimé que la période de temps écoulée, soit 16 ans entre la date de publication du document 1 qui constituait l'état de la technique le plus proche et la date de priorité du brevet litigieux, était considérable dans un domaine aussi actif que celui des polyéthercétones aromatiques, comme le prouvait le grand nombre de documents cités par les intimés. Le fait notamment qu'une période aussi longue était nécessaire pour apporter une solution générale à plusieurs défauts bien connus, mais qui avaient toujours été examinés isolément, témoignait en faveur de l'inventivité de la solution.

7.4 Succès commercial

En principe, le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive. Pour qu'un succès commercial puisse être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive, il faut établir d'une part qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait et d'autre part que les conditions suivantes doivent être remplies ce succès commercial tient aux caractéristiques techniques de l'invention et non à d'autres facteurs (tels que des techniques de vente ou de publicité).

Dans l'affaire **T 110/92**, la chambre n'a pas contesté que l'ensemble de chauffage selon la revendication 1 aurait pu devenir un succès commercial. Toutefois, l'examen technique de l'objet revendiqué ayant donné un résultat négatif, le succès commercial ne pouvait pas à lui seul être considéré comme un indice d'activité inventive, même si la chambre était convaincue que le succès était dû à des caractéristiques techniques de l'ensemble de chauffage et non à d'autres facteurs, de nature commerciale notamment (cf. **T 5/91** et **T 219/90**).

Dans l'affaire **T 478/91** également, le succès commercial n'a pas été considéré comme un indice d'activité inventive. La chambre a fait observer qu'il est bien connu que la réussite commerciale d'un produit peut aussi s'expliquer par des raisons tout à fait étrangères à ses qualités, notamment par des mesures de rationalisation dans sa fabrication, par le monopole occupé sur le marché, par des actions publicitaires ou par une technique efficace de vente (cf. **T 270/84**, **T 257/91**, **T 712/92**).

Dans la décision **T 677/91**, la chambre a pris en considération le succès commercial de l'invention revendiquée et a déclaré qu'il aurait été erroné de ne pas tenir compte de l'impact commercial de l'invention dans le domaine concerné depuis la date de priorité. Ainsi, un manuel a mentionné en plusieurs endroits que les divers avantages de l'invention revendiquée ouvraient une ère nouvelle dans ce domaine spécial. La chambre a conclu qu'il était difficile de concilier le contenu de ces passages avec l'idée selon laquelle l'invention revendiquée était un simple développement de routine. Elle a donc estimé que l'invention impliquait une activité inventive.

Les efforts déployés par les concurrents sur le marché afin d'obtenir des droits d'exploitation conjointe constituent un indice de succès commercial, susceptible de donner lieu à une appréciation positive de l'activité inventive, mais pas systématiquement. Ainsi, dans l'affaire **T 351/93**, la chambre a déclaré que cela était notamment vrai lorsqu'il résulte de l'appréciation technique de l'invention, effectuée par l'homme du métier sur la base de l'approche "problème-solution", que l'invention est dénuée d'activité inventive.

7.5 Réponse à un besoin existant depuis longtemps

Le fait qu'au moment où l'invention est proposée, l'état de la technique n'ait pas évolué pendant longtemps peut constituer un indice de l'existence d'une activité inventive, dans la mesure où il est prouvé qu'un besoin d'amélioration avait pendant le même temps été ressenti avec acuité (cf. **T 109/82,** JO 1984, 473, **T 555/91, T 699/91**).

Dans la décision **T 605/91**, la chambre a déclaré qu'il ne suffisait pas qu'un seul homme du métier ait décelé un "besoin existant depuis longtemps". Ce n'est que si l'on a pu constater qu'il avait été tenté à diverses reprises de remédier aux inconvénients existants que l'on peut conclure à la persistance d'un besoin existant depuis longtemps. En conséquence, la chambre a estimé que le laps de temps de seize ans qui s'était écoulé entre la date de délivrance du brevet D1 et la date de priorité de l'objet revendiqué ne suffisait pas pour prouver que le "besoin invoqué existait depuis longtemps". Ce laps de temps ne permettait notamment pas de prouver l'existence de préjugés insurmontables qui auraient empêché l'homme du métier de trouver les solutions évidentes des problèmes qui se posaient.

Dans l'affaire **T 1014/92**, la chambre n'a pas souscrit à l'argument du requérant, selon lequel le fait que les documents 1 et 2 n'avaient pas été combinés, alors qu'ils avaient été à la disposition du public pendant une longue période (environ 35 ans), prouvait en soi de manière convaincante qu'il n'existait aucun lien évident entre eux. La chambre a estimé que l'on ne pouvait tirer cette conclusion que dans le cas où les preuves portant sur la période de temps écoulée sont corroborées par d'autres preuves, telles que l'existence d'un besoin ressenti depuis longtemps. En conséquence, le simple fait que deux documents de l'état de la technique n'avaient pas été combinés par un homme du métier pendant une longue période de temps ne saurait influer sur la conclusion, fondée sur une appréciation objective de l'état de la technique, selon laquelle il y a évidence.

Le fait qu'un procédé soit utilisé avec succès à l'échelle industrielle pendant plus de vingt

ans, sans pour autant être exempt d'inconvénients économiques, et que l'invention revendiquée apporte une solution au problème technique consistant à éviter de tels inconvénients, permet de conclure à l'existence d'une activité inventive (**T 271/84**, JO 1987, 405).

7.6 Simplicité de la solution

La simplicité d'une solution proposée dans un domaine technique qui revêt une grande importance pour l'économie et fait donc l'objet de nombreuses recherches peut être l'indice de l'existence d'une activité inventive. La difficulté qu'il y a à mettre au point une solution simple, qui ne sacrifie pas pour autant la qualité, peut donc prouver l'existence d'une activité inventive (**T 106/84**, JO 1985, 132, **T 229/85**, JO 1987, 237, **T 9/86**, JO 1988, 12, **T 29/87, T 44/87, T 528/89**).

Dans la décision **T 234/91**, la chambre a remarqué que dans le domaine de la construction mécanique, l'expérience montre que pour parvenir à un effet identique, voire même amélioré - accroissement en l'occurrence de la sécurité de fonctionnement- il est souvent bien plus difficile de trouver et de réaliser une solution simple plutôt que de mettre au point des développements compliqués. Au vu des nombreuses solutions qui avaient été proposées dans la littérature spécialisée, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que l'amélioration obtenue grâce à la mesure de construction simple, proposée dans le brevet en litige, n'était pas évidente.

Dans l'affaire **T 330/87**, la chambre est parvenue au même résultat. Rétrospectivement, la solution proposée qui était revendiquée semblait simple. La chambre a toutefois considéré que la mesure n'était pas évidente, pour la bonne raison qu'une mesure aussi simple, qui répondait à un besoin ressenti de longue date et qui, comme on l'a vu, était un succès commercial, n'avait pas été réalisée bien avant.

Dans l'affaire **T 712/92**, la chambre a fait observer que même si la simplicité d'une solution technique proposée pouvait être l'indice d'une activité inventive, il n'en demeurait pas moins que l'existence d'une activité inventive ne peut être reconnue que si l'état de la technique ne contient pas la moindre allusion à la solution proposée. Dans l'affaire en question, la chambre a estimé que l'état de la technique incitait l'homme du métier à aller dans la direction du procédé revendiqué.

Un autre aspect a été abordé dans l'affaire **T 113/82** (JO 1984, 10). En partant de l'état de la technique connue, pour aboutir à l'invention, il est nécessaire de mettre en oeuvre une série d'étapes. La chambre a déclaré que cela pouvait être considéré comme un indice d'activité inventive, notamment dans le cas où il n'est ni prouvé que la dernière étape décisive était connue d'après l'état de la technique, ni possible de l'en faire découler, même si elle pouvait à première vue sembler constituer une étape très simple (cf. également **T 315/87, T 508/88, T 424/89, T 394/90**).

7.7 Effet surprenant

7.7.1 Avantage inattendu

Un effet à considérer comme inattendu peut receler une activité inventive (**T 181/82**, JO 1984, 401). Certaines conditions doivent toutefois être réunies. Dans la décision **T 21/81** (JO 1983, 15), la chambre a déclaré que dans le cas où, compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier serait déjà arrivé d'une **manière évidente** à un résultat correspondant aux termes d'une revendication, vu que l'on pouvait s'attendre à ce que la

combinaison des enseignements des documents compris dans l'état de la technique apporte un avantage, une telle revendication est **dépourvue** d'activité inventive, indépendamment du fait qu'un effet supplémentaire (éventuellement inattendu) est obtenu (cf. **T 365/86, T 350/87, T 226/88**). Cette jurisprudence a également été confirmée dans la décision **T 69/83** (JO 1984, 357). Si l'état de la technique contraint l'homme du métier, en vertu d'une partie essentielle du problème technique existant, à choisir une solution déterminée, le fait que cette solution permette aussi de résoudre simultanément et de façon inattenue un problème partiel ne la rend pas nécessairement inventive.

Dans la décision **T 192/82** (JO 1984, 415), la chambre a déclaré que l'homme du métier doit être libre d'utiliser le meilleur moyen existant pour les objectifs qu'il poursuit; certes, l'utilisation d'un moyen entraînant une amélioration escomptée peut parfaitement être brevetable, lorsqu'elle repose sur un effet supplémentaire, à condition que cela implique une sélection parmi de nombreuses possibilités. Mais, en l'absence des variantes correspondantes, on se trouve dans une **situation à sens unique** où, malgré l'éventualité d'un effet obtenu par surcroît qui serait inattendu, l'utilisation du moyen conduit de manière évidente à des avantages prévisibles.

Dans l'affaire **T 506/92** également, la chambre a déclaré qu'un effet supplémentaire, qui se produit inévitablement lorsque l'homme du métier applique une mesure de routine et dont il bénéfice sans effort, ne représente, conformément à la pratique juridique de l'OEB, qu'un avantage, qui, même s'il est inattendu, ne saurait fonder une activité inventive.

Dans l'affaire **T 227/89**, la chambre a déclaré que pour déterminer quels sont les effets qui sont cruciaux et ceux qui sont simplement accidentels (ce qu'il est convenu d'appeler un avantage inattendu), il y a lieu d'adopter une approche réaliste, en tenant compte de la relative importance de ces effets sur les plans technique et pratique dans les circonstances de l'affaire donnée (cf. également **T 732/89** et **T 729/90**).

Pour l'appréciation de l'activité inventive en ce qui concerne les substances chimiques, on fait souvent entrer en ligne de compte leurs propriétés inattendues (cf. à ce sujet **T 20/83**, JO 1983, 419).

Selon la décision **T 154/87**, l'obtention d'un effet surprenant ne pouvait être exigée pour la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive. Il importe uniquement que l'homme du métier puisse déduire de manière non évidente l'objet revendiqué de l'état de la technique.

Dans la décision **T 551/89**, la chambre a déclaré qu'un effet obtenu, comme on devait s'y attendre, par l'application d'une mesure évidente ne saurait davantage contribuer à faire reconnaître l'existence d'une activité inventive, lorsque son ampleur est surprenante pour l'homme du métier. Dans ce cas, un effet dépassant en quantité les espérances de l'homme du métier ne constitue qu'un avantage inattendu, qui découle inévitablement de l'application d'une mesure évidente et dont bénéficie l'homme du métier sans faire preuve d'inventivité.

Dans l'affaire **T 240/93**, la demande portait sur un appareil de traitement chirurgical de tissus par hyperthermie, doté d'un dispositif de protection contre la chaleur. La division d'examen a rejeté la demande, au motif que la courte durée du traitement (une heure) et d'autres avantages résultant de l'utilisation d'un dispositif de refroidissement constituaient des effets supplémentaires (avantages inattendus). La chambre a toutefois déclaré qu'en l'espèce, le problème objectif que se proposait de résoudre l'invention était de fournir un appareil destiné au traitement efficace et de courte durée de l'hyperplasie bégnine de la prostate. Au vu des nombreux et considérables avantages pratiques que présentait, pour le

patient, une seule séance d'une heure d'hyperthermie, la courte durée du traitement ne pouvait être rejetée au motif qu'elle constituait un simple avantage inattendu, mais était au contraire cruciale à l'invention et formait la base du problème objectif.

7.7.2 Exemples comparatifs

Dans certains cas, un effet démontré à l'aide d'essais comparatifs peut être considéré comme l'indice de l'existence d'une activité inventive.

Par sa décision **T 197/86** (JO 1989, 371), la chambre a complété les principes énoncés antérieurement dans la décision **T 181/82** (JO 1984, 401), à savoir que si l'on propose, comme preuve à l'appui d'un effet inattendu, des essais comparatifs, ceux-ci doivent se rapporter, dans un domaine d'utilisation comparable, à des composés de comparaison ayant une structure la plus proche possible de celle de l'objet revendiqué. Dans l'espèce en cause, l'intimé (titulaire du brevet) s'était efforcé de mieux fonder sa revendication en fournissant de sa propre initiative des comparaisons avec des variantes qui, tout en ne faisant pas expressément partie de l'état de la technique, ne différaient de l'objet revendiqué que par la caractéristique distinctive de l'invention. La chambre a résumé sa position en déclarant que si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer une activité inventive entraînant un effet d'amélioration dans un domaine revendiqué, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que cet effet est dû à la caractéristique distinctive de l'invention. A cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de la comparaison de manière qu'ils ne diffèrent que par cette caractéristique distinctive.

Dans la décision **T 390/88**, la chambre a examiné dans quelles circonstances il n'est pas nécessaire de produire des essais comparatifs. Dans les affaires antérieures, l'invention était a priori évidente, en ce sens que les produits en question, certes nouveaux, étaient très proches structurellement des produits de l'état de la technique. Or, en l'espèce, l'invention ne semblait pas de prime abord découler de manière évidente de l'état de la technique. La chambre a estimé que dans l'espèce en cause, la production d'exemples comparatifs n'était pas nécessaire pour prouver l'existence d'une activité inventive (**T 656/91**).

Dans l'affaire **T 172/90**, les essais comparatifs produits ne permettaient pas de prouver l'existence d'une activité inventive. La chambre a constaté que les produits sélectionnés pour procéder à ces essais étaient uniquement des produits du commerce d'usage courant, choisis manifestement de manière arbitraire. Le progrès technique que constituait la supériorité par rapport à ces produits du commerce ne pouvait être allégué pour prouver l'existence d'une activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche (cf. également décision **T 164/83**, JO 1987, 149).

8. Preuve de l'évidence

Dans l'affaire **T 889/91**, l'opposant (requérant) avait objecté qu'en constatant que l'objet du brevet ne découlait pas "nécessairement" de l'état de la technique, la division d'opposition avait appliqué pour l'appréciation de l'activité inventive le critère qui vaut pour l'examen de la nouveauté. La chambre a répliqué que les indications données dans l'état de la technique avaient manifestement été jugées insuffisantes pour amener très certainement l'homme du métier à concevoir l'invention revendiquée. L'évidence se prouve en principe par déduction logique exacte à partir d'hypothèses données. L'on emploie fréquemment, même s'il n'est pas toujours particulièrement clair, le terme

"nécessairement" (ou bien "forcément") pour indiquer que l'homme du métier aurait certainement effectué cette déduction. Il semble que le requérant confonde ceci avec la certitude, qui doit elle aussi être absolue, de l'existence réelle antérieure, c'est-à-dire de la description de l'objet d'une revendication, pour que l'on puisse conclure au défaut de nouveauté.

II. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

Selon l'Art. 83, l'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, et au plus tard depuis la décision **T 14/83** (JO 1984, 105), la question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'Art. 83 doit s'apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins (cf. aussi **T 169/83**, JO 1985, 193). En tout état de cause, cette question ne saurait être tranchée uniquement sur la base de la teneur des revendications (cf. par ex. les décisions **T 202/83**, **T 179/87** du 16.1.1990, **T 435/89, T 82/90, T 126/91**).

Dans la décision **T 32/84** (JO 1986, 9), il a été observé que le fait que certains éléments d'une invention indispensables à son fonctionnement ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ni dans le dessin représentant l'invention revendiquée ni enfin dans la partie de la description s'y référant, n'implique pas obligatoirement que l'invention ne soit pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, comme l'exige l'Art. 83. Dans cette affaire, l'homme du métier pouvait reconstruire l'invention à partir d'un principe exposé dans la description qui montre la présence indispensable d'un élément représenté non sur la figure de l'invention revendiquée, mais sur une autre figure de la demande, à condition de ne pas faire appel à des renseignements complémentaires et de ne pas faire preuve d'activité inventive.

2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

L'exposé s'adresse à l'homme du métier.

a) L'homme du métier peut compléter les informations données dans la demande en faisant appel à ses connaissances générales (**T 206/83** (JO 1987, 5), **T 32/85**, **T 51/87** (JO 1991, 177), **T 580/88**, **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 772/89**, **T 231/92**). Il peut même déceler des erreurs dans la description et les corriger grâce à ses connaissances (**T 171/84,** (JO 1986, 95), **T 226/85** (JO 1988, 336), **T 206/83** (JO 1987, 5). Selon les décisions **T 171/84**, **T 51/87**, **T 580/88** et **T 772/89**, les ouvrages de référence et la littérature technique générale font partie des connaissances générales.

Selon la décision **T 171/84**, d'autres documents de brevets ne peuvent normalement pas rendre l'exposé de l'invention suffisant à moins d'avoir été portés à la connaissance du spécialiste qui lit le brevet en question, et ceci vaut aussi, précisément, pour les documents cités par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours, dont il convient par conséquent de ne pas tenir compte.

Dans la décision **T 206/83**, on remarque qu'une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base (cf. aussi **T 654/90**).

Les fascicules de brevet ainsi que les publications scientifiques peuvent exceptionnellement être considérés comme faisant partie de ces connaissances techniques générales lorsque l'invention appartient à un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques à ce sujet dans les manuels (cf. **T 51/87** (JO 1991, 177), **T 772/89**).

Dans la décision **T 60/89** (JO 1992, 268), la chambre a conclu qu'il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive (cf. aussi p. 107).

b) L'homme du métier peut également être mis en mesure de réaliser l'invention grâce à des renvois.

Ainsi, dans la décision **T 6/84** (JO 1985, 238), la chambre a estimé que les caractéristiques structurales d'un agent utilisé pour la mise en oeuvre d'un procédé chimique (dans ce cas précis: le catalyseur offretite) qui ne sont pas mentionnées dans les documents même de la demande, mais dans un document (en l'occurrence un fascicule de brevet canadien) cité dans ladite demande, peuvent être intégrées dans une revendication s'il est manifeste qu'elles font partie de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication; il n'est pas admis d'en choisir une plus particulièrement (dans ce cas précis: un rapport silice/alumine).

Dans la décision **T 288/84** (JO 1986, 128), la chambre a considéré que lorsqu'une invention concerne un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique déjà cité à l'origine dans la description de l'invention, une caractéristique (en l'occurrence: un support "activé") largement décrite dans le document cité, mais qui n'est pas mentionnée spécialement dans l'exposé de l'invention est reputée suffisamment exposée lorsqu'elle apparaît dans les exemples de réalisation de l'invention, sous forme d'un mode de mise en oeuvre également mentionné dans le document cité (en l'occurrence: activation par broyage).

Dans la décision **T 611/89**, la chambre a estimé que l'exposé de l'invention est complet et que l'enseignement revendiqué peut être mis en application dès lors qu'il est fait référence à un document déjà **mentionné** dans la description initiale, puisque l'homme du métier peut dans ce cas découvrir comment réaliser l'enseignement faisant l'objet du brevet, en faisant simplement un effort raisonnable de réflexion.

L'exposé d'une invention peut être considéré comme suffisant même dans le cas où le fascicule fait référence à un autre document, ceci permettant à l'homme du métier de trouver une information qui, bien que nécessaire pour l'exécution de l'invention, n'avait pas été divulguée expressément dans la description (**T 267/91**).

Si l'exposé figurant dans une demande est complété par un renvoi à un autre document, le document auquel il est renvoyé ne peut être pris en considération que si les lecteurs de la demande pouvaient en disposer. Cela signifie que le document auquel il est renvoyé doit être désigné sans ambiguïté dans la demande et être facilement accessible aux lecteurs. Dans l'affaire **T 737/90**, la chambre a estimé que la question de savoir si un document cité dans le texte d'une demande de brevet européen peut ou non être identifié sans équivoque et consulté facilement est une question qui ne peut être tranchée que cas par cas. Ni l'Art.123(2), ni les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB n'exigent ni

n'impliquent qu'une demande de brevet à laquelle il est fait référence doive être identifiée par un numéro pour pouvoir être prise en considération aux fins de l'Art. 83. Dans la présente espèce, dans la demande en litige, il était fait référence à une autre demande et les informations fournies, à savoir la date de dépôt, le nom du demandeur et le domaine technique permettaient à l'OEB d'identifier sans équivoque et sans grande difficulté, en consultant ses bases de données, la demande à laquelle il était fait référence: en effet, le demandeur en cause n'avait déposé à la date indiquée que deux demandes dans le domaine technique en question, l'une étant la demande en litige, si bien que l'autre ne pouvait être que celle à laquelle il était renvoyé. Dans ce cas particulier, à la date de publication de la demande, le public pouvait facilement, en consultant le Bulletin européen des brevets, avoir accès à la demande de brevet à laquelle il avait été fait référence.

L'affaire **T 156/91** portait sur un cas de renvoi particulier. Dans cette affaire, il était question d'un procédé catalytique et isotherme de déshydrogénation d'éthylbenzène en styrène en présence de vapeur d'eau. Lors de la mise en oeuvre du procédé, il avait été utilisé un catalyseur dont la composition et la méthode de fabrication n'avaient pas été dévoilées par le fabricant. Pour la chambre, il paraissait douteux que l'exposé d'une invention puisse être considéré comme suffisant lorsque celle-ci ne peut être exécutée qu'au moyen de produits dont la fabrication n'est pas divulguée, mais que l'on peut se procurer sur le marché, sans toutefois que leur disponibilité durant une période donnée soit garantie. En effet, selon la chambre, les fabricants de catalyseurs ne proposent leurs produits sans modifications que s'il existe une demande portant sur des quantités suffisantes du point de vue commercial. Ce n'est pas parce que les catalyseurs conçus à des fins commerciales peuvent en principe être analysés qu'ils sont de ce fait rendus accessibles au public. En effet, pour que ces produits puissent être considérés comme disponibles à long terme, il faut également que leur mode de fabrication ait été divulgué en détail. Il s'ensuit que l'exécutabilité du procédé de déshydrogénation dépendait étroitement de la politique suivie par le fabricant de catalyseurs. Le procédé n'impliquant par ailleurs aucune activité inventive, la chambre a pu finalement se dispenser de trancher la question de savoir s'il était possible d'exécuter l'invention.

3. Exposé clair et complet

Dans la décision **T 219/85** (JO 1986, 376), la chambre a jugé que l'invention a été insuffisamment exposée et la demande ne répond pas aux conditions de l'Art. 83, lorsque, d'une part, un demandeur reconnaît au cours de la procédure d'examen, ne pas avoir fourni dans la description de la demande de brevet les détails de fabrication réelle, afin de ne pas risquer d'être aisément copié, et que, d'autre part, les connaissances générales de l'homme du métier concerné ne lui permettraient pas de combler ce manque d'informations.

Une opération revendiquée doit pouvoir être exécutée, au moyen des documents initiaux de la demande, sans effort inventif supplémentaire, en faisant uniquement appel aux connaissances normales de l'homme du métier (**T 10/86**).

Dans les décisions **T 292/85** (JO 1989, 275) et **T 60/89** (JO 1992, 268), la chambre a estimé qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention; pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc sans importance que certaines variantes non spécifiées d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à

l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention. C'est ce que confirment les décisions **T 81/87** (JO 1990, 250), **T 301/87** (JO 1990, 335), **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 238/88** (JO 1992, 709), **T 182/89** (JO 1991, 391), **T 19/90** (JO 1990, 476), **T 740/90**, **T 456/91**, **T 242/92**.

Dans la décision **T 281/86** (JO 1989, 202), la chambre a déclaré qu'aucune disposition de l'Art. 83 ne prescrit qu'un exemple de procédé spécifiquement décrit doit être exactement reproductible. Des variations intervenant dans la composition d'un agent (en l'espèce un précurseur génétique) utilisé dans un procédé ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de la description dès lors que le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré (cf. point 6 des motifs de la décision). Voir également **T 292/85** (JO 1989, 275), **T 212/88** (JO 1992, 28), **T182/89** (JO 1991, 391).

Dans la décision **T 409/91** (JO 1994, 653), la chambre a précisé cette jurisprudence et, s'agissant de savoir si l'exposé de l'invention était suffisant, n'a pas accepté l'argument du demandeur qui prétendait avoir suffisamment exposé son invention, puisqu'il avait divulgué l'une des façons d'obtenir des particules de cire de petite taille, à savoir l'utilisation d'additifs. De l'avis de la chambre, la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention n'est suffisante que si elle permet d'exécuter l'invention **dans toute sa portée**, telle que revendiquée. Il a été estimé qu'il s'agissait là d'une question de fait. La chambre a toutefois comparé cette affaire avec d'autres affaires dans lesquelles il avait été revendiqué un groupe de composés chimiques, et où il n'était pas possible de préparer tous les composés revendiqués par les procédés qui étaient divulgués dans la description ou qui faisaient partie des connaissances générales de l'homme du métier. La divulgation d'une méthode permettant d'obtenir **uniquement certains** éléments de la classe de composés chimiques qui avait été revendiquée avait été considérée comme insuffisante. De l'avis de la chambre, l'exposé d'une invention n'est suffisant que s'il permet à l'homme du métier de mettre pratiquement en oeuvre **tous** les modes de réalisation couverts par les revendications. Les chambres ont partagé cet avis dans les décisions **T 19/90** (JO 1990, 476), **T 435/91** (JO 1995, 188), **T 242/92**, **T 418/91**, **T 548/91**, **T 659/93**).

Dans l'affaire **T 449/90**, les fondements scientifiques de l'invention étaient encore incertains à la date de priorité. La chambre devait examiner si la reproductibilité d'une composition AHF enrichie pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles de l'hémostase chez l'hémophile, était établie. La composition contenait un concentré de facteur VIII. Elle avait été chauffée sous forme lyophilisée à une température comprise entre 60 et 125° C, afin d'inactiver les éventuels virus du SIDA ou de l'hépatite. Cette composition était caractérisée en ce que les virus du SIDA et de l'hépatite étaient rendus substantiellement inactifs.

La possibilité d'exécuter l'invention était mise en question parce qu'à la date de priorité l'on ne connaissait aucune méthode d'expérimentation qui aurait permis de confirmer directement si ces virus découverts peu de temps auparavant, et qui ne pouvaient pas encore être décrits de façon détaillée, ni cultivés, avaient été inactivés. Une méthode d'expérimentation avait toutefois été divulguée par référence à une demande de brevet publiée antérieurement, méthode par laquelle un virus particulièrement résistant, identifiable et ayant fait l'objet du traitement comme le virus qui devait en fait être inactivé, avait été utilisé comme indicateur biologique de l'inactivation virale. La chambre a estimé que la condition posée à l'Art. 83 était remplie, vu que le degré revendiqué d'inactivation (substantiellement) pouvait être prouvé de manière suffisamment sûre. L'inactivation totale du virus mortel du SIDA, que l'opposant considérait comme nécessaire, était certes

éminemment souhaitable, sans être toutefois exigée par l'Art. 83, la revendication précisant que le virus était rendu "substantiellement inactif".

4. Exécution de l'invention sans difficulté excessive

L'invention divulguée doit pouvoir être exécutée sans difficulté excessive.

Dans la décision **T 226/85** (JO 1988, 336) qui est conforme aux principes énoncés dans la décision **T 14/83** (JO 1984, 105), la chambre a considéré que, s'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées du fascicule ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par l'évaluation des échecs initialement rencontrés.Voir également **T 48/85** et **T 307/86**.

Dans la décision **T 487/91**, la chambre a estimé qu'une invention peut être considérée comme suffisamment exposée si les moyens servant à son exécution sont exposés en termes techniques clairs permettant leur mise en oeuvre et si le résultat visé est atteint au moins dans certains cas, qui doivent tous être des cas réels.

L'échec dans certains cas d'un procédé revendiqué ne permet pas de considérer l'invention comme inexécutable lorsqu'il suffit de procéder à quelques essais pour transformer l'échec en succès, à condition que ces essais demeurent dans les limites du raisonnable et n'exigent aucune activité inventive (**T 931/91**). Il en va de même lorsque la sélection de valeurs pour différents paramètres ne constitue qu'une mesure de routine et/ou que les exemples donnés dans la description fournissent de plus amples informations (**T 107/91**).

Un certain nombre de décisions abordent la question de savoir jusqu'où un effort de réflexion demeure raisonnable.

Dans l'affaire **T 32/85**, l'homme du métier ne pouvait établir que par tâtonnements s'il avait choisi les nombreux paramètres de manière à obtenir un résultat satisfaisant. La chambre a estimé que, compte tenu des circonstances, cela constituait une difficulté excessive.

Selon la décision **T 256/87**, il suffit que l'homme du métier lisant le fascicule de brevet soit mis en mesure d'exécuter l'invention dans tous ses aspects essentiels et puisse savoir s'il travaille dans le domaine interdit des revendications. La chambre estime que les possibilités de vérification empirique indirecte, auxquelles il est fait référence dans la décision, constituent une solution acceptable, permettant de satisfaire aux conditions posées à l'Art. 83 sans difficulté excessive.

Selon la décision **T 312/88**, il ne s'agit plus d'un effort de réflexion raisonnable dès lors qu'il est préalablement nécessaire de trouver la solution du problème, ce qui n'est par contre pas le cas lorsqu'il s'agit de chercher la limite numérique d'un domaine défini de manière fonctionnelle.

Dans l'affaire **T 475/88**, la chambre a jugé que les expériences doivent donner rapidement une image fiable sur la possibilité de fabriquer le produit.

Dans la décision **T 721/89,** la chambre a estimé que la CBE ne contient pas de dispositions prévoyant que, lorsque la manière dont l'invention revendiquée doit être exécutée n'est

pas décrite explicitement, l'invention doit pouvoir être mise en oeuvre grâce à un petit nombre seulement d'étapes non divulguées. La seule condition essentielle à remplir est plutôt que chacune de ces étapes supplémentaires doive être si évidente pour l'homme du métier qu'une description détaillée soit superflue, à la lumière de ses connaissances générales.

Selon la décision **T 418/89** (JO 1993, 20), si la description laisse l'homme du métier dans le doute, de telle sorte qu'il lui est impossible d'exécuter l'invention en faisant appel à ses connaissances techniques et en fournissant un effort de réflexion raisonnable, l'exposé n'est pas suffisant.

5. Biotechnologie

Une invention biologique est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention (**T 292/85**, JO 1989, 275). Par ailleurs, l'Art. 83 n'exige pas qu'un exemple donné de procédé présenté dans la description soit reproductible à l'identique **(T 281/86, T 181/87, T 299/86** (JO 1988, 88) **T 19/90** (JO 1990, 476)).

Plusieurs décisions traitent de questions importantes de procédure et de droit matériel concernant les demandes de brevet européen fondées sur des dépôts de micro-organismes.

5.1 Généralités

Dans la décision **T 158/91**, la chambre a estimé que la question de savoir si l'exposé de l'invention était suffisant était une question de fond qui devait être examinée au cas par cas, compte tenu du lien existant entre les circonstances de l'espèce et certains paramètres généraux, tels que la nature du domaine technique en cause et la somme de travail nécessaire normalement pour mettre en oeuvre dans ce domaine technique l'enseignement d'un exposé écrit donné, la date de la divulgation au public et les connaissances générales dans ce domaine technique ainsi que le nombre de précisions techniques fiables fournies dans un document.

5.2 Reproductibilité des inventions biologiques

La chambre de recours a été confrontée plusieurs fois à la question de la reproductibilité de l'invention sur la base de la description.

5.2.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, dans la décision **T 292/85** (JO 1989, 275), la chambre a décidé qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc sans importance que certaines variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles ou que d'autres variantes non spécifiées soient inadéquates, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou à ses connaissances générales dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention; il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les

variantes possibles d'un élément couvertes par la définition fonctionnelle. En ce qui concerne les cas dans lesquels il est impossible de disposer de certains matériaux de départ, la chambre a estimé qu'il ne peut être considéré que des procédés biologiques d'application générale sont décrits de manière insuffisante du seul fait qu'il est difficile de disposer de certains matériaux de départ ou de certains précurseurs génétiques de ces derniers en vue d'obtenir chacune des variantes du résultat escompté de l'invention. Il faut toutefois que le procédé en tant que tel soit reproductible.

Dans la décision **T 19/90** (JO 1990, 476), l'invention était définie par l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'animaux mammifères en général, à l'exception des êtres humains. La division d'examen a décidé que la description de l' invention était insuffisante: elle se fondait notamment sur une déclaration de l'inventeur se reconnaissant surpris d'avoir obtenu des résultats positifs avec les souris, et concluait de cette déclaration qu'il serait d'autant plus surprenant que l'invention fonctionne sur d'autres animaux. Au contraire, de l'avis de la chambre, une telle déclaration devait être interprétée comme confirmant que l'invention en général implique une activité inventive, indépendamment du type d'animaux considérés; cette déclaration ne pouvant influer sur la décision concernant le caractère suffisant de la description. La chambre a pris bien soin de distinguer cette affaire de celle ayant donné lieu à la décision **T 226/85** (JO 1988, 336), dans laquelle la chambre de recours avait constaté que les informations fournies dans la demande étaient insuffisantes. Au contraire, en l'espèce, l'invention était sans aucun doute reproductible sur la souris. Faisant référence à la décision **T 292/85** (JO 1989, 275), la chambre a constaté que "ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'Art. 83. Ce n'est que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables, qu'il peut être objecté à l'encontre de la demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète."

Dans la décision **T 281/86** (JO 1989, 202), la chambre a été amenée à se poser la question de la reproductibilité à l'identique de l'invention. La chambre a conclu que l'Art. 83 n'exige pas qu'un exemple donné d'un procédé soit exactement reproductible; des variations intervenant dans la composition d'un agent utilisé dans un procédé ne peuvent faire douter du caractère suffisamment clair et complet de la description dès lors que le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré. Dans la mesure où la description du procédé est suffisamment claire et complète, c'est-à-dire où le procédé revendiqué peut être mis en oeuvre au prix d'efforts raisonnables par l'homme du métier, et compte tenu également des connaissances générales en la matière, aucune insuffisance ne peut être dénoncée à cet égard.

La chambre a également déclaré que, dans ce domaine particulier de la génétique, le caractère suffisamment clair et complet de la description d'un plasmide intermédiaire dépendait principalement de l'existence et de la possibilité d'exploiter des structures d'ADN de base et d'autres composés nécessaires à l'obtention d'autres plasmides et, en définitive, de l'expression d'un polypeptide recherché au terme d'un procédé complexe.Ces conditions étant vérifiables et le plasmide ne comportant aucun élément composé prouvant le contraire, la description n'a pas été jugée insuffisamment claire ou incomplète.

Dans la décision **T 301/87** (JO 1990, 335), l'invention fournissait un moyen d'obtenir, grâce à la technologie de l'ADN recombinant, certains types d'interférons, mais le procédé utilisé ne donnait pas à chaque fois les mêmes résultats. La chambre a conclu que des variations de constructions dans une classe de précurseurs génétiques tels que les molécules d'ADN recombinantes revendiquées en des termes impliquant une combinaison de

limitations structurales et de tests fonctionnels n'ont pas d'incidence sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet, à condition que l'homme du métier puisse à coup sûr obtenir des membres de cette classe sans nécessairement savoir à l'avance lesquels.

Cette approche a été reprise dans la décision **T 181/87**. La chambre a fait observer que dans le cas où l'invention revendiquée a une portée plus large que celle d'un exemple donné décrivant la préparation d'un plasmide spécifique, l'Art. 83 n'exige pas que cet exemple soit reproductible à l'identique, dès lors que, manifestement, la divulgation de la préparation du plasmide spécifique permet à coup sûr d'aboutir à des plasmides qui peuvent être différents de celui de l'exemple, mais restent néanmoins couverts par la formulation générale de la revendication. Dans le cas du plasmide p Eco-63, la chambre a considéré qu'il est satisfait aux conditions requises à l'Art. 83 dès lors que l'exposé de la demande fournit à l'homme du métier des informations suffisantes pour lui permettre de reproduire précisément ce plasmide.

De même, par la décision **T 299/86** (JO 1988, 88), la chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle les dispositions de l'Art. 83 ne signifient pas qu'un exemple particulier de procédé doit obligatoirement être reproductible à l'identique; "par conséquent, l'idée selon laquelle les hybridomes sécrétant l'anticorps monoclonal revendiqué ne sont pas rares au point que le procédé global ne permette pas de manière sûre de parvenir à la substance revendiquée est une idée qui se fonde sur la description; en l'absence de preuve du contraire, la chambre estime donc que la description fournit une divulgation suffisante pour permettre d'obtenir de manière reproductible et à coup sûr l'anticorps monoclonal revendiqué, et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire que l'exemple donné dans la description puisse être reproduit à l'identique."

5.2.2 Difficulté excessive

Dans la décision **T 412/93**, la chambre, compte tenu des informations très insuffisantes données dans le brevet en litige, a rejeté la revendication 3 selon la requête principale, revendication portant sur "une séquence d'ADNc selon la revendication 1 ou 2", au motif que le titulaire du brevet n'avait pas été en mesure de montrer que, en faisant appel à ses connaissances générales dans ce domaine, l'homme du métier aurait pu obtenir à la date de priorité un ARNm permettant de synthétiser par transcription inverse in vitro un ADN simple-brin codant complémentaire pour l'érythropoiétine humaine.

Lors de l'examen d'une requête subsidiaire, la chambre devait déterminer, compte tenu de ses conclusions concernant la revendication 3, si l'exposé de l'invention dans la revendication 1 était lui aussi insuffisant, cette revendication couvrant l'ADNc humain. La chambre a estimé qu'à elle seule, l'existence de la revendication dépendante 3 du brevet tel que délivré ne permettait pas de conclure que l'ADNc était nécessairement couvert par la revendication 1. De plus, il semblait que l'avantage conféré par l'ADNc ne consistait pas tant dans la séquence elle-même que dans la possibilité d'obtenir cette séquence au moyen de l'ARNm.

Les opposants/requérants ont allégué que le temps que l'homme du métier aurait dû mettre pour parvenir à un résultat couvert par la revendication 1 était excessif, compte tenu notamment des erreurs et des omissions relevées dans les exemples. Ils ont donc fait valoir que le brevet ne satisfaisait pas à la condition posée à l'Art. 83. La chambre a observé que cet argument était en contradiction avec les preuves qu'ils avaient produites pour démontrer le caractère évident de l'invention et, en vérifiant et en comparant les

différents rapports d'expérimentation présentés par les parties, elle a conclu que le temps nécessaire pour mettre en oeuvre l'invention correspondait effectivement aux estimations qu'avait faites le titulaire du brevet. La chambre a reconnu que le public devrait investir beaucoup de temps et d'efforts pour mettre en oeuvre l'invention telle qu'elle avait été exposée, mais elle n'a pas jugé cet effort excessif, compte tenu des circonstances. Bien que l'un des exemples de réalisation de l'invention ne soit qu'en partie reproductible et qu'un autre exemple ne soit absolument pas reproductible, ceci en raison des erreurs et des omissions qu'ils présentaient, la chambre a vu dans ces exemples des variantes d'exemples antérieurs et a considéré qu'ils ne permettaient pas de douter de la reproductibilité de l'invention.

Dans la décision **T 223/92**, la chambre a rejeté l'objection soulevée par le requérant/opposant, qui avait fait valoir que la divulgation d'une séquence d'ADN codant pour un interféron gamma humain n'était pas en soi suffisante et que l'homme du métier devait fournir une somme de travail excessive pour exécuter l'invention sur la base de cet exposé.

Tout en reconnaissant que même si la séquence d'ADN était entièrement divulguée, la reproduction de l'ensemble du procédé d'expression du gène en vue d'obtenir l'interféron gamma souhaité était encore, en 1981, une tâche difficile et complexe qui prenait beaucoup de temps, la chambre a considéré néanmoins que la divulgation de la séquence d'ADN en 1981 avait permis à l'homme du métier de reproduire l'invention, d'une manière peut-être lente et malaisée mais, vu les circonstances, l'effort d'expérimentation nécessaire n'était pas excessif et la reproduction de l'invention n'impliquait pas d'activité inventive.

Toutefois, dans la décision **T 772/89**, la chambre a examiné si la description permettait à l'homme du métier de préparer les deux types d'hôtes revendiqués, à savoir un hôte permettant le clonage et un hôte permettant d'exprimer une séquence génomique d'hormone de croissance des bovins. La chambre a estimé que l'exposé était insuffisant pour ce qui était de la deuxième catégorie d'hôtes, l'homme du métier n'ayant pu à la date de priorité trouver directement des hôtes d'expression appropriés.

5.3 Dépôt de matière biologique

Aux termes de la R. 28, lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'Art. 83 que si une culture de micro-organisme a été déposée dans un délai donné auprès d'une autorité de dépôt habilitée.

Plusieurs décisions rendues par les chambres de recours traitent de différentes questions en rapport avec le dépôt de micro-organismes.

5.3.1 Questions de fond

Dans la décision **T 418/89** (JO 1993, 20), la chambre avait à déterminer si l'hybridome déposé permettait à l'homme du métier d'exécuter l'invention telle que revendiquée. Les caractéristiques des anticorps monoclonaux produits par la cellule qui avait été déposée s'étaient avérées différentes de celles qui avaient été mentionnées dans les revendications et dans la description, ce qui rendait extrêmement difficile l'exécution de l'invention par l'homme du métier. Celui-ci était obligé de demander conseil à maintes reprises à

l'autorité de dépôt et de lui adresser des requêtes réitérées en vue d'obtenir la remise d'échantillons du dépôt. La chambre a considéré que pour que l'exposé de l'invention soit suffisant, l'invention ne devait pas seulement pouvoir être exécutée, mais qu'elle devait pouvoir l'être sans que cela exige autre chose qu'un effort raisonnable de réflexion. L'exposé de l'invention n'est pas suffisant s'il n'est possible de reproduire l'invention qu'en adressant des demandes répétées à l'autorité de dépôt et qu'en appliquant des techniques beaucoup plus sophistiquées que celles recommandées par cette même autorité de dépôt.

La requête présentée à titre subsidiaire par l'intimée (titulaire du brevet) en vue d'obtenir que l'objet du brevet soit limité à l'objet qui avait été déposé a été rejetée, car les caractéristiques du dépôt ne correspondaient pas à celles qui avaient été divulguées par écrit dans le brevet. Un simple dépôt d'hybridomes non accompagné d'une description écrite ne constitue pas un exposé suffisant de l'enseignement technique au sens de l'Art. 83.

Il a été statué dans le même sens dans une affaire très similaire (cf. **T 495/89**).

Dans la décision **T 349/91**, la chambre a estimé que la demande n'exposait pas suffisamment l'invention, car il était nécessaire de procéder à une sélection laborieuse pour pouvoir produire une lignée cellulaire hybridome secrétant un anticorps correspondant à l'anticorps déterminé qui avait été déposé.

Toutefois, il ne peut être considéré que la R. 28(1) exige le dépôt d'une culture pour faciliter la reproduction de l'invention, dès lors que celle-ci peut être mise en oeuvre sur la base de la description écrite, même si cette méthode de mise en oeuvre devait être beaucoup plus malaisée que la méthode consistant simplement à cultiver le micro-organisme qui avait été déposé **(T 223/92)**.

De même, dans la décision **T 412/93**, la chambre a déclaré qu'il n'est pas possible d'exiger le dépôt d'un micro-organisme en faisant référence au critère d'effort excessif, ce critère valant plutôt dans les cas où la route à suivre par le lecteur est si mal indiquée qu'il n'est pas certain de réussir, comme c'était le cas dans l'affaire **T 418/89** (voir supra). Si la route à suivre conduit certainement au succès, mais est longue et laborieuse, le titulaire du brevet n'est pas obligé de compléter l'exposé de l'invention en donnant accès à de véritables échantillons matériels. La chambre a estimé que tirer la conclusion inverse reviendrait à introduire l'obligation de donner au public un accès immédiat au meilleur mode d'exécution de l'invention, or le système européen des brevets ne prévoit pas une telle obligation.

5.3.2 Questions de procédure

a) Identité du demandeur et du déposant

Selon la décision **T 118/87** (JO 1991, 474), il faut en principe que le demandeur et le déposant soient une seule et même personne. Toutefois, lorsqu'une société mère a autorisé une filiale à déposer des micro-organismes en son nom pour des demandes de brevet que la société mère avait l'intention de déposer, il peut être justifié, à titre exceptionnel, de considérer la société mère et sa filiale comme une seule et même personne aux fins de la R. 28. En l'espèce, les circonstances étaient exceptionnelles du fait que seule la société mère était habilitée à effectuer des dépôts et que la société qui avait en réalité effectué le dépôt n'avait agi que pour exécuter une décision prise par le demandeur.

b) Non-conformité du dépôt

La R. 28(1) stipule qu'une culture du micro-organisme doit avoir été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée.

Plusieurs décisions ont posé en principe qu'un des objectifs importants poursuivis par la R. 28 est de permettre l'accès aux micro-organismes qui ont été déposés, et cela sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du déposant.

Dans la décision **T 39/88** (JO 1989, 499), une demande de brevet européen avait été déposée pour une invention faisant intervenir l'utilisation d'un micro-organisme au sens de la R. 28; ladite demande revendiquait la priorité d'une demande US. Le micro-organisme avait été déposé auprès d'une autorité de dépôt aux Etats-Unis peu de temps avant le dépôt de la demande US; ladite autorité était pleinement habilitée par l'OEB en vertu du Traité de Budapest et d'un accord spécial. Cependant, rien n'indiquait que le dépôt avait été effectué au titre du Traité de Budapest ou aux fins de la R. 28. De plus, le dépôt, qui avait été initialement effectué conformément à la législation américaine, n'avait pas été converti avant le dépôt de la demande européenne en un dépôt en vertu de la R. 28 ou en vertu du Traité de Budapest. La pratique suivie aux Etats-Unis veut qu'en règle générale, un micro-organisme déposé ne soit pas mis à la disposition du public sans le consentement du déposant, tant qu'il n'a pas été délivré de brevet US. La chambre a donc estimé que le dépôt ne pouvait valoir que pour la demande de brevet US et ne remplissait donc pas les conditions énoncées à la R. 28.

La chambre a considéré néanmoins que le rejet de la demande de brevet européen pour ce seul motif n'était pas justifié, parce que cette demande avait été déposée à une époque où la situation était pour le moins confuse s'agissant du traitement à réserver à un dépôt de micro-organisme qui avait été effectué initialement aux fins d'une demande nationale US dont la priorité avait été revendiquée lors du dépôt ultérieur d'une demande de brevet européen, et qu'il était injuste, dans un tel cas, que le demandeur supporte la totalité des risques dus à la confusion qui régnait dans le système des dépôts à cette époque. C'est en 1986 que pour la première fois des informations détaillées à ce propos ont été publiées dans un communiqué de l'OEB (JO 1986, 269), et c'est donc seulement à compter de cette date qu'il a été bien précisé que la procédure à suivre pour mettre un dépôt initial effectué à d'autres fins en conformité avec les dispositions de la CBE consistait à le convertir en un dépôt selon la R. 28 ou, selon le cas, en un dépôt selon le Traité de Budapest, et cela au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Les décisions **T 239/87**, **T 90/88** et **T 106/88** concernent elles aussi des cas qui, dans les grandes lignes, sont identiques à celui visé par la décision **T 39/88**.

c) Communication tardive du numéro de dépôt

Aux termes de la R. 28(1)c), la demande doit comporter l'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture.

Dans la décision **G 2/93** (JO 1995, 275), la Grande Chambre de recours a signalé que le numéro de dépôt (numéro d'ordre) doit être communiqué dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, conformément à la R. 28(2)a).

La Grande Chambre de recours a jugé que les conditions requises à la R. 28 dépendent de celles qui ont été fixées à l'Art. 83. Pour que l'exposé d'une invention dans une demande de brevet européen puisse être considéré comme suffisant au sens de l'Art. 83, il doit en outre permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. Conformément à la R.28,

il est satisfait à cette condition si un dépôt de la culture a été rendu accessible au public. Le dépôt de la culture devient accessible au public si l'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture figurent dans la demande de brevet européen, car en vertu de la R. 28(2), du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public au sens de la R. 28. L'indication de la référence d'identification donnée par le déposant au micro-organisme ne saurait à elle seule produire un tel effet juridique.

La Grande Chambre de recours a donc conclu que l'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt de la culture est une condition de fond, car dans la CBE, cette indication est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention.

6. Le rapport entre l'Article 83 et l'Article 84

6.1 L'Article 83 et la description, fondement des revendications

Dans la décision **T 94/82** (JO 1984, 75), il a été observé que les revendications d'un brevet doivent définir clairement l'objet de la protection demandée (Art. 84). Une revendication de produit répond à cette condition lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique. Dans une telle revendication de produit, il suffit que les propriétés physiques du produit soient indiquées en fonction de paramètres, étant donné qu'il n'est pas obligatoire de fournir dans la revendication même des indications sur le mode de préparation du produit. La description doit cependant satisfaire aux conditions prévues à l'Art. 83 et permettre ainsi à l'homme du métier d'obtenir le produit revendiqué qui fait l'objet de la description (cf. aussi **T 487/89** et **T 297/90**).

Comme le montre la décision **T 127/85** (JO 1989, 271), le fait qu'un problème relève de l'Art. 83 ou de l'Art. 84 revêt cependant une importance car, dans le premier cas, il est encore possible de l'examiner lors de la procédure d'opposition tandis que, dans la seconde hypothèse, il ne peut être examiné lors de la procédure d'oppposition qu'en cas de modifications (cf. également **T 301/87**, JO 1990, 335, point 3 des motifs). Pour ce qui est de l'examen de l'Art. 84 lors de la procédure d'opposition, cf. p. 340.

Dans l'affaire **T 292/85** (JO 1989, 275), la division d'examen a rejeté la demande au motif que l'invention ne faisait pas l'objet d'un exposé suffisant en vertu de l'Art. 83 et qu'elle n'était donc pas suffisamment fondée comme l'exige l'Art. 84. La chambre a relevé que, dans certains cas, l'invention (l'objet pour lequel la protection est demandée - Art. 84) ne peut être définie de manière à assurer une protection équitable, vu la nature de l'invention qui a été décrite, que si l'on utilise des termes de fonction dans les revendications. La nécessité d'une protection équitable est déterminante dans l'examen aussi bien de l'étendue des revendications que des exigences d'un exposé suffisant.

Si les revendications ne pouvaient couvrir également des variantes d'éléments qui permettent pareillement, immédiatement ou plus tard, d'obtenir le même effet d'une manière qui n'aurait pu être envisagée s'il n'y avait pas eu l'invention, la protection conférée par le brevet serait inefficace. La chambre estime par conséquent qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc sans importance que certaines

variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le **même** effet pour l'invention.

Les décisions **T 409/91** (JO 1994, 653)(procédure ex parte) et **T 435/91** (JO 1995, 188) (procédure inter partes) montrent que la protection conférée par un brevet doit correspondre à la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention divulguée par le brevet, ce qui signifie que le monopole conféré par le brevet ne peut être étendu à un objet dont l'homme du métier ne pourrait toujours pas disposer après lecture de la description du brevet. Les informations disponibles doivent permettre à l'homme du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l'ensemble du domaine de la revendication contenant la définition "fonctionnelle" concernée et que la description, faisant état ou non des connaissances générales pertinentes, doit donc fournir un concept technique se suffisant entièrement à lui-même sur la manière dont ce résultat peut être atteint.

Dans la décision **T 409/91** (JO 1994, 653) (procédure ex parte), l'invention portait sur des huiles minérales comme le gazole, contenant de la cire de paraffine. Ces huiles deviennent moins fluides au fur et à mesure que leur température diminue, en raison de la cristallisation de la cire. Les inventeurs ont trouvé qu'en faisant appel à des additifs dont la structure était décrite dans la demande par une formule générale, l'on pouvait obtenir des carburants contenant de la cire aux cristaux de taille suffisamment petite à basse température pour pouvoir traverser les filtres en papier utilisés dans les moteurs diesel. Dans la description de la demande en litige, l'ajout de ces additifs était présenté comme un élément essentiel de la composition du gazole. Etant donné que cette caractéristique faisait défaut dans les revendications, la chambre a estimé que les revendications définissaient une autre invention, qui consistait dans son "principe" à éviter ce qu'il est convenu d'appeler le "colmatage du filtre à froid" en réduisant la taille des cristaux de cire. Elle a considéré que la revendication portant sur cette dernière invention ne se fondait pas sur la description, la description faisant constamment allusion à l'emploi d'additifs.

De plus, la chambre a constaté que la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention n'est suffisante que si elle permet d'exécuter l'invention **dans toute sa portée**, telle que revendiquée. Il a été estimé qu'il s'agissait là d'une question de fait.

Dans la décision **T 435/91** (JO 1995, 188), rendue dans une procédure inter partes, l'une des caractéristiques techniques essentielles de la revendication 1, à savoir un additif forçant une composition détergente à venir en phase de cristaux liquides hexagonaux, n'était définie que par sa fonction. Le titulaire du brevet a reconnu qu'il n'était pas possible, sur la base des informations données dans la description du brevet et en s'appuyant sur les connaissances générales communes, d'identifier d'autres composés que ceux qui sont expressément mentionnés comme produisant l'effet souhaité. De l'avis de la chambre, il faut que l'homme du métier puisse disposer de tous ces produits pour que la définition remplisse les conditions posées à l'Art. 83.

Toutefois, tant que rien ne montre concrètement que l'invention ne peut être exécutée dans l'intégralité du domaine revendiqué, il n'y a aucune raison d'interdire des revendications de formulation plus large (**T 242/92, T 484/92**). Lors d'une procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver que l'invention ne peut être exécutée dans l'intégralité du domaine revendiqué (**T 456/91, T 418/91, T 548/91**).

6.2 L'Article 83 et la clarté des revendications

La question de savoir si un problème se pose au regard de l'Art. 83 ou de l'Art. 84 survient notamment lorsque des paramètres non définis sont utilisés dans les revendications et que les méthodes de mesure ne sont pas indiquées. Dans ce cas aussi, la réponse est importante compte tenu de la possibilité d'un examen lors de l'opposition.

Dans plusieurs décisions (**T 123/85**, **T 124/85**, **T 172/87**, **T 358/88**, **T 449/90**, **T 148/91**, **T267/91**, **T697/91**), il a été considéré que la non-indication de méthodes permettant de mesurer des paramètres non définis dans la demande constituait un problème au regard de l'Art. 83. Il s'agissait dans tous les cas d'une procédure inter partes. Dans deux procédures ex parte (**T 122/89** du 5.2.1991 et **T 503/92**), le problème a également été traité au regard de l'Art. 83. Dans la procédure **T 860/93** (JO 1995, 47), la chambre a estimé que l'absence, dans la revendication, de méthode de mesure aux fins de déterminer un terme à valeur relative posait le problème de la clarté de cette revendication. Il s'agissait en l'occurrence d'une procédure ex parte (cf. également **T 230/87**, **T 176/91**, **T 917/92**).

Dans la décision **T 1055/92** (JO 1995, 214), rendue dans une procédure ex parte, l'invention portait sur un système de commande pour un système de transformation d'image que l'on peut faire fonctionner pour agir sur des ensembles d'entrée d'échantillons de données représentant des trames vidéo afin de calculer, pour chaque trame d'un ensemble de trames figurant dans une séquence, un ensemble modifié d'échantillons de données, et ceci conformément aux valeurs pour cette trame d'un ensemble de paramètres de commande qui déterminent pour chaque trame une transformation spatiale d'une image représentée par l'ensemble d'entrée correspondant d'échantillons de données. La division d'examen rejeta la demande de brevet en vertu de l'Art. 84, au motif que l'on ne voyait pas clairement **dans la revendication** comment les valeurs des paramètres de commande étaient calculées.

La chambre a déclaré qu'une revendication ayant pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. Il convient de distinguer clairement entre cette fonction dévolue aux revendications et les conditions exigées en ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, qui doit être tel qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. De l'avis de la chambre, il suffit que la demande considérée dans son ensemble expose les caractéristiques essentielles d'une invention avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Or, c'est là une condition exigée à l'Art. 83 et non à l'Art. 84. Aux termes de l'Art. 83, c'est dans la demande de brevet européen, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. Une revendication doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention; parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche.

7. Preuve

Dans la décision **T 182/89** (JO 1991, 391), la chambre a estimé que pour établir l'insuffisance de l'exposé, il appartient à l'opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu'un lecteur averti du brevet serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses connaissances générales communes. A cette fin, il ne suffit pas en principe d'affirmer simplement que l'un des exemples cités dans un brevet a été reproduit une fois

"exactement comme décrit", sans pouvoir obtenir exactement les résultats revendiqués dans le brevet (cf. également **T 406/91**, **T 418/91** et **T 548/91**). (Pour plus de détails, voir le chapitre consacré à la preuve p. 276 s.)

Comme preuve de l'impossibilité d'exécuter l'invention, les chambres de recours exigent que l'invention ne puisse pas être reproduite même lorsque les conditions spécifiées dans les exemples sont respectées. Dans la décision **T 665/90**, la chambre a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'invention ne pouvait pas être exécutée. L'opposant avait reproduit le procédé faisant l'objet du brevet dans des conditions qui relevaient certes de la revendication 1, mais qui différaient à maints égards des conditions appliquées dans les exemples du brevet litigieux. Cette "reproduction" ne pouvait donc pas être considérée comme une reproduction des exemples du brevet en litige.

Dans la décision **T 740/90**, il a été estimé que c'est seulement sur la base des exemples cités que l'on doit chercher à reproduire le procédé. C'est ainsi qu'il ne suffit pas de contester la reproductibilité en s'appuyant sur des essais en laboratoire lorsque, dans le brevet, un procédé industriel de fermentation est décrit comme unique exemple de réalisation. Dans la décision **T 406/91**, la chambre a ajouté que l'opposant supporte la charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter l'invention. Elle a par conséquent considéré que l'exposé de l'invention était suffisant, l'opposant n'ayant utilisé au cours de ses expériences que des équivalents des tensides mentionnés dans le brevet.

B. Revendications

L'Art. 84 pose les principes applicables en ce qui concerne le contenu et la rédaction des revendications. Il est complété par la R. 29. D'après cet article les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Comme il est expliqué dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93, corr. 469), l'Art. 84 stipule que les revendications d'une demande de brevet européen "définissent l'objet de la protection demandée". La R. 29(1) prévoit en outre que les revendications "doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée". La formulation adoptée dans une revendication doit donc essentiellement viser à satisfaire à ces exigences, compte tenu de la nature particulière de l'invention concernée et également du but que poursuivent ces revendications.

Selon la CBE, les revendications ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet (ou la demande de brevet) (Art. 69), et donc aussi la détermination des droits du titulaire du brevet dans les Etats contractants désignés (Art. 64), eu égard aux conditions requises pour la brevetabilité aux Art. 52 à 57.

Il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (par exemple: produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (par exemple: méthode, procédé, utilisation). Ces deux types fondamentaux de revendications sont parfois désignés comme constituant les deux "catégories" possibles de revendications. A l'intérieur des deux types fondamentaux de revendications mentionnés ci-dessus, différentes sous-classes sont possibles (par exemple: composé, composition, machine; ou méthode de fabrication, procédé d'obtention d'un composé, méthode d'essai, etc.). En outre, il peut également y avoir des revendications comportant des caractéristiques relatives les unes à des activités physiques, et les autres à des choses. Entre les différentes formes possibles de revendications, les lignes de démarcation sont floues.

Les caractéristiques techniques de l'invention sont les caractéristiques physiques qui lui sont essentielles. Les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une chose sont les paramètres physiques de cette chose, et les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question.

1. Clarté

1.1 Forme des revendications

Les revendications doivent en tout état de cause définir de manière claire et concise, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (cf. **T 4/80**, JO 1982, 149). En outre les revendications doivent être en soi exemptes de contradiction (cf. **T 2/80**, JO 1981, 431).

Dans la décision **T 165/84**, il a été considéré que le texte des revendications manque de clarté lorsqu'il ne permet pas de distinguer exactement les limites de l'étendue de la protection.

Dans la décision **T 94/82** (JO 1984, 75), il a été constaté qu'une revendication de produit répond à l'exigence de clarté lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des

paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique.

Dans la décision **T 452/91**, la chambre a estimé que les caractéristiques d'un produit - ici un fil - pouvaient être précisées uniquement par des paramètres, lorsque ces paramètres sont utilisés habituellement dans la technique en cause et qu'ils définissent de manière positive différents aspects caractérisant directement la nature chimique et physique de ce produit.

Les chambres ont par ailleurs posé deux principes généraux à respecter pour la rédaction des revendications: dans la décision **T 150/82** (JO 1984, 309), il a été estimé que les revendications qui, pour ce qui concerne toutes leurs caractéristiques techniques, se fondent sur des références à la description telle qu'elle figure dans la demande ("omnibus claims") ne sont pas admissibles, car elles contreviennent aux dispositions de la R. 29(4) et (6), à moins que lesdites références ne s'avèrent absolument nécessaires, comme c'est le cas lorsqu'une pluralité de conditions ne peut être définie par des mots sans recourir à de telles références. C'est le cas par exemple lorsqu'une invention comporte des caractéristiques ou des limitations qui ne peuvent être rendues qu'au moyen de dessins ou de graphiques représentant une forme particulière ou une pluralité de conditions.

Dans l'affaire **T 271/88**, la chambre a confirmé la décision **T 150/82** et décidé qu'il n'était pas possible de fonder les revendications sur une annexe contenant des formules chimiques développées présentées comme étant des "formules chimiques intégrées dans les revendications". La chambre a estimé que les termes "description" et "dessins" figurant dans la R. 29(6) sont censés couvrir les formules chimiques développées. Cette interprétation n'est pas en contradiction avec la terminologie utilisée dans les chapitres des Directives qui traitent de la signification d'autres règles; de même il n'est guère utile d'interpréter la R. 29(6) en se fondant sur la formulation littérale de la R. 35(11). Le simple fait que des références à des formules chimiques développées figurant sur des feuilles séparées soient acceptées et même exigées par certains offices nationaux de brevets des Etats contractants ne saurait être pertinent, ni à plus forte raison décisif, pour interpréter la CBE. Peu importe à cet égard que les références figurent dans la description ou sur des feuilles séparées.

D'autre part, la chambre a affirmé dans sa décision **T 237/84** (JO 1987, 309) que les signes de référence utilisés dans une revendication (R. 29(7)) ont pour but d'en faciliter à tous la compréhension. Sans limiter la portée de la revendication, les signes de référence contribuent à sa clarté et sont susceptibles d'en rendre l'énoncé plus concis que ce ne serait le cas sinon.

Dans les décisions **T 115/83** et **T 32/82** (JO 1984, 354), il a été affirmé qu'il convient d'interpréter l'Art. 84 comme signifiant non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles. Par cela il faut entendre toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour obtenir l'effet recherché ou, en d'autres termes, qui sont nécessaires pour résoudre le problème technique auquel se rapporte la demande. Ces décisions ont été confirmées par la décision **T 269/87** et **T 409/91** (JO 1994, 653).

Dans la décision **T 409/91**, l'invention portait sur des huiles minérales comme le gazole, contenant de la cire de paraffine. Ces huiles deviennent moins fluides au fur et à mesure que leur température diminue, en raison de la cristallisation de la cire. Les inventeurs ont

trouvé qu'en faisant appel à des additifs dont la structure était décrite dans la demande par une formule générale, l'on pouvait obtenir des carburants contenant de la cire aux cristaux de taille suffisamment petite à basse température pour pouvoir traverser les filtres en papier utilisés dans les moteurs diesel. L'objet revendiqué était un gazole de distillat ayant des cristaux de cire dont les particules avaient à une température basse donnée une taille moyenne inférieure à 4000nanomètres; les additifs n'étaient pas mentionnés dans les revendications.

La chambre a estimé que ces revendications ne définissaient pas l'objet de la protection demandée par référence à **toutes** ses caractéristiques techniques essentielles, comme l'exige l'Art.84, 1ère phrase: dans la description de la demande en litige, l'ajout de certains additifs était présenté comme un élément essentiel de la composition du gazole. Etant donné que cette caractéristique faisait défaut dans les revendications, la chambre a estimé que les revendications définissaient une autre invention, qui consistait dans son "principe" à éviter ce qu'il est convenu d'appeler le "colmatage du filtre à froid" en réduisant la taille des cristaux de cire. Elle a considéré que la revendication portant sur cette dernière invention ne se fondait pas sur la description et que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant.

De l'avis de la chambre, s'il a été exigé que les revendications se fondent sur la description (Art.84, 2ème phrase), c'est en vertu de ce principe général du droit qui veut que l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie par les revendications, corresponde à l'apport technique de l'invention. Les revendications ne devraient donc pas s'étendre à des éléments qui ne seraient pas accessibles à l'homme du métier après lecture de la description. Par conséquent, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit également faire partie des revendications. La description faisant constamment allusion à l'emploi d'additifs, la revendication relative au gazole, qui ne mentionnait pas les additifs, ne se fondait pas sur la description (ou n'était pas confirmée par la description), et contrevenait donc à l'Art. 84, 2ème phrase.

Dans la décision **T 622/90**, l'opinion émise par la chambre compétente dans l'affaire **T 32/82** a été confirmée, et il a été affirmé qu'il peut y avoir défaut de clarté d'une revendication non seulement lorsqu'une revendication comporte un élément qui n'est pas clair, mais également lorsqu'il y manque un élément dont la présence serait indispensable pour la clarté de la revendication.

Dans les affaires **T 759/91** et **T 522/91**, il était utilisé dans les revendications l'expression "comprenant notamment". La chambre a estimé que ces termes ne fixaient pas de limites précises et que leur portée nécessitait une interprétation. Alors que dans le langage courant le mot "comprend" peut signifier aussi bien "inclut" ou "couvre" que "consiste en", la sécurité juridique exige que, lorsque l'on rédige des revendications, l'on ne retienne normalement que les significations plus larges "inclut" ou "couvre". Le mot "notamment" restreint la signification du mot "comprenant" en ce sens que "dans une large mesure, n'est compris que ce qui est spécifié". L'expression "comprenant notamment" ne va donc pas au-delà des caractéristiques essentielles de l'objet indiqué et doit être interprétée comme étant synonyme de l'expression "consistant essentiellement en". Toutefois, l'expression "consistant en" n'étant pas ambiguë, il convient de la préférer à l'expression "comprenant".

Dans la décision **T 711/90**, la chambre a confirmé la jurisprudence actuelle selon laquelle le remplacement des termes "se compose de" par "contient" dans une revendication nuit à la clarté de la revendication. Le verre se composant en l'occurrence de composants

dénommés i, ii et iii, la présence de tout autre composant supplémentaire était exclue et, par conséquent, pour chaque composition revendiquée, la somme des proportions en moles (des pourcentages) des composants i,ii et iii, devait être égale à 100%.

Dans l'affaire **T 762/90**, il a été considéré que l'utilisation d'une marque de fabrique désignant toute une série de produits qui ne pouvaient se distinguer les uns des autres que par la phase de leur mise au point industrielle appelait une objection pour défaut de clarté. La chambre a en outre émis des réserves à l'encontre de l'utilisation d'une telle marque de fabrique, étant donné qu'il n'était pas certain que sa signification demeurerait la même jusqu'à la fin de la durée du brevet.

1.1.1 Clarté des revendications de large portée

Dans la décision **T 238/88** (JO 1992, 709) la chambre a affirmé qu'à elle seule, l'étendue d'un terme du métier (par ex. "alkyle") figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci dès lors que ce terme ne présente - en soi, ou à la lumière de la description - aucune ambiguïté pour l'homme du métier (sur le problème de l'interprétation des revendications en général, cf. p. 155 s.).

Dans l'affaire **T 523/91**, la revendication en cause était rédigée comme suit: "Granulat chargé destiné à être façonné dans des machines équipées de dispositifs de plastification, composé d'une ou plusieurs matières plastiques associées à des matériaux d'insertion conférant une grande résistance et/ou un effet d'écran important, caractérisé en ce qu'au moins une partie de ces matériaux d'insertion a une longueur... et que lesdits matériaux, enroulés ou formant des plis, sont associés au granulat de matière plastique". La chambre a estimé que les passages formulés comme suit: "matières plastiques associées à des matériaux d'insertion" et "lesdits matériaux, enroulés ou formant des plis, sont associés au granulat de matière plastique" ne rendaient pas l'objet de la revendication obscur au sens de l'Art. 84, car même s'il peut y avoir différents types d'associations, l'objet revendiqué, bien que plus large, n'en demeure pas moins clair. Or, l'étendue d'une revendication ne peut être contestée en tant que telle, elle ne peut l'être qu'en liaison avec des attaques sur la base d'autres critères tels que la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'exécuter l'invention.

Dans la décision **T 688/91** aussi, la chambre a précisé qu'une revendication de large portée ne devait pas nécessairement être considérée comme obscure. En l'espèce, la revendication en cause était rédigée comme suit: "Dispositif microprogrammé intégré ... comportant un dispositif de génération d'états T, T0..., T1..., ... caractérisé en ce que la génération des états T, T0..., T1... et des états T suivants dépend des états T précédents et de paramètres d'état **tels que** les valeurs instantanées des signaux d'état ou de mode ...".

La chambre a estimé que même si l'on considère que le mot "tels que" signifie "par exemple", de telle sorte que les termes qui le suivent ne constituent pas une liste limitative, le terme "paramètres d'état" est clair dans la mesure où il signifie que la génération d'états T dépend de grandeurs quelconques correspondant à un état du dispositif. Bien que la revendication doive être considérée comme étant de large portée du fait que les termes utilisés peuvent être interprétés de manière générale, elle ne doit pas nécessairement être considérée comme dénuée de clarté.

Dans la décision **T 630/93**, la chambre a noté qu'il découle de la première phrase de l'Art.84 qu'une revendication ne doit pas toujours indiquer en détail les caractéristiques ou les étapes techniques. Bien qu'elles soient habituellement présentées en termes techniques,

les caractéristiques essentielles visent bien souvent à délimiter l'invention plutôt qu'à en donner une définition dans le détail à l'intérieur de ces limites. Ainsi, les caractéristiques essentielles peuvent souvent avoir un caractère très général et, à la limite, elles pourraient même n'indiquer que des principes ou une idée nouvelle.

1.1.2 Caractéristiques techniques

Dans la décision **T 816/90**, les plasmides étaient définis par une appellation n'ayant pas en elle-même de signification technique. De plus, la structure de ces plasmides était définie par référence à un schéma. La chambre a considéré qu'une telle définition d'un plasmide ne pouvait être acceptée car elle ne respectait pas les conditions posées à l'Art. 84.

1.1.3 Catégories de revendications

Dans la décision **T 688/91** mentionnée plus haut, la chambre a constaté que bien que des revendications appartenant à des catégories différentes soient considérées comme étant des revendications indépendantes, il n'est pas interdit dans ce cas de renvoyer à des revendications indépendantes appartenant à une autre catégorie. Toutefois, elle a estimé qu'il convient alors de préciser clairement si cette référence est destinée ou non à tenir lieu de l'exposé de caractéristiques. Dans l'affirmative, il convient par souci de clarté que cette référence tienne lieu de l'exposé de **toutes** les caractéristiques de la revendication à laquelle il est renvoyé, dans la négative, qu'elle ne tienne lieu d'aucune d'elles.

Dans les décisions **T 418/92** et **T 453/90**, les chambres ont confirmé qu'une revendication pouvait couvrir à la fois une activité et un objet physique, en particulier dans le cas d'inventions de procédé qui ne sont complètement exposées à l'homme du métier que si les caractéristiques d'un dispositif sont incluses dans la définition.

Dans la décision **T 426/89** (JO 1992, 172), la chambre a décidé qu'une revendication ayant pour objet un "procédé pour faire fonctionner" un appareil ne peut être considérée comme "claire" (Art. 84) si les caractéristiques indiquées dans la revendication ne décrivent en fait que le mode de fonctionnement de l'appareil.

1.2 Exceptions à ces principes

Pour des raisons pratiques, on a dérogé dans certains cas à ces principes et on a accepté des revendications qui comportaient des caractéristiques se présentant sous la forme de disclaimers ou en termes de fonctions ainsi que des revendications rédigées en termes vagues.

1.2.1 Admissibilité des disclaimers

Selon la décision **T 4/80** (JO 1982, 149), les disclaimers sont admissibles dans la mesure où l'objet restant dans la revendication ne peut être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives.

Dans la décision **T 433/86**, la chambre a confirmé ces principes et précisé dans quels cas il pouvait être recouru à des disclaimers: lorsqu'il y a chevauchement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué défini en termes génériques, il est possible d'exclure un état de la technique particulier même si cette exclusion ne se fonde pas sur les pièces initiales. Pour cela, on peut recourir à un disclaimer, mais une formulation en termes positifs est préférable si elle permet une rédaction plus précise et plus concise.

Les mêmes principes s'appliquent lorsqu'une partie plus restreinte de l'objet de l'invention défini en termes généraux doit être exclue, et cela non pas en raison d'un chevauchement par rapport à l'état de la technique, mais parce que cette partie ne permet pas de résoudre le problème technique (cf. **T 313/86**).

Dans la décision **T 188/83** (JO 1984, 555), il a été précisé qu'un domaine n'est pas rendu nouveau par le fait que les valeurs calculées à partir des exemples mentionnés dans une antériorité sont exclues par disclaimer, tout au moins lorsque ces valeurs ne peuvent être considérées comme ponctuelles.

Dans la décision **T 170/87** (JO 1989, 441), la chambre a estimé que si un disclaimer permet de rendre nouveau un enseignement inventif se recoupant avec l'état de la technique, il ne saurait néanmoins rendre inventif un enseignement évident. Dans la décision **T 597/92** (JO 1996, 135), la chambre a confirmé cette jurisprudence en indiquant que la CBE ne contient aucune disposition permettant de prouver qu'il y a eu activité inventive par un disclaimer. On ne peut recourir à cette méthode que de manière exceptionnelle, pour éviter la destruction de la nouveauté, lorsque l'objet d'une revendication ne peut être restreint en termes positifs, sur la base de la divulgation initiale, sans nuire indûment à sa clarté et à sa concision. Une hypothétique attaque fondée sur la nouveauté lors d'une éventuelle procédure devant une juridiction nationale, non appuyée par des arguments ou des preuves dans le dossier en possession de l'OEB, ne constitue pas un motif suffisant pour accepter un disclaimer, au titre de la CBE.

Dans la décision **T 11/89**, la chambre a rappelé que les revendications qui comportent un disclaimer doivent indiquer clairement les caractéristiques techniques par lesquelles l'objet revendiqué se distingue de l'objet exclu. Le numéro de publication d'un fascicule de brevet ne constitue manifestement pas une caractéristique technique; il ne permet donc pas de déterminer l'étendue d'un disclaimer. La revendication en l'espèce était ainsi formulée "Dérivés X de formule générale I ..., à l'exception des dérivés X de formule générale I divulgués dans le fascicule de brevet n°...".

Dans la décision **T 124/90**, la chambre a admis un disclaimer qui allait plus loin que l'exclusion de l'état de la technique concerné.

Dans la décision **T 623/91**, la chambre a indiqué que l'effet dont on invoquait la brevetabilité devait se produire pour chacune des compositions revendiquées et que si les éléments de preuve dont disposait la chambre montraient que ce n'était pas le cas, les compositions qui ne produisaient pas l'effet recherché devaient être exclues par un disclaimer, même si elles ne représentaient qu'une minorité ou une proportion extrêmement faible de l'ensemble.

Le requérant souhaitait exclure une série d'huiles de base qui ne produisaient pas l'effet recherché en indiquant la marque ou l'appellation commerciale sous laquelle elles étaient vendues par une société qui n'était pas partie à la procédure. La chambre a estimé que, pour satisfaire aux conditions exigées à l'Art. 84, ladite marque ou appellation commerciale devait désigner de manière définitive une seule série de compositions d'huiles de base.

Les deux parties ont admis que les paramètres physiques habituellement indiqués pour de telles huiles de base déterminaient la plage de composition chimique. La chambre a estimé qu'il était plus probable que les modifications qui seraient apportées dans cette plage de composition chimique entraînent également un changement de la marque ou de l'appellation commerciale. Il en résultait que l'exclusion par référence à leur marque ou à leur appellation commerciale des huiles de base qui ne produisaient pas l'effet recherché n'était pas source d'incertitude juridique et ne contrevenait donc pas à l'Art. 84.

1.2.2 Revendications larges

a) Caractéristiques définies par leur fonction

Dans la décision **T 68/85** (JO 1987, 228), la chambre a estimé qu'il convient d'admettre dans une revendication de brevet des caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire des caractéristiques qui définissent un résultat technique, s'il n'est pas possible sinon d'exposer ces caractéristiques de manière plus précise, objectivement parlant, sans limiter pour autant l'enseignement de l'invention, et si elles constituent pour l'homme du métier un enseignement technique suffisamment clair, qu'il peut mettre en oeuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion - par exemple en effectuant des essais de routine. La chambre a en outre ajouté que "la recherche d'une définition fonctionnelle d'une caractéristique n'est plus de mise dès lors qu'elle nuit à la clarté de la revendication au sens où l'entend l'Art. 84." Cette décision a été confirmée entre autres par les décisions suivantes: **T 139/85**, **T 292/85** (JO 1989, 275), **T 293/85**, **T 299/86** (JO 1988, 88), **T 322/87**, **T 418/89** (JO 1993, 20), **T 707/89**, **T 752/90**, **T 822/91**,**T 281/92**, **T 488/92**, **T 104/93**.

Dans la décision **T 332/87**, la chambre, interprétant le point C-III, 4.8 des Directives, a affirmé: "Cela signifie simplement qu'il peut être admis dans certains cas d'introduire des termes fonctionnels dans une revendication en vue de définir un produit. Toutefois, un produit qui a été défini entre autres à l'aide d'une caractéristique fonctionnelle ne peut être considéré comme nouveau que si cette caractéristique fonctionnelle permet du point de vue du fond de distinguer ce produit d'autres produits connus."

Dans la décision **T 361/88**, la chambre a distingué entre deux types de caractéristiques définies par leurs fonctions: "... les caractéristiques appartenant au premier type se rapportent à des étapes de procédé connues de l'homme du métier et faciles à mettre en oeuvre pour obtenir le résultat souhaité... Les caractéristiques appartenant au second type ont trait à des étapes de procédé définies par le résultat que l'on veut obtenir. Ces caractéristiques peuvent elles aussi être admises dès lors que l'homme du métier peut savoir, sans faire preuve de compétences et sans posséder de connaissances au-dessus de la normale, ce qu'il a à faire pour obtenir le résultat en question. Il n'en va pas de même dans le cas où ce résultat est obtenu pour la première fois, l'homme du métier ne sachant pas alors comment parvenir à ce résultat."

Dans la décision **T 243/91**, il a été constaté qu'une caractéristique fonctionnelle peut être admise s'il est indiqué clairement par là à l'homme du métier comment il peut la mettre en oeuvre au prix d'un effort raisonnable de réflexion.

Dans la décision **T 893/90**, la chambre a considéré que la caractéristique "présent dans des quantités et des proportions juste suffisantes pour arrêter le saignement" constituait une caractéristique fonctionnelle définissant un résultat technique lequel pouvait servir de critère pour contrôler si la composition pharmaceutique revendiquée remplissait les conditions voulues. Ledit contrôle ne nécessitant que des essais de routine, la terminologie fonctionnelle qui avait été utilisée par le demandeur pouvait être autorisée. Il n'était pas nécessaire d'introduire une référence à certaines quantités et/ou proportions des composants, ce qui aurait limité la revendication.

Dans la décision **T 446/90**, une opération de mélange était définie dans une revendication par le résultat à atteindre, à savoir l'obtention d'un assemblage compact de particules B. Selon cette revendication, la définition de l'assemblage compact était en réalité un modèle scientifique théorique et idéalisé de l'assemblage de systèmes de particules. De tels modèles étaient bien connus. L'homme du métier pouvait comprendre cette référence à ce modèle théorique grâce aux autres informations données dans le brevet attaqué, et la

description divulguait au moins une méthode indirecte appropriée. La chambre a donc considéré que la définition des conditions de mélange par le résultat à atteindre satisfaisait à la condition de clarté. Elle a fait observer à ce propos qu'il ne conviendrait pas de faire figurer dans la revendication les conditions de mélange décrites dans les exemples, car cela reviendrait à limiter indûment la portée de la protection.

Dans l'affaire **T 720/92**, la revendication 1 s'énonce comme suit: "une paroi pour un emballage, ladite paroi comprenant ou incluant une couche comprenant une composition qui comporte un polymère et qui est capable de piéger l'oxygène, caractérisée en ce que la composition peut piéger l'oxygène grâce à l'oxydation favorisée par le métal d'un composant de polymère organique oxydable, le promoteur d'oxydation du métal comprenant un métal de transition dans un degré d'oxydation positif tel que la perméance de la paroi n'atteint pas plus de....". La demande a notamment été rejetée au motif que la revendication 1 n'était pas claire. En effet, le sens des expressions "oxydation favorisée par le métal" et "polymère organique oxydable", utilisées dans la revendication, était obscur. L'indication d'une perméance maximum de l'oxygène a été considérée comme une définition fondée sur le résultat à atteindre, laquelle ne pouvait constituer une caractéristique technique.

La chambre n'a pas souscrit à cet avis. Elle a estimé que la notion de clarté visée à l'Art. 84 se référait au sens que revêt dans la pratique le langage des revendications. Les revendications qui comportent des caractéristiques fonctionnelles ne permettant pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, à la lumière de la divulgation et sur la base des connaissances générales, ne satisfont pas à l'exigence de clarté énoncée à l'Art. 84. Toutefois, une revendication qui combine des définitions fonctionnelles limitées à des caractéristiques que l'homme du métier n'aurait aucune difficulté à déterminer, en se fondant sur les connaissances générales, et une définition structurelle de la contribution essentielle qu'elle apporte à l'état de la technique, n'appelle aucune objection au titre de l'Art. 84.

Dans l'affaire **T 391/91**, la revendication 1 présentait en termes généraux la succession d'étapes à suivre pour mettre en oeuvre l'invention, c'est-à-dire pour produire des cellules hôtes de micro-organismes unicellulaires capables de cristalliser la glace ou bien ayant une activité supérieure de cristallisation de la glace. La revendication correspondait en fait à une généralisation des exemples particuliers. La première instance avait rejeté la définition qui avait été donnée en termes fonctionnels généraux d'un fragment d'ADN codant, pour un produit responsable du phénotype INA+. La chambre a indiqué que puisqu'il n'y avait aucune raison de contester qu'il était possible de généraliser l'enseignement particulier des exemples qui avaient été donnés, il serait peu équitable à l'égard du requérant de lui demander de limiter sa revendication en y introduisant les caractéristiques particulières valables pour ces exemples. L'homme du métier pouvait utiliser n'importe quelle variante de l'invention permettant d'obtenir le même effet. La tâche pouvait paraître fastidieuse, mais elle n'avait rien d'inhabituel dans ce domaine et exigeait uniquement que l'on effectue des expériences de routine.

b) Caractéristiques définies en termes vagues

De telles caractéristiques ne sont admises qu'aux conditions suivantes:

aa) il doit être impossible de définir l'invention en d'autres termes sans limiter indûment la portée de la revendication, et l'homme du métier doit pouvoir vérifier les résultats obtenus en procédant à de simples essais par tâtonnement. Tel était le cas dans l'affaire **T 88/87**: la chambre avait déclaré que pour définir le plus exactement possible la portée d'une revendication, il convenait de spécifier clairement une caractéristique essentielle.

Dans cette affaire, la capacité de revenir à la forme originale dépendait de plusieurs paramètres, tels que la résistance et l'élasticité du matériau du capuchon et l'épaisseur de la portion centrale de celui-ci. Pour éviter que l'étendue de la revendication ne se trouve indûment limitée, il est possible de recourir à une caractérisation fonctionnelle se fondant sur le résultat obtenu. Pour indiquer dans quelle mesure l'organe applicateur devrait être capable de reprendre sa forme originale, l'on peut spécifier quel est l'effet que l'on veut obtenir (laisser l'orifice libre de crème), car l'homme du métier peut directement vérifier le résultat en procédant à de simples essais par tâtonnement. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'objecter le défaut de clarté en vertu de l'Art. 84.

bb) L'importance de la caractéristique doit ressortir de la revendication elle-même. Dans l'affaire **T 487/89**, il avait été indiqué dans la revendication une limite inférieure, mais pas de limite supérieure pour la ténacité et la résistance. La division d'opposition avait estimé que ces paramètres à limite supérieure indéterminée sont toujours contestables lorsqu'ils se rapportent à une caractéristique souhaitable en soi. La chambre ne s'est pas montrée aussi catégorique. Selon elle, la question de savoir si, dans un cas donné, l'on peut admettre l'absence d'une limite supérieure ou d'une limite inférieure dans une revendication dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce: lorsque, comme c'était le cas en l'occurrence, la revendication vise à couvrir toutes les valeurs qui peuvent être obtenues au-delà d'un seuil minimal déterminé, l'on peut considérer, compte tenu des autres paramètres de la revendication, que ces paramètres à limite supérieure indéterminée n'appellent pas normalement d'objection. Cette décision a été confirmée par les décisions **T 129/88** (JO 1993, 598), **T 87/84**, **T 92/84**, **T 136/84**.

Dans l'affaire **T 227/91** (JO 1994, 491), les revendications couvraient une épaisseur de revêtement définie par une formule comprenant deux paramètres (a) et (t). Le paramètre (a) représentait la diffusivité thermique des moyens de revêtement. Il s'agissait donc d'une caractéristique inhérente à l'instrument. Le paramètre (t) représentait la durée effective d'application des impulsions laser et se rapportait aux conditions de fonctionnement du laser et non à la structure du laser ou de l'instrument. L'épaisseur définie dans les revendications dépendait du mode de fonctionnement du laser, c'est-à-dire d'un facteur humain qui n'avait rien à voir avec l'instrument en tant que tel. Par conséquent, la chambre a jugé ambiguë et indéterminée l'étendue de la protection conférée par l'objet de la revendication.

Dans l'affaire **T 455/92**, la revendication indépendante 2 était rédigée comme suit: "Emballage...pour un produit compressé..., caractérisée en ce que

(a) sa longueur correspond au minimum au périmètre de la surface longitudinale du produit compressé à envelopper,

(b) sa largeur totale est suffisante pour envelopper la surface longitudinale et les deux surfaces latérales du produit compressé, et en ce qu'

(c) il comporte un plissement tel que ... la largeur... corresponde à celle de la surface longitudinale du produit compressé...".

La chambre a estimé que l'Art. 84 n'avait pas été enfreint car il avait été fait référence en l'espèce à un objet connu, si bien que l'ordre de grandeur était défini de manière suffisamment précise pour permettre d'exclure le matériel d'emballage d'autres objets. De plus, il était évident pour un homme du métier travaillant dans ce domaine que la taille du matériel d'emballage (l'emballage) dépendait de celle de l'objet à emballer.

En ce qui concerne l'interprétation des revendications, cf. p. 155.

2. Concision

Dans la décision **T 79/91**, la chambre a indiqué que l'absence de clarté des revendications considérées dans leur ensemble pouvait provenir d'un manque de concision. L'invention avait été exposée dans au moins dix revendications indépendantes ayant chacune une étendue différente. De l'avis de la chambre, il était difficile, voire impossible, de déterminer à partir d'une telle présentation l'objet pour lequel la protection était demandée; par ailleurs, cette présentation imposait un effort excessif à ceux qui cherchaient à déterminer l'étendue du monopole.

Dans l'affaire **T 246/91**, la demande comportait 191 revendications. Au cours de la procédure de recours, le requérant avait limité leur nombre à 157. La chambre a estimé que le nombre de revendications devait être raisonnable compte tenu de la nature de l'invention revendiquée, et que, bien qu'il ne soit de toute évidence pas possible de donner une définition rigoureuse et immuable du terme "raisonnable", cela ne signifiait pas pour autant que cette exigence était totalement dépourvue de signification et d'effet juridique. Pour trancher cette question, il convenait de tenir compte des intérêts du public concerné, les personnes susceptibles d'utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ne devant pas s'égarer dans un labyrinthe juridique ni se heurter à un écran de fumée. Les revendications des brevets, qu'elles soient considérées individuellement ou dans leur ensemble, doivent être claires et concises, car les utilisateurs éventuels doivent pouvoir s'assurer, sans devoir pour autant entreprendre des efforts démesurés ni à plus forte raison avoir à intenter une action, que l'exploitation commerciale qu'ils envisagent n'est pas susceptible de porter atteinte au monopole conféré par le brevet. Devoir analyser les 157 revendications pour pouvoir valablement trancher d'un point de vue commercial la question de savoir si l'une de ces revendications risquait d'interdire ou de gêner l'exploitation commerciale de l'invention aurait constitué une tâche qui, par sa nature même, aurait demandé au public une somme de travail considérable et totalement déraisonnable. La chambre a donc conclu que la présente demande ne respectait pas les exigences formulées clairement tant par la R. 29 que par l'Art. 84.

Dans l'affaire **T 350/93**, en ce qui concerne la concision, la chambre de recours a estimé que, en raison du manque de clarté qui pourrait résulter d'une revendication principale unique qui devrait faire apparaître de multiples alternatives correspondant à la pluralité des différents procédés revendiqués, les revendications étaient concises au sens de l'Art. 84

3. Revendications se fondant sur la description

L'Art. 84 dispose que les revendications doivent se fonder sur la description, ce qui signifie que la matière de la revendication doit être puisée dans la description, et qu'il n'est pas permis de revendiquer ce qui n'est pas décrit.

Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), la chambre a estimé qu'une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description de la demande (si on l'interprète correctement) comme une caractéristique essentielle de l'invention, et qui ne concorde donc pas avec la description, ne se fonde pas sur la description comme le prescrit l'Art. 84.

A cela, voir également la décision **T 409/91** (JO 1994, 653) ci-dessus (p. 145).

Dans l'affaire **T 659/93** la chambre a confirmé que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description impose non seulement à celles-ci de contenir toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais

également de refléter la contribution effective du demandeur en ce qu'elles puissent être mises en oeuvre par l'homme du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent.

Dans la procédure ex parte **T 484/92**, la chambre a estimé que contrairement à l'affaire **T 409/91**, la condition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description était remplie et que le requérant pouvait donc revendiquer l'invention alléguée en termes fonctionnels larges, c'est-à-dire en fonction de l'effet recherché. En effet, le requérant ayant divulgué un mécanisme permettant d'atteindre cet objectif, l'homme du métier disposait, après lecture de la description, d'autres modes de réalisation de l'invention, fondés sur ses connaissances générales.

Pour ce qui est du problème du rapport entre les Art. 83 et 84, cf. supra p. 140 s.

Dans la décision **T 1055/92** (JO 1995, 214), rendue dans une procédure ex parte, l'invention portait sur un système de commande pour un système de transformation d'image que l'on peut faire fonctionner pour agir sur des ensembles d'entrée d'échantillons de données représentant des trames vidéo afin de calculer, pour chaque trame d'un ensemble de trames figurant dans une séquence, un ensemble modifié d'échantillons de données, et ceci conformément aux valeurs pour cette trame d'un ensemble de paramètres de commande qui déterminent pour chaque trame une transformation spatiale d'une image représentée par l'ensemble d'entrée correspondant d'échantillons de données. La division d'examen rejeta la demande de brevet en vertu de l'Art. 84, au motif que l'on ne voyait pas clairement **dans la revendication** comment les valeurs des paramètres de commande étaient calculées.

La chambre a déclaré qu'une revendication ayant pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. Il convient de distinguer clairement entre cette fonction dévolue aux revendications et les conditions exigées en ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, qui doit être tel qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. De l'avis de la chambre, il suffit que la demande considérée dans son ensemble expose les caractéristiques essentielles d'une invention avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Or, c'est là une condition exigée à l'Art. 83 et non à l'Art. 84. Aux termes de l'Art. 83, c'est dans la demande de brevet européen, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. Une revendication doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention; parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 156/91**, il a été estimé que l'objection concernant l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication ne revenait pas à poser la question de la possibilité d'exécuter l'invention au sens des Art. 83 et 100b), qui se réfèrent toujours à l'exposé de l'invention dans son ensemble. Il s'agissait au contraire d'une objection formulée au titre de l'Art. 84.

Dans la décision **T 435/89**, il avait été relevé qu'une caractéristique de procédé manquait dans la revendication concernant le dispositif. Selon la chambre, il s'agissait là d'une objection relative au fondement insuffisant de la revendication au sens de l'Art. 84. Ce même article ne permet pas de conclure qu'une revendication relative à un dispositif en tant que tel doive comporter des indications concernant le meilleur fonctionnement possible du dispositif, autrement dit des caractéristiques de procédé. Il y a lieu de bien faire la distinction entre le dispositif et le procédé qui permet de l'utiliser.

De même, dans l'affaire **T 888/90** (JO 1994, 162), le requérant avait retiré de la revendication 1 une caractéristique réputée indispensable pour résoudre le problème technique. La chambre a souligné que l'omission d'une caractéristique dans une combinaison peut signifier qu'une revendication porte simplement sur une sous-combinaison de caractéristiques de l'invention. En principe, une telle sous-combinaison, qui n'a d'autre fonction que de servir de maillon intermédiaire en vue de l'obtention d'une combinaison complète impliquant une activité inventive, peut être brevetable elle aussi dès lors qu'elle a été expressément présentée en tant que telle dans la demande telle que déposée et qu'elle satisfait par ailleurs à toutes les conditions requises en matière de brevetabilité. De telles sous-combinaisons jouent un rôle analogue à celui des composés intermédiaires dans une synthèse chimique. Cependant, l'on ne peut supposer, selon la chambre, que les assemblages impliquent directement et clairement dès le départ leurs propres sous-combinaisons. Ainsi, à moins qu'il n'y ait description expresse de ces sous-combinaisons, portant également sur leur utilisation particulière, des revendications de ce genre doivent être considérées comme insuffisamment fondées.

4. Interprétation des revendications

Les revendications sont régies, dans leur objet, par l'Art. 84, dans leur fonction, par l'Art. 69. Selon l'Art. 84, elles définissent l'invention dont la protection est demandée. Selon l'Art. 69, par la définition même qu'elles donnent de l'invention, les revendications déterminent l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet. Selon les dispositions de l'Art. 69, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. La question se pose de savoir s'il n'est possible d'interpréter les revendications à la lumière de la description et des dessins comme le prévoit l'Art. 69 que lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection ou si on peut le faire aussi pour établir si les conditions requises en matière de brevetabilité et de clarté sont remplies.

Dans plusieurs décisions, comme par exemple les décisions **T 23/86** (JO 1987, 316), **T 16/87** (JO 1992, 212), **T 62/88**, **T 89/89**, **T 121/89**, **T 476/89**, **T 544/89**, **T 565/89**, **T 952/90**, les chambres de recours ont posé le principe selon lequel la description et les dessins servent à interpréter les revendications quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication afin de juger de la nouveauté et de la non-évidence de son objet. Dans la décision **T 50/90**, il a été précisé que la description et les dessins servent à interpréter des termes relatifs contenus dans les revendications quand il s'agit de déterminer l'étendue de la protection.

Dans un grand nombre de décisions (cf. par exemple **T 23/84**, **T 327/87**, **T 238/88**, JO 1992, 709, **T 416/88**, **T 194/89**, **T 264/89**, **T 430/89**, **T 472/89**, **T 606/91**), les chambres ont interprété les revendications à la lumière de la description et des dessins afin d'établir si elles étaient claires et concises au sens de l'Art. 84 et de déterminer l'objet du brevet.

Dans l'affaire **T 238/88**, la chambre a décidé que le fait que les caractéristiques ne correspondent pas en réalité à des termes usuels du métier n'exclut pas la clarté ni la concision, puisqu'en vertu de l'Art. 69, l'interprétation des revendications doit faire appel à la description.

Dans la décision **T 456/91**, la chambre a estimé que la seule étendue d'un terme du métier figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci, dès lors que ce terme ne présente - en soi ou à la lumière de la description - aucune ambiguïté pour l'homme du métier. Dans la présente affaire, un nombre extrêmement élevé de composés pouvait être utilisé pour exécuter l'invention. Il ressortait clairement des revendications, lues à la lumière de la description, quels étaient les peptides à employer aux fins de l'invention.

Dans l'affaire **T 2/80** (JO 1981, 431), la chambre a souligné qu'une revendication ne satisfait pas aux exigences de clarté prévues par l'Art. 84 si elle n'est pas en soi exempte de contradictions. Les revendications doivent pouvoir être comprises sans qu'il soit nécessaire de se référer à la description.

Dans la décision **T 454/89**, la chambre a partagé cet avis et a expliqué que l'Art. 84 exige que les revendications soient claires par elles-mêmes pour un homme du métier de compétence moyenne, connaissant notamment l'état de la technique, mais à condition qu'il n'ait pas à faire appel aux connaissances qu'il pourrait retirer de la lecture de la description figurant dans la demande de brevet ou dans le brevet modifié. L'argument du demandeur selon lequel la CBE prévoit qu'il doit être fait référence à la description lorsqu'une revendication n'est pas claire semble se fonder sur l'Art. 69 et son protocole interprétatif. Il est exact que l'Art. 69 permettrait de se référer à la description pour interpréter les revendications. Toutefois, cet article concerne uniquement la question de l'étendue de la protection conférée par une demande ou un brevet dans les cas où il y a lieu de déterminer l'étendue de cette protection, en particulier à l'égard des tiers. A la différence de l'Art. 84, il ne traite pas de la définition qu'il convient de donner de l'objet dont la protection est demandée dans la revendication. Par conséquent, au cours de la procédure d'examen ou d'une procédure d'opposition, le demandeur ou le titulaire du brevet ne saurait se prévaloir de l'Art. 69 pour se dispenser d'apporter une modification qui serait nécessaire pour permettre de remédier à un manque de clarté. La chambre compétente s'est ralliée à cet avis dans la décision **T 760/90**.

Dans l'affaire **T 1045/92**, les revendications étaient rédigées comme suit: "composition réticulable du type à deux emballages séparés comprenant...". La chambre a estimé qu'une "composition réticulable du type à deux emballages séparés" constituait pour l'homme du métier spécialiste du domaine des polymères un article commercial aussi familier que le sont pour le grand public les produits d'usage quotidien. Par conséquent, la revendication était claire.

Dans la décision **T 860/93** (JO 1995, 47) également, la chambre a considéré que l'on pouvait se reporter à la description pour déterminer si les revendications étaient claires. Elle a estimé que l'argumentation développée dans l'affaire **T 454/89**, à savoir que l'on ne pouvait faire appel à la description que pour déterminer l'étendue de la protection, et non pour établir si les revendications étaient claires, ne s'appliquait pas d'une manière générale, mais uniquement dans le cas où les revendications comportent des contradictions.

Dans l'affaire **T 442/91**, les intimés avaient demandé à la chambre de déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications, qui, à leur avis, étaient de vaste portée. La chambre a toutefois estimé qu'elle n'avait pas à s'occuper, dans une procédure de recours sur opposition, de l'étendue de la protection conférée par un brevet (sauf en cas d'examen de l'Art. 123(3)), car cette tâche incombe aux juridictions nationales compétentes pour les procédures en contrefaçon. Si l'OEB indique clairement de quelle manière les termes utilisés dans les revendications doivent être compris, il n'a toutefois pas à donner d'interprétation supplémentaire de l'étendue de la protection que va conférer un brevet.

Dans les affaires **T 439/92** et **T 62/92** également, la chambre a interprété les revendications dans le seul but d'identifier leur objet.

5. Rédaction des revendications

Selon la R. 29(1), les revendications doivent contenir, si le cas d'espèce le justifie, un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques

techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique et une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans la première partie de la revendication, la protection est recherchée.

Il convient d'apprécier en fonction des faits quels sont les éléments à inclure dans le préambule, **T 6/81** (JO 1982, 183).

Dans sa décision **T 13/84** (JO 1986, 253), la chambre a établi que la formulation en deux parties d'une revendication se justifie s'il existe un état de la technique nettement défini dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques. Il ne peut être posé en règle générale que l'état de la technique auquel il est fait référence dans le préambule de la revendication doit concerner le même problème que l'invention. D'une manière générale, le dispositif ou le procédé correspondant à l'état de la technique le plus proche de l'invention devront être indiqués dans le préambule de la revendication, lequel devra mentionner les caractéristiques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font déjà partie de cet état de la technique. Nulle part dans la R. 29, il n'est précisé qu'il est nécessaire ou souhaitable que la partie caractérisante de la revendication fasse ressortir fidèlement l'activité inventive. C'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui incarne l'invention et l'activité inventive qu'elle implique. Cette décision a été confirmée par la décision **T 162/82** (JO 1987, 533) dans laquelle la chambre a ajouté que la mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description ne saurait constituer un facteur déterminant pour la réponse à la question de savoir si la formulation d'une revendication en une seule ou en deux parties se justifie dans un cas d'espèce. De même, dans la décision **T 850/90**, il a été confirmé que, lors de l'examen de l'activité inventive, il y a lieu de tenir compte également des caractéristiques comprises dans le préambule. En effet, c'est la revendication dans son ensemble qui définit l'invention.

Dans l'affaire **T 170/84** (JO 1986, 400), il a été souligné que la présentation en deux parties n'est plus justifiée, si elle conduit à une formulation trop compliquée. Si la revendication est formulée en une partie, les caractéristiques nécessaires à la définition qui font partie de l'état de la technique, doivent ressortir de façon suffisamment claire de la description. Ce principe a été confirmé entre autres dans les décisions **T 269/84**, **T 120/86**, **T 137/86**, **T 278/86**. Ces deux dernières ont précisé que la formulation en deux parties n'est pas justifiée si elle donne une image fausse de l'état de la technique. Dans l'affaire **T 735/89**, la chambre n'a pas accepté la présentation en une seule partie de la revendication parce qu'elle donnait l'impression qu'il n'était pas possible de se référer à un état de la technique le plus proche.

Dans l'affaire **T 99/85** (JO 1987, 413), la chambre a précisé qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'office dans la procédure d'opposition une modification du texte d'une revendication, au seul motif qu'une caractéristique du préambule de cette revendication, présentée en deux parties, n'est pas comprise dans l'état de la technique. En outre, pour la chambre, la R. 29(1) est une disposition réglementaire dont le non-respect ne constitue pas un motif d'opposition (autres décisions allant dans le même sens: **T 168/85**, **T 4/87**, **T 429/88**).

Dans la décision **T 688/91** (cf. supra), la chambre a estimé qu'une délimitation inexacte entre le préambule et la partie caractérisante enfreint les dispositions de la R. 29 et de l'Art. 84.

Dans l'affaire **T 350/93**, la demande de brevet divulguait des procédés de fabrication de matériau électroactivé et de matériau composite comportant un tel matériau. Elle comprenait les revendications principales 1 à 4 et 6 à 8 en une seule partie. La chambre

a remarqué que la forme des revendications en une seule partie était justifiée, car c'étaient des détails dans certaines étapes des procédés qui distinguaient les procédés revendiqués des procédés connus de l'art antérieur, résultant en des caractéristiques distinctives difficiles à faire ressortir sous une forme simple et non ambiguë.

6. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

6.1 Introduction

Conformément à l'Art. 64(2), les droits conférés par un brevet portant sur un procédé s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé, même si ceux-ci ne sont pas en eux-mêmes brevetables. Certains demandeurs ont cherché à obtenir une protection pour des produits connus en définissant ces derniers par le biais de revendications de procédé et en s'appuyant sur l'argument suivant: il découle de l'Art. 64(2), qui dispose expressément que la protection sera conférée au produit obtenu directement par un procédé brevetable, que, dans la CBE, un produit devient nouveau du moment qu'il est obtenu par un procédé nouveau, et cela même si, de par ses caractéristiques physiques, ledit produit n'est pas nouveau en soi (cf. **T 248/85**, JO 1986, 261 et **T 150/82**, JO 1984, 309).

Les chambres de recours ont contrecarré cette tendance et opéré une distinction entre des revendications portant sur un produit nouveau et inventif défini par son procédé de fabrication et des revendications portant sur un procédé nouveau et inventif dont les effets de protection englobent les produits obtenus directement par ce procédé.

La première décision sur ce problème a été rendue dans l'affaire **T 150/82** (JO 1984, 309). La chambre a confirmé que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre testable.

Les chambres de recours ont précisé et développé davantage ces conditions dans leur jurisprudence.

6.2 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué

La décision **T 248/85** (JO 1986, 261) a confirmé qu'un produit peut être défini par référence à divers paramètres, tels que sa structure ou son procédé d'obtention. Le fait que l'on ait utilisé un paramètre différent pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit. Aussi l'Art. 64(2) ne confère pas de caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention lorsque ce produit n'est pas nouveau en soi, et il ne donne pas au demandeur d'un brevet européen le droit ou la possibilité d'introduire dans sa demande de brevet des revendications qui ne satisfont pas aux conditions de la brevetabilité énoncées à l'Art. 52(1).

Dans la décision **T 219/83** (JO 1986, 211), la chambre a constaté qu'il convient d'interpréter les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention dans un sens absolu, c'est-à-dire sans tenir compte du procédé d'obtention des produits revendiqués. Si les objets de ces revendications sont nouveaux en tant que tels, ils n'impliquent pas

nécessairement une activité inventive du seul fait que leur procédé d'obtention implique une activité inventive. Pour que le produit revendiqué soit brevetable, il faut en effet qu'il constitue en tant que tel une solution non évidente, par rapport à l'état de la technique, d'un problème technique propre à l'invention.

Ces critères ont été confirmés dans de nombreuses décisions (cf. **T 251/85**, **T 434/87**, **T 171/88**, **T 563/89**, **T 493/90**), et récemment dans la décision **T 664/90** où la chambre a dit que "si le produit lui-même fait partie de l'état de la technique et n'est donc pas nouveau au sens des critères de nouveauté énoncés à l'Art. 54(1), le fait de définir ce produit par référence à un procédé nouveau n'apporte rien du point de vue de la nouveauté. La définition d'un produit connu, au moyen d'un paramètre différent, ne confère aucune nouveauté audit produit."

La chambre a précisé les conditions de nouveauté d'une revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention dans la décision **T 205/83** (JO 1985, 363): le produit polymère obtenu par un procédé chimique connu ne devient pas automatiquement nouveau si une modification est apportée à la technique opératoire de ce procédé. Si ce produit chimique peut être défini non pas par ses caractéristiques structurelles, mais uniquement par son mode de préparation, il faut, pour montrer qu'il est nouveau, apporter la preuve que la modification desdits paramètres conduit à d'autres produits. Pour cela, il suffit que soient exposées de nettes différences dans les propriétés des produits ainsi obtenus. Les propriétés qui ne permettent pas de remonter à des paramètres propres au produit ne peuvent être retenues pour l'administration de cette preuve (cf. aussi la décision **T 279/84**).

En outre, la chambre a constaté dans la décision **T 300/89** (JO 1991, 480) qu'il y a absence de nouveauté dès lors que le produit n'est pas défini structurellement, d'une part, et que toutes les conditions spécifiques nécessaires à l'obtention de produits dont la nouveauté peut être démontrée par exemple à l'aide de tests comparatifs ne sont pas mentionnées dans la revendication, d'autre part.

6.3 Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens

Le critère que constitue l'impossibilité de définir le produit revendiqué autrement que par son procédé de fabrication a fait l'objet d'une analyse particulière dans les décisions suivantes.

La chambre a affirmé dans sa décision **T 320/87** (JO 1990, 71) que des revendications de produits caractérisés par le procédé d'obtention sont admissibles pour les semences et les plantes hybrides si elles ne sont pas des entités biologiques définissables individuellement, et identifiables par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques.

Dans l'affaire **T 130/90**, il s'agissait d'anticorps monoclonaux recombinants présentant deux spécificités différentes. Ces anticorps étaient obtenus par un procédé utilisant soit des cellules triomes provenant de la fusion de cellules somatiques d'une cellule d'hybridome et d'un lymphocyte, soit des cellules quadromes provenant de la fusion de cellules somatiques de deux cellules d'hybridome. Ce n'était pas la brevetabilité du procédé qui était en cause, mais la validité de la revendication portant sur le produit. Dans l'état de la technique, il n'était pas indiqué comment des molécules entièrement réassociées, c'est-à-dire ayant la même structure que les anticorps naturels qui peuvent se trouver dans le mélange d'hybrides pouvaient être filtrées et isolées de ces molécules qui, bien que pouvant présenter deux spécificités, étaient néanmoins artificielles en raison d'une structure tertiaire erronée, d'un défaut de complémentarité ou d'une désamination

intervenus au cours du traitement chimique brutal du matériel de départ. La chambre a admis une revendication portant sur des anticorps monoclonaux recombinants ayant deux spécificités différentes et comprenant des chaînes immunologiques intactes obtenues au moyen du procédé faisant l'objet des revendications indépendantes de procédé du brevet en litige. En effet, décrire les anticorps par leur procédé d'obtention était le seul moyen de les définir par rapport à l'état de la technique. Elle a souligné qu'elle ne remettait pas en cause la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle un produit ne devient pas nouveau du seul fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé.

Dans la décision **T 487/89**, la chambre a dit qu'il convenait certes en général d'éviter les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, mais que dans certains cas, bien que le produit pourrait être défini en fonction de paramètres spécifiques, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun paramètre semblable à introduire dans la revendication, alors que des caractéristiques relatives à un procédé tirées d'une sous-revendication peuvent lever une objection de manque de nouveauté ou de manque d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 552/91** (JO 1995, 100), le titulaire du brevet avait demandé une protection pour des groupes de substances chimiques et des composés spécifiques dont la formule structurelle indiquée au départ se révéla fausse par la suite. Il chercha à obtenir cette protection d'une part au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui visait le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'avéra correcte ultérieurement (requête principale), d'autre part au moyen de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, dans lesquelles la formule structurelle reconnue comme fausse ne figurait pas (requête subsidiaire).

La chambre n'a pas fait droit à la requête principale, au motif que les dispositions de l'Art. 123(2) étaient transgressées cf. p. 181 s. En revanche, elle a fait droit à la requête subsidiaire. Elle a estimé qu'une formule servait seulement à définir la substance à protéger. Par conséquent, si la définition initiale au moyen d'une formule structurelle se révèle ultérieurement incorrecte et que les pièces initiales indiquent d'autres moyens permettant de caractériser clairement la substance divulguée, ceux-ci peuvent être utilisés en remplacement dans la formulation d'une revendication portant sur ladite substance. A cette fin, on pensera en premier lieu à un procédé d'obtention, lequel est de toute façon décrit, en règle générale, dans la demande initiale afin de garantir une divulgation suffisante. En pareil cas, il faut cependant que tous les paramètres du procédé nécessaires à une définition claire des substances revendiquées en tant que produits obtenus obligatoirement à l'aide dudit procédé soient repris dans la revendication.

Etant donné que les réactions chimiques se déroulent rarement dans une seule direction et ne mènent donc que rarement à des produits uniformes, l'indication des réactifs et des conditions de réaction doit généralement être accompagnée de l'indication du mode de traitement du mélange réactionnel permettant d'obtenir les substances revendiquées, surtout lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il est impossible de séparer ces substances, la structure exacte des produits à isoler n'ayant pas été indiquée.

6.4 Combinaison de revendications de produits et de procédés

Selon la décision **T 148/87**, des paramètres relatifs à des produits et des paramètres relatifs à des procédés peuvent être combinés au sein d'une même et unique revendication. Dans la décision **T 129/88** (JO 1993, 598), la chambre a conclu que l'introduction, dans une revendication de produit, d'une ou plusieurs caractéristiques d'un procédé peut

être autorisée si la présence de ces caractéristiques est souhaitable, compte tenu de certaines dispositions des législations nationales en vigueur dans un ou plusieurs Etats contractants.

6.5 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 411/89**, la chambre a dû statuer sur la question de savoir si l'on étend la protection conférée par un brevet en remplaçant "obtained" ("obtenu") par "obtainable" ("pouvant être obtenu") dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. La chambre a estimé que la protection ne s'en trouvait pas étendue puisque la modification ne changeait en rien la définition du produit qui était revendiqué d'emblée en tant que tel et que le procédé servant à le caractériser restait identique.

Dans l'affaire **T 423/89**, la revendication du brevet tel que délivré portait sur une émulsion photographique caractérisée en ce qu'elle avait été préparée au moyen de procédés de fabrication spécifiques. La revendication modifiée ne recherchait la protection que pour un seul de ces procédés, exposé dans la description originale. La chambre a déclaré que le changement de catégorie de la revendication (revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention devenant une revendication portant sur un procédé de fabrication) était recevable dans les circonstances de l'affaire. La revendication du fascicule de brevet protégeait un produit caractérisé par les procédés décrits dans cette revendication. En pareil cas, la protection conférée par le brevet délivré doit forcément s'étendre à toutes les méthodes de fabrication couvertes par les procédés décrits dans la revendication et divulgués dans le fascicule du brevet. En limitant la revendication 1 à une seule de ces méthodes, le titulaire du brevet a renoncé à la protection absolue du produit et a considérablement restreint sa revendication. Par conséquent, il n'y a au regard de l'Art. 123(3) aucune objection aux revendications actuelles selon la requête principale.

7. Taxes de revendication

La R. 31(1) prévoit que, si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième.

La chambre de recours juridique a décidé dans l'affaire **J 9/84** (JO 1985, 233) que la R. 31(1) doit s'interpréter en ce sens que les revendications numérotées de 1 à 10 contenues dans la demande de brevet européen lorsqu'elle a été déposée - ou lors de la transmission de la demande internationale à l'OEB au titre du PCT - ne donnent pas lieu à paiement de taxe, et qu'une taxe doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Par conséquent, le fait qu'une revendication exonérée de taxe soit abandonnée après le dépôt - ou la transmission - de la demande n'a pas pour effet de reporter l'exonération en cause sur une autre revendication.

La question s'est posée plusieurs fois de savoir si une partie ou une annexe de la description d'une demande de brevet européen comportant une série de paragraphes numérotés rédigés sous forme de revendications devait être considérée aux fins de la R. 31(1) au même titre que des revendications.

Dans l'affaire **J 5/87** (JO 1987, 295), cette question a été tranchée pour la première fois dans un cas où la demande comportait 10 revendications présentées sous le titre "revendications", mais contenait en outre 33 revendications supplémentaires annexées

à la description, numérotées et rédigées sous forme de revendications, concernant des réalisations préférées. Cette partie complémentaire apparaissait, tant du point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'Art. 84 et de la R. 29. En outre, cette annexe avait été ajoutée, comme le requérant l'avait admis, pour ménager la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond. Par conséquent, la réponse à la question relative aux taxes a été affirmative, car les nécessités de fonctionnement du système du brevet européen font que le demandeur ne peut se dispenser à son gré d'observer les dispositions des R. 27 et 29.

Dans la décision **J 15/88** (JO 1990, 445), la chambre a décidé, dans un cas semblable, que, bien que les 117 "clauses" en litige dans l'espèce soient numérotées et disposées comme des revendications et qu'elles semblent définir des éléments de l'invention en indiquant des caractéristiques techniques, elles n'étaient pas à considérer comme telles, car il n'en restait pas moins qu'elles n'avaient jamais été évoquées en tant que revendications, et qu'il existait ailleurs dans la demande des revendications désignées comme telles.

Les décisions **J 16/88**, **J 29/88**, **J 25/89**, **J 26/89**, **J 27/89**, **J 28/89**, **J 34/89**, **T 490/90** ont toutes confirmé cet avis en soulignant que le cas dont il s'agissait dans l'affaire **J 5/87** se distinguait des autres, car le demandeur avait en l'occurrence exprimé l'intention de considérer les annexes comme des revendications. Dans les autres cas, l'intention exprimée par le demandeur, qui ne souhaitait pas que cette partie puisse être assimilée à des revendications, est plus importante que la forme que revêtait le texte en question.

C. Unité de l'invention

1. Introduction

Selon l'Art. 82, la demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un **seul concept inventif général**. La R. 30 donne une interprétation du concept d'unité de l'invention lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée. La R. 30 a été modifiée par une décision du Conseil d'administration de l'OEB en date du 7.12.1990, entrée en vigueur le 1.6.1991, mais les principes énoncés par la jurisprudence des chambres de recours peuvent encore être appliqués. La nouvelle version de la R. 30 a tenu compte des garanties minimales données dans le texte de la règle en vigueur jusqu'ici (cf. Communiqué de l'OEB du 3.6.1991, JO 1991, 300, 303).

Les chambres de recours sont également compétentes pour juger de l'unité de l'invention dans les cas où elles statuent sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou de l'examen préliminaire international (IPEA) (cf. Art. 154(3)). L'harmonisation des définitions relatives à l'exigence d'unité de l'invention dans le PCT (R. 13 PCT, modifiée comme la R. 30 CBE) et dans la CBE (Art. 82 ensemble la R. 30) est à la base d'une appréciation uniforme du critère d'unité d'invention dans les deux systèmes tant par les examinateurs chargés de la recherche que par les chambres de recours. Les principes relatifs à l'unité d'invention seront donc traités de manière unitaire.

2. Concept inventif général

2.1 Revendications indépendantes

Selon l'Art. 82 et la R. 13.1 PCT, la demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Dans la décision **W 5/92**, la chambre a estimé qu'il ressortait implicitement de cette définition que l'"invention" devait être considérée au sens large du terme. Aussi est-il dit dans les Directives concernant la recherche (doc. PCT/GL/2, publié dans la Gazette du PCT no 30/1992, section IV et no 29/1993, section IV), chapitre VII, paragraphe 5, que le simple fait qu'une demande internationale comporte des revendications de **différentes catégories** ou plusieurs revendications indépendantes de **la même catégorie** ne constitue pas en soi un motif permettant d'invoquer l'absence d'unité de l'invention.

La R. 30(1) prévoit que lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, l'Art. 82 n'est respecté que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants.

L'ancienne R. 30 CBE, comme l'ancienne R. 13 PCT, prévoyait que dans trois cas la combinaison de revendications indépendantes de catégorie différentes devait être considérée comme présentant un lien d'unité dans le sens susmentionné. Il s'agissait-là des combinaisons suivantes:

a) produit, procédé adapté à la fabrication de ce produit et utilisation du produit;

b) procédé et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé;

c) produit, procédé pour sa fabrication et dispositif pour la mise en oeuvre du procédé.

La liste n'était pas exhaustive et d'autres combinaisons ont été admises lorsqu'elles satisfaisaient aux exigences de l'Art. 82 (**T 861/92**). Il en va de même pour l'ancienne version de la R. 13.2 PCT (**W 3/88** (JO 1990, 126), **W 28/88**, **W 3/89**).

Les principes posés par la jurisprudence en matière d'unité de l'invention reposaient sur cette fiction. Cette fiction n'existe plus après la modification de la R. 30 CBE et de la R. 13 PCT. Toutefois, comme la décision **W 13/89** l'a souligné expressément, les principes énoncés par la jurisprudence des chambres de recours demeurent inchangés.

Dans l'affaire **W 39/90**, la chambre a fait observer que ce n'était pas le choix des mots ou des renvois, à savoir la forme, qui établissait l'existence de relations techniques entre l'objet de différentes revendications et qui était donc décisif pour la question de l'unité, mais le contenu réel des revendications. Dans la décision **W 33/92**, la chambre a souligné que la R. 13.1 PCT ne faisait pas obligation de mentionner expressément dans le texte des revendications le lien unissant l'objet des deux revendications indépendantes. Il est uniquement requis qu'elles forment un seul concept inventif.

Dans l'affaire **W 2/95**, la chambre de recours a estimé que l'on ne pouvait conclure au défaut d'unité des inventions pour la simple raison que la revendication de produit et la revendication indépendante concernant la fabrication du produit ne comportaient pas d'éléments techniques identiques pour ce qui est de la formulation. Lorsque l'on compare les éléments figurant dans des revendications présentant éventuellement une absence d'unité ou supposées manquer d'unité, il y a lieu de s'aider également de la description pour examiner quels effets sont attribuables aux divers éléments des revendications. Ce n'est qu'après avoir procédé à cet examen que l'on pourra décider s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur des éléments techniques "correspondants" (cf. R. 13.2 PCT, R. 30(1) CBE).

Dans l'affaire **W 23/91**, la chambre a confirmé le point de vue de l'ISA, selon lequel la **nouveauté** d'un certain produit pourrait justifier la présence de revendications de catégories différentes dans une seule demande, sans aller à l'encontre de l'exigence d'unité de l'invention (plusieurs utilisations nouvelles du produit dans différents domaines et/ou nouveaux procédés concernant le produit, par ex. la préparation). En l'espèce, les deux revendications indépendantes de produits portaient sur deux "produits", à savoir une séquence d'acide nucléique et la protéine liée à la séquence d'acide nucléique. La chambre a estimé qu'ils pouvaient constituer le lien commun s'ils étaient nouveaux.

Dans l'affaire **T 702/93**, la chambre a estimé qu'il ressortait clairement de la R. 29(2), laquelle fait expressément référence à l'Art. 82, que les objets de revendications indépendantes de la **même** catégorie doivent impérativement satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention. En revanche, la R. 30 de la Convention (ancienne version, en vigueur jusqu'au 31.5.1991) prévoit expressément comme exception à l'exigence selon l'Art. 82, que les objets des revendications indépendantes de catégories **différentes** doivent également être considérés comme formant une unité d'invention, lorsqu'ils se rapportent au même produit (par ex. un procédé conçu pour la fabrication de ce produit, dans la mesure où les moyens prévus ont été spécialement adaptés ou conçus à cet effet, ou des revendications d'utilisation). Cela vaut également lorsque les revendications indépendantes de catégories différentes ne présentent pas d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, liant ces revendications par une interaction. La chambre de recours a conclu qu'une telle fiction d'unité n'est pas prévue à la R. 30 pour les revendications indépendantes de la **même** catégorie. A son avis, le concept inventif général cité à l'Art. 82 doit pouvoir être déduit de chaque revendication indépendante de la même catégorie. Cela découle déjà du fait que la portée de l'invention doit être définie

dans les revendications indépendantes, tel qu'il ressort de l'Art. 69(1) et de l'Art. 84, 1ère phrase, ensemble la R. 29(1) et (3).

Dans la décision **T 202/83**, la chambre a conclu de la R. 30c), dans son ancienne version, qu'il n'était pas forcément satisfait à l'exigence d'unité, chaque fois qu'un objet était inclus en vue de la mise en oeuvre d'un procédé. Cette disposition suppose au contraire que le moyen a été spécialement développé pour réaliser le procédé. En conséquence, on ne saurait considérer qu'un tel moyen, pris en relation avec le procédé prévu à cet effet, répond à l'exigence d'unité, lorsqu'il est évident qu'il peut également être utilisé pour résoudre d'autres problèmes techniques.

Dans sa décision **W 32/88** (JO 1990, 138), la chambre a conclu qu'est dépourvue de base légale une invitation à payer une taxe additionnelle au motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif, alors que le dispositif est spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé, même si les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi. De même, dans la décision **W 16/89**, il a été estimé que le procédé et les dispositifs satisfaisaient aux dispositions de la R. 13 PCT. Les **dispositifs** avaient été **spécialement conçus** pour mettre en oeuvre le procédé et pouvaient donc être considérés comme liés au procédé, de telle sorte qu'ils formaient un seul concept inventif général, même si, en définitive, les dispositifs en question pouvaient être utilisés à d'autres fins.

Dans la décision **T 861/92**, l'appareil revendiqué avait été spécialement adapté pour la mise en oeuvre d'**une seule étape** du procédé revendiqué. La chambre a conclu que l'objet des revendications satisfaisait aux exigences de l'Art. 82, en raison du lien technique qui unissait les deux inventions.

Dans la décision **W 40/92**, la chambre qui avait à examiner l'unité de l'invention dans le cas d'une demande comportant deux revendications indépendantes, a estimé qu'il peut y avoir unité de l'invention, lorsque une demande comporte une revendication indépendante concernant un procédé et une autre revendication indépendante concernant un moyen de réalisation de ce procédé, moyen qui est lui-même un procédé.

Dans la décision **W 29/88**, la demande internationale portait sur des produits chimiques, un procédé en vue de leur préparation et leur utilisation. La chambre a estimé qu'une utilisation particulière d'une catégorie de composés, d'une part, et une revendication portant sur ladite catégorie de composés en tant que telle ou sur certains éléments de cette catégorie, d'autre part, pouvaient former un seul concept inventif général. Elle a souligné que le plus important n'était pas de savoir si les portées des structures étaient identiques, mais si les composés revendiqués en soi (et le procédé en vue de leur fabrication) contribuaient à résoudre le problème sous-tendant l'invention d'utilisation.

Dans l'affaire **T 492/91**, la chambre de recours a constaté qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'exigence visée à l'Art. 82 soit remplie, que l'entière composition de la revendication 6 (nouvelle composition) soit le produit du procédé selon la revendication 1 (un procédé de préparation de produits connus). Il suffit qu'une composante de cette composition soit un tel produit, lorsque la composition et le procédé visent à résoudre le même problème technique. La chambre a conclu qu'il n'était donc pas nécessaire de limiter la portée de la revendication 6 aux compositions résultant du procédé selon la revendication 1, excluant ainsi les compositions qui peuvent être obtenues par mélange ultérieur.

Dans l'affaire **T 200/86**, la chambre a estimé qu'il était possible de revendiquer, dans une demande, non seulement un produit pour usage pharmaceutique, mais également les utilisations non thérapeutiques (cosmétique et diététique) de ce produit. Dans le cas

présent, le requérante a fait valoir deux utilisations non thérapeutiques (cosmétique et diététique) à côte de l'usage pharmaceutique.

Dans l'affaire **W 13/89**, la chambre a rendu une décision en faveur de l'unité de l'invention entre une revendication ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour la préparation d'un médicament destiné à une application spécifique (deuxième application thérapeutique) et une revendication ayant pour objet une composition pharmaceutique contenant ladite substance (première application thérapeutique). Cette décision a été confirmée dans l'affaire **W 5/91** et **W 28/91**.

2.2 Revendications dépendantes

La R. 13.4 PCT prévoit expressément que les revendications dépendantes doivent satisfaire à l'exigence d'unité énoncée à la R. 13.1 PCT. La CBE ne contient pas de disposition expresse comparable. La question s'est donc posée de savoir si cette différence entraîne une appréciation différente de l'unité des revendications dépendantes. La jurisprudence des chambres de recours est uniforme pour ce qui concerne le PCT: les chambres ont constamment réaffirmé le principe selon lequel les revendications dépendantes doivent également satisfaire à l'exigence d'unité (cf. entre autres **W 3/87, W 2/88, W 30/89, W 32/89, W 26/90, W 8/91, W 54/91**). En ce qui concerne la CBE, les chambres partent également du principe que les revendications dépendantes doivent satisfaire à l'exigence d'unité. La procédure au titre de la CBE diffère de la procédure selon le PCT en ce que l'examen n'est pas toujours formellement effectué de manière aussi stricte que dans le cas des revendication indépendantes, à moins que la question de l'unité ne pose un problème (cf. **T 140/83** et **T 249/89**).

Dans l'affaire **W 8/91**, il a été décidé que dans le cas de revendications dépendantes sur le plan formel, l'ISA doit **expressément** indiquer les raisons pour lesquelles elles ne répondent pas à l'exigence d'unité. Il ne suffit pas de dire que cela découle directement de l'objet tel que défini par l'ISA.

2.3 Produits intermédiaires

Une série de décisions a posé les principes à appliquer pour l'appréciation de l'unité d'invention en présence de **produits intermédiaires**.

Dans la décision **T 57/82** (JO 1982, 306), il a été souligné qu'une pluralité d'inventions faisant l'objet d'une demande de brevet européen qui porte sur un produit chimique final nouveau, sur le procédé menant à l'obtention de ce produit, de même que sur un produit intermédiaire nouveau ne forment qu'un seul concept inventif général au sens de l'Art. 82 que lorsque toutes ces inventions ont un lien technologique entre elles et tendent toutes à l'obtention du produit final. Sont également considérés comme produits intermédiaires, au sens défini plus haut, les produits de départ utilisés lors de la mise en oeuvre du procédé menant à l'obtention du produit final qui résultent d'un procédé de préparation connu, même si celui-ci n'est pas revendiqué. Ce principe a été confirmé dans la décision **T 110/82** (JO 1983, 274) pour des produits de faible masse moléculaire. Selon la chambre, dans le cas d'une demande ayant pour objet des produits finals nouveaux de faible masse moléculaire ainsi que plusieurs groupes de produits intermédiaires nouveaux de faible masse moléculaire, il n'y a unité de l'invention que si les groupes de produits intermédiaires préparés dans le but d'obtenir les produits finals ont, du fait qu'ils introduisent un élément essentiel dans la structure des produits finals, un lien technologique étroit avec

ceux-ci et s'il est tenu compte de la fonction normative de l'Art. 82 (interdiction de faire une économie de taxes injustifiée, obligation de clarté).

Cette décision a été confirmée par les décisions **T 35/87** (JO 1988, 134) et **T 470/91** (JO 1993, 680). Dans cette dernière affaire, contrairement aux cas précédents, les produits intermédiaires en question n'avaient aucun lien structural entre eux. Toutefois, ils fournissaient tous deux des éléments structuraux essentiels présents dans les produits finals. Par conséquent, les produits intermédiaires de la demande n'avaient été préparés qu'en vue d'obtenir les produits finals et avaient un lien technologique suffisamment étroit avec ceux-ci. Ils ne formaient donc qu'un seul concept inventif général, en tendant à l'obtention des produits finals. Et cela même si les deux groupes de produits intermédiares n'avaient eu aucun lien structural; en effet, en tendant à l'obtention des produits finals, les produits intermédiaires permettent de combiner entre eux les différents problèmes techniques qui les concernent, pour qu'il en résulte un problème unitaire général que ces deux groupes de produits intermédiaires préparés à des fins déterminées contribuent à résoudre.

Dans l'affaire **W 35/91**, la chambre a déclaré qu'il était satisfait aux exigences d'unité de l'invention telles qu'énoncées aux R.13(1) et (2) PCT, si les nouveaux produits intermédiaires conçus pour réaliser les nouveaux produits finals avaient, de par leur contribution, un lien technique suffisant avec un élément structurel essentiel des produits finals.

La chambre a décidé dans l'affaire **W 7/85** (JO 1988, 211) qu'une revendication ayant pour objet un **mélange** et une revendication portant sur un composant essentiel dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité de l'invention. Si l'on admet à juste titre qu'il y a unité d'invention entre des produits chimiques intermédiaires et le produit final, alors qu'en fait, bien souvent, une partie seulement des produits intermédiaires est introduite dans la structure du produit final, à plus forte raison peut-on considérer que, de par leur introduction, les composants intacts ont un lien technologique avec les compositions correspondantes en tant que mélanges. Ces composants, loin de perdre leur identité lors de la préparation du mélange, conservent toutes leurs propriétés et leurs fonctions à l'intérieur du produit, à la différence de ce qui se passe pour les produits intermédiaires typiques. On peut donc considérer que les deux inventions relèvent du même concept inventif général. La condition selon laquelle tout moyen pour la fabrication du produit final doit être "spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé" s'avère remplie en l'occurrence puisque ce moyen n'aboutit ou n'est lié en aucun cas à un produit final ne correspondant pas à la définition donnée. Par conséquent, l'invention qu'est présumé représenter le composant est, à première vue, également liée à l'existence d'une invention inhérente au produit final.

2.4 Conditions d'appréciation de l'unité de l'invention

L'absence d'unité peut être immédiatement évidente "a priori", c'est-à-dire avant que l'on examine les revendications compte tenu de l'état de la technique, ou bien elle peut le devenir seulement "a posteriori", c'est-à-dire après que l'état de la technique a été pris en considération.

Pour les demandes internationales, la question s'était posée de savoir si l'ISA avait le pouvoir d'apprécier l'unité de l'invention "a posteriori", c'est-à-dire après un examen de la demande. En effet, dans la décision **W 3/88** (JO 1990, 126), la chambre avait répondu par la négative à cette question en interprétant l'expression "un seul concept inventif

général" figurant à la R. 13.1 PCT comme ne signifiant rien d'autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention. Au contraire, dans les décisions **W 44/88** (JO 1990, 140) et **W 35/88**, la réponse avait été affirmative. Dans ces deux affaires, les chambres avaient fait référence aux Directives du PCT qui permettaient d'examiner la condition de l'unité de l'invention "a posteriori". Le Président de l'OEB avait alors soumis une question de droit à la Grande Chambre de recours (**G 2/89**). En même temps, dans l'affaire **W 12/89** (JO 1990, 152), la chambre avait examiné la situation juridique et, eu égard à la divergence d'opinion entre les chambres, avait soumis à la Grande Chambre entre autres les questions suivantes (**G 1/89**): "Une administration chargée de la recherche internationale a-t-elle le droit d'effectuer un examen quant au fond d'une demande internationale en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, lorsqu'elle examine, en vertu de l'Art. 17(3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention posée à la R. 13.1 PCT? Si un tel droit est reconnu à une administration chargée de la recherche internationale, dans quelles conditions est-elle tenue d'effectuer un tel examen quant au fond?"

La Grande Chambre de recours s'est prononcée sur ces deux affaires (**G 1/89**, JO 1991, 155; **G 2/89**, JO 1991, 166). Elle a décidé que l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en application de l'Art. 17(3)a) PCT, exiger le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "a posteriori" comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention. L'avis que peut formuler l'ISA au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, afin d'effectuer une recherche efficace, ne saurait être qu'un **avis provisoire**, qui ne lie en aucune manière les administrations chargées de l'examen. La constatation qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'Art. 17 et à la R. 40 PCT et ne saurait constituer un examen quant au fond au sens habituel de ce terme. La condition de l'unité de l'invention doit être examinée sur la base d'un critère objectif, qui doit être le même pour la recherche et pour l'examen.

Après la décision de la Grande Chambre, les chambres ont invoqué à plusieurs reprises le défaut de **nouveauté** ou d'**activité inventive** du concept inventif général à la base de l'invention pour justifier l'absence d'unité de l'invention (cf. **W 17/89, W 27/89, W 18/90, W 19/90**).

Dans l'affaire **W 23/91**, la chambre a réalisé un examen préliminaire de la nouveauté à la lumière de deux documents de l'état de la technique cités par l'ISA dans son rapport de recherche. Toutefois, comme requis dans la décision de la Grande Chambre de recours (cf. p. 414), elle s'est abstenue d'examiner si les revendications satisfaisaient à l'exigence d'activité inventive, au motif que dans l'affaire en question, la situation n'était absolument pas claire.

Dans l'affaire **W 8/94**, la chambre a considéré que pour déterminer s'il était satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention conformément à l'Art. 3(4)iii) PCT, il y avait lieu, en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, d'examiner le problème à la base de l'objet revendiqué, parce que ce n'est qu'à cette condition que l'on peut trancher la question de savoir s'il existe un élément technique particulier, au sens de la R. 13.1 et 2 PCT, qui soit commun aux différents modes de réalisation (cf. **W 11/89**, JO 1993, 225, **W 59/90, W 17/91**, **W 14/91**, et **W 6/91**). Dans la décision **W 10/92**, la chambre a souligné qu'il y avait lieu de tenir compte du **concept problème/solution** pour apprécier l'unité de l'invention.

Lorsque l'absence d'activité inventive ne peut être décelée immédiatement, il convient **en cas de doute** de considérer qu'il y a unité de l'invention (cf. **W 23/89** et **W 51/90**).

Dans la décision **W 24/90**, la chambre a estimé que pour qu'une décision concluant à un manque d'unité a posteriori soit valablement fondée, le défaut de nouveauté ou d'activité inventive doit être immédiatement apparent, le non-respect de cette condition justifiant le remboursement des taxes additionnelles qui ont été payées.

Dans l'affaire **W 21/89**, la chambre a décidé que, puisque aux termes de la R. 33.1 a) PCT, l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande internationale, l'ISA peut fonder une décision constatant le défaut d'unité de l'invention a posteriori sur des documents entrant dans cette définition, même dans le cas où ces derniers ne seraient pas opposables dans un des Etats contractants désignés à une demande de brevet nationale correspondante.

Si l'objection de l'absence d'unité de l'invention est soulevée "a priori", le problème technique doit être uniquement défini sur la base de la description et non pas de l'état de la technique (cf. **W 50/91**, **W 22/92** et **W 52/92**).

Dans la décision **W 6/90** (JO 1991, 438), la chambre a donné une définition des termes "un seul concept inventif général". Un tel concept s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. A cet égard, il convient de noter que, en droit des brevets, un enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences techniques susceptibles de se manifester sous forme d'**effets**. Chaque objet est alors défini par des caractéristiques de structure et des relations existant entre celles-ci. En règle générale, les effets pertinents, c'est-à-dire les effets ou résultats suscités par l'invention revendiquée, sont déjà décelables à partir de l'énoncé du problème. Ainsi, l'existence d'un concept général unique suppose-t-elle qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une certaine **identité partielle** fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets. Lorsque l'on est en présence d'objets de même catégorie, l'identité partielle permettant de conclure à l'unité de l'invention peut provenir des caractéristiques de structure de ces objets et/ou des effets de leur mise en oeuvre. Pour que la demande satisfasse à l'exigence d'unité de l'invention, il faut, selon la R. 13.1 PCT, que le **concept général unique soit également inventif**. Donc, lorsqu'il existe un concept général unique, mais sans caractère inventif, il n'y a pas unité de l'invention. Les conditions requises pour qu'il y ait unité de l'invention au sens de la R. 13.1 PCT, telles qu'elles sont examinées ci-dessus, sont également valables en principe lorsque l'activité inventive réside essentiellement dans la découverte d'un problème ignoré. Dès lors que le problème commun - ou les effets que sa solution doit permettre d'obtenir - était déjà connu en tant que tel, ou que, d'une manière générale, il paraissait nécessaire de le résoudre (existence de desiderata), ou bien encore qu'il apparaissait évident, le simple fait de l'énoncer ne semble pas constituer une activité inventive. De même, le fait que les caractéristiques communes de structure soient énumérées dans les préambules des revendications et nulle part ailleurs et que ces caractéristiques connues ne contribuent pas à la résolution du problème auquel l'ensemble de la combinaison revendiquée est censé remédier, peut être l'indice d'une absence d'unité de l'invention.

Dans l'affaire **W 38/92**, la chambre a confirmé la décision **W 6/90** ci-dessus et a noté que les caractéristiques communes dans les groupes de revendications représentaient le "seul concept" liant les divers objets. Elle a déclaré qu'il fallait encore se demander si l'une quelconque de ces caractéristiques spécifiques dans les groupes de revendications ou leur combinaison pouvait apporter **une contribution** à l'activité inventive de chaque objet

revendiqué, et qu'ainsi le concept liant les divers objets serait inventif. Elle a fait observer que la nouvelle R.13 PCT exige également qu'une telle contribution soit apportée par rapport à l'état de la technique, comme le suggère l'expression "éléments techniques particuliers", et que cela ne se limite donc pas à la nouveauté. Dans la décision **T 94/91**, la chambre a souligné que le concept inventif général ne peut être assimilé aux caractéristiques figurant dans une revendication ou dans une combinaison donnée de revendications. Ce qui importe, c'est le concept inventif défini par l'ensemble des revendications, compte tenu de la description et des dessins. Dans l'affaire **W 35/91**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la R. 13.3 PCT, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées como des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication, pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles, de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Dans les affaires **W 48/90** et **W 50/90**, la chambre a noté qu'en ce qui concerne les composés chimiques, la question de l'unité de l'invention ne se limitait pas aux seuls éléments structurels respectifs, mais qu'il fallait également tenir compte du problème technique à résoudre et déterminer si les composés respectifs contribuent à résoudre ce problème.

Dans la décision **T 249/89**, on pouvait identifier un seul concept général à partir des éléments communs aux différentes revendications, à savoir de la fonction commune des éléments structurels identiques. La chambre de recours a estimé que l'invention satisfaisait à l'exigence d'unité, étant donné qu'il n'avait pas été établi avec certitude que les éléments communs n'apportaient absolument aucune contribution à l'activité inventive.

La chambre a estimé dans la décision **W 32/92** (JO 1994, 239), qu'il n'y a pas unité de l'invention lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris leurs effets, ne présentent, dans les parties des revendications se différenciant de l'état de la technique le plus proche, aucun point commun de nature à contribuer à une activité inventive.

Dans l'affaire **W 9/93**, la chambre a noté que les composés intermédiaires étaient connus, de sorte qu'ils ne pouvaient pas servir de concept inventif commun, et qu'un élément technique contenu dans les revendications de procédé était également connu. La chambre a fait remarquer qu'un élément technique déjà compris dans l'état de la technique ne peut pas, par définition, apporter une contribution par rapport à **l'état de la technique**, et ne saurait, en conséquence, être considéré comme un élément unificateur au sens de la R. 13.1 PCT. Conformément à la R. 13.2 PCT, dans sa version en vigueur à compter du 1.7.1992, une demande internationale de brevet peut porter sur une pluralité d'inventions s'il existe entre ces inventions une "relation technique" portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers" identiques ou correspondants, c'est-à-dire sur des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique. La chambre a ajouté qu'en cas de pluralité d'inventions revendiquées dans une demande internationale de brevet, celles-ci ne doivent pas simplement, en vertu de la R. 13.1 PCT, être liées entre elles par un lien quelconque, mais par un **concept inventif commun**. Cela signifie qu'il doit y avoir un problème technique commun, ou au moins, si plus d'un problème technique est posé, un seul concept technique sous-tendant les solutions apportées à ces différents problèmes. Or, aucune de ces conditions n'était remplie dans la présente affaire.

Dans la décision **W 1/94**, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, a constaté que les composés selon des "inventions" qu'elle avait identifiées ne comportaient pas de nouvel élément structural. Cependant, de l'avis de la chambre, une telle absence n'a pas automatiquement pour conséquence de détruire l'unité de l'invention. Par contre, il découle des Instructions

administratives du PCT qu'une relation technique doit être reconnue pour un groupe de composés chimiques alternatifs tels que, par exemple, tous les composés qui ont une propriété ou activité commune. Une telle **activité commune** existe dans la présente affaire. La nouvelle utilisation peut donc former le concept inventif général liant les objets des revendications, conformément à la R.13.1, et doit être considérée comme une caractéristique fonctionnelle liant les composés de la revendication.

Les chambres ont souligné à plusieurs reprises que l'allégation du manque de clarté d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention (cf. **W 31/88**, JO 1990, 134; **W 7/89, W 59/90**).

3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

Si l'objection de défaut d'unité de l'invention est soulevée par la division de la recherche, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée conformément à la R. 46(1) ou à l'Art. 17(3)a) PCT, pour chaque invention concernée. Si la taxe est payée dans les délais, le demandeur peut choisir l'invention ou le groupe d'inventions unitaire qu'il souhaite maintenir dans la demande principale.

Les conséquences du non-paiement de la taxe additionnelle de recherche pour la procédure de délivrance d'un brevet européen ont été interprétées de façon divergente par les chambres. Dans la décision **T 178/84** (JO 1989, 157), il a été dit que si la nouvelle taxe de recherche prévue à la R. 46(1) n'est pas acquittée, l'objet de la demande pour lequel il n'a pas été procédé à une recherche est considéré comme abandonné et qu'il ne peut donc continuer d'être examiné au titre de la demande telle que déposée; par contre, dans la décision **T 87/88** (JO 1993, 430), la chambre a constaté expressément que le non-paiement de la taxe ne pouvait entraîner l'abandon de l'objet concerné. La chambre a déclaré que le non-paiement de nouvelles taxes de recherche pour certains éléments d'une demande, qui ne faisaient pas l'objet d'une recherche, ne permettait pas de préjuger du sort de ces éléments sur le plan juridique et que la R. 46(1) se borne à prévoir que, lorsque les nouvelles taxes de recherche n'ont pas été acquittées, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne uniquement pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

Le Président de l'OEB a donc soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: "En cas d'absence d'unité de l'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la R. 46(1) peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande contenant l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet?"

Dans sa décision **G 2/92** (JO 1993, 591), la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur cette question. Elle a dit que l'examen de la demande ne peut être poursuivi pour un objet pour lequel le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. S'il souhaite encore protéger cet objet, le demandeur devra déposer une demande divisionnaire. La Grande Chambre de recours estime qu'il ressort clairement du système procédural institué par la CBE que la taxe de recherche doit avoir été acquittée, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, pour qu'une invention puisse faire l'objet d'un examen quant à sa brevetabilité. Conformément aux dispositions de la quatrième partie de la CBE, la demande, après avoir été déposée, est traitée par la division de la recherche puis par la division d'examen. Pour l'application de ces dispositions, toute demande fait

en vertu de la R. 46 l'objet d'une recherche d'une portée appropriée avant d'être confiée à la division d'examen. A cet effet, sur invitation de la division de la recherche, le demandeur doit acquitter une ou plusieurs nouvelles taxes de recherche pour la ou les autres inventions concernées par la demande, s'il veut s'assurer que les revendications de cette demande couvrent l'une des autres inventions. Cette interprétation conséquente de la R. 46(1) découle de son contexte. La pratique qui consiste à se guider sur la décision **T 178/84** s'en trouve confirmée (cf. Directives C-VI, 3.2a).

4. Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe

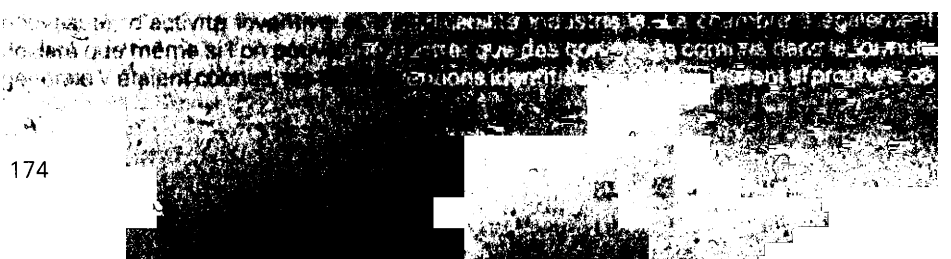
Lorsqu'il y a défaut d'unité de demandes internationales, en particulier si ce défaut est évident "a posteriori", l'examinateur chargé de la recherche peut décider de compléter la recherche internationale effectuée pour la première invention par une recherche portant sur les autres inventions surtout si les inventions sont conceptuellement très proches et si aucune d'elles n'exige une recherche dans des unités de classification distinctes, de telle sorte que la recherche peut être effectuée pour toutes les inventions sans que cela implique un surcroît de travail notable. Dans un tel cas, aucune objection de défaut d'unité ne devrait être soulevée car le prélèvement de taxes additionnelles irait à l'encontre du principe de l'équité vis-à-vis du demandeur (cf. **W 36/90** et **W 19/89**). Dans la décision **W 15/91** (JO 1993, 514), la chambre a souligné à ce propos que c'est à l'ISA qu'il incombe d'apprécier si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable. En effet, en vertu du PCT, l'ISA est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche. L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche. Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale.

Dans l'affaire **W 2/92**, la chambre a fait observer que conformément aux Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (doc. PCT/GL/3, chapitre III, 7.6 publié dans la Gazette du PCT no 7/93, section IV), que l'OEB doit obligatoirement respecter lorsqu'il agit en qualité d'IPEA (cf. décisions **G 1/89** et **G 2/89**, JO1991, 155 et 166), si une objection pour défaut d'unité de l'invention peut être tout à fait justifiée dans des **cas suffisamment clairs**, une telle objection ne devra pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre. En outre, le bénéfice du doute devrait être accordé au déposant. Il est également dit dans ces Directives que des raisons d'économie peuvent conduire l'examinateur à utiliser la possibilité mentionnée à la R. 68.1 PCT en choisissant de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à acquitter les taxes additionnelles (cf. Directives, chapitre III, 7.10). A la lumière de ces Directives, la chambre a acquis la conviction que dans la présente affaire, il était clair que l'examinateur aurait dû choisir de ne pas émettre d'invitation, conformément à la R. 68.1 PCT, en ce qui concerne le défaut d'unité (cf. également les Directives, chapitre VI, 5.9). Cela était particulièrement vrai dans la mesure où le défaut d'unité de l'invention se fondait sur la supposition de l'examinateur que les composés de formule générale V étaient connus et sur sa constatation que les revendications 1 à 12, relatives à un procédé de préparation desdits composés, répondaient aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle. La chambre a également déclaré que même si l'on pouvait démontrer que des composés compris dans la formule générale V étaient connus, les deux inventions identifiées par l'IPEA étaient si proches, de

par leur conception, qu'elles formaient un seul concept inventif, étant donné qu'elles portaient toutes deux sur un procédé de préparation des mêmes produits finals à partir des mêmes produits de départ, au moyen de la déshydratation et de la cyclisation concomitantes. Il était donc satisfait, de l'avis de la chambre, aux exigences de la R. 13.1 PCT.

5. Adaptation de la description

La chambre a souligné dans la décision **T 544/88** (JO 1990, 429) que lorsque, en réponse à une objection soulevée pour absence d'unité au sens de l'Art. 82, le demandeur a présenté de nouvelles revendications dont il allègue l'unité, la procédure d'examen doit être poursuivie même si les autres pièces de la demande n'ont pas été limitées aux objets desdites revendications. Pour ce qui concerne la description et les dessins, en revanche, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendications valables (R. 27(1)d)) et à supprimer dans les documents de brevets les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (R. 34(1)c)). Elle examinera dans chaque cas l'opportunité d'ajourner ces adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissibles.



III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

Selon l'Art. 123(2), une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

1.1 Généralités

Dans la décision **T 246/86** (JO 1989, 199), la chambre a décidé que l'abrégé étant uniquement réservé à des fins documentaires et ne faisant pas partie de la divulgation de l'invention, il ne pouvait être utilisé pour interpréter le contenu de la demande aux fins de l'application de l'Art. 123(2). Aux fins de l'Art. 123(2), les documents de priorité ne font également pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", même s'ils ont été déposés à la même date que la demande de brevet européen (**T 260/85**, JO 1989, 105).

Dans la décision **T 605/93**, la chambre a estimé que lorsque les documents de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée consituent une traduction de la demande internationale telle qu'elle a été déposée, le contenu de la "demande telle qu'elle a été déposée" (aux fins de l'Art. 123(2)) est le même que celui de demande internationale telle qu'elle a été déposée. Dans des circonstances normales, on devrait toutefois supposer que le contenu de la demande européenne publiée est le même que celui de la demande internationale publiée.

Dans les décisions **T 673/89** et **T 685/90**, l'introduction ultérieure d'**équivalents** n'a pas été autorisée. Dans la décision **T 673/89**, il était question d'un dispositif de frein à double circuit. De l'avis de la chambre de recours, le fait que la revendication initiale ne comportait aucune indication sur la manière dont les signaux devaient être transmis dans les conduites de frein ne permettait pas à lui seul de compléter l'enseignement de la revendication par un autre mode de réalisation auquel il n'avait pas été fait allusion dans les pièces initiales de la demande.

Dans la décision **T 685/90**, la chambre a déclaré que les équivalents spécifiques des caractéristiques explicitement divulguées ne font pas automatiquement partie du contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, lorsque ce contenu est utilisé comme état de la technique, tel que visé à l'Art. 54(3) et (4), par rapport à une demande plus récente. Elle a conclu, sur la base de l'affirmation ci-dessus, que l'on ne peut pas non plus considérer de tels équivalents comme faisant partie du contenu d'une demande de brevet européen, lorsque l'on évalue ce contenu pour établir si une modification est autorisée ou non au sens où l'entend l'Art. 123(2).

Dans la décision **T 265/88**, la chambre n'a pas autorisé l'ajout d'équivalents, non divulgués initialement, par voie de substitution d'une expression technique plus générale à un seul moyen technique divulgué. Dans la décision **T 118/88**, la chambre a conclu que l'évidence d'une caractéristique ne saurait se substituer à la divulgation initiale.

Dans les décisions **T 157/90** et **T 397/89**, il a été souligné qu'il ne suffit pas qu'une généralisation d'une caractéristique se fonde d'un point de vue formel sur les pièces

initiales. Par exemple, si seuls des modes de réalisation particuliers sont décrits dans la demande initiale et si l'homme du métier ne peut trouver matière à généralisation dans la demande, la généralisation d'une caractéristique ne peut être admise.

La chambre, dans sa décision **T 770/90**, a considéré qu'une revendication trop large, ne se fondant pas sur la description initiale, ne constitue pas un bon "réservoir" pour des modifications.

Faisant suite à la décision **T 13/84** (JO 1986, 253), il a été énoncé dans les décisions **T 547/90** et **T 530/90**, qu'il n'était pas contraire à l'Art. 123(2) de reformuler le problème technique, à condition qu'il soit possible de déduire le problème précisé et sa solution du contenu global de la demande telle qu'elle avait été déposée.

Dans l'affaire **T 784/89** (JO 1992, 438), la demande avait pour objet un procédé assisté par ordinateur pour la production d'images par résonance magnétique nucléaire qui était divulgué de manière explicite dans les pièces initiales; la demande divulguait de manière implicite, par référence à une autre demande de brevet, un appareil comportant une partie programmable qui, programmée de façon appropriée, était utilisée pour le procédé revendiqué. La chambre a estimé que seule cette combinaison particulière se trouvait ainsi divulguée. Elle a considéré que le fait de revendiquer un appareil pour la mise en oeuvre du procédé constituait une extension inadmissible de la demande de brevet européen; en effet, une telle revendication recouvre des dispositifs qui peuvent être utilisés pour d'autres procédés et en vue d'obtenir d'autres effets. Par conséquent, seule pouvait être admise une revendication ayant pour objet un appareil pour la mise en oeuvre du procédé, dont la partie programmable est programmée de manière appropriée pour assurer cette mise en oeuvre.

Dans la décision **T 54/82** (JO 1983, 446) la chambre a décidé qu'il n'y a pas nécessairement lieu de soulever une objection en vertu de l'Art. 123 (2) si une modification proposée fait intervenir la combinaison de caractéristiques séparées de l'objet initial de la demande. L'état de la technique peut aussi entrer en ligne de compte lorsqu'on examine la question de savoir s'il est permis d'associer différentes parties de la description contenue dans la demande.

Dans l'affaire **T 526/92**, le brevet avait pour objet un additif concentré ayant un TBN élevé d'au moins 235, destiné à être utilisé dans une huile lubrifiante. La demande telle que déposée ne contenait pas de référence explicite au TBN, mis à part les exemples où le TBN avait la plus petite valeur mentionnée. La caractéristique "ayant un TBN élevé d'au moins 235" a été introduite au cours de la procédure d'examen pour différencier l'objet revendiqué de compositions ayant de faibles valeurs de TNB allant jusqu'à 100, divulguées dans une citation.

La chambre a révoqué le brevet au motif qu'il contrevenait à l'Art. 123(2). Elle a déclaré que la condition concernant le disclaimer n'était pas remplie. Un objet largement divulgué en termes génériques peut être délimité même en l'absence d'informations expresses dans la demande. Toutefois, en l'espèce, les valeurs du TNB n'étaient pas initialement divulguées sous la forme d'une plage "large" mais de manière individuelle et ponctuelle; par conséquent, c'était plutôt une nouvelle plage n'ayant pas été divulguée initialement qui était définie. Par ailleurs, la partie générique du fascicule initial n'indiquait nullement que le TBN jouait un rôle dans le cadre de la demande attaquée. Cela signifie qu'il n'existait pas non plus d'information, quelle qu'elle soit, sur une plage de TBN, que sa limite soit indéterminée ou non. La description ne contenait pas non plus la moindre information sur la contribution du TNB à la solution du problème technique devant être résolu. Par ailleurs,

on ne pouvait déduire des valeurs individuelles du TNB divulguées dans les exemples qu'elles étaient représentatives d'une plage de TNB commençant à 235 et n'ayant pas de limite supérieure. La chambre a estimé que dans un cas où les valeurs d'un paramètre ne sont indiquées que dans les exemples, sans que la signification de ce paramètre résulte de façon évidente du fascicule initial, on ne doit pas créer arbitrairement une plage de valeurs dont une limite est indéterminée et dont l'autre est choisie parmi les exemples.

Dans les décisions **T 201/83** (JO 1984, 481) et **T 17/86** (JO 1989, 297), il a été jugé qu'une limitation peut également constituer une extension non admissible de l'objet de la demande. Dans l'affaire **T 201/83**, la chambre est cependant parvenue à la conclusion que la modification d'une plage de valeur de concentration d'un élément de l'alliage revendiqué, se fondant sur une valeur particulière décrite dans un exemple spécifique, était recevable car l'homme du métier pouvait identifier aisément cette valeur comme n'étant pas associée aux autres caractéristiques de l'exemple de façon suffisamment étroite pour déterminer de manière concluante l'effet de ce mode de réalisation de l'invention. La nouvelle limite pouvait donc être trouvée dans les documents initiaux. Dans l'affaire **T 17/86**, la division d'examen a estimé que prendre une caractéristique technique déterminée dans une revendication constitue une limitation, mais enfreint de même les dispositions de l'Art. 123 (2) parce que cette caractéristique n'est décrite dans la demande que par rapport à une autre caractéristique ne figurant pas dans la revendication. La chambre a cependant remarqué qu'il ressort sans ambiguïté des pièces du dépôt que l'objet de la combinaison des caractéristiques techniques de la revendication ainsi modifiée est suffisante pour obtenir le résultat visé par la demande.

1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée

Dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), il est expliqué qu'en ce qui concerne l'Art. 123(2), il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. Toutefois, si la caractéristique en question ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés. C'est pourquoi, une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'Art. 123(2), si elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

Plusieurs décisions portent sur la question de savoir si un élément ajouté apporte une contribution technique ou s'il ne fait que limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet.

Dans la décision **T 384/91** du 27.9.1994 (JO 1995, 745), la chambre a constaté que la caractéristique ajoutée apportait une contribution technique à l'objet de l'invention.

Cette décision était fondée sur les considérations suivantes: l'exemple mentionné par la Grande Chambre de recours (une caractéristique restrictive créatrice d'une sélection

inventive) était clair dans le cas où la caractéristique n'est pas seulement restrictive. Toutefois, la limite au-delà de laquelle une caractéristique ne doit plus être considérée comme apportant une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que restreindre la protection conférée, semble être plus éloignée, dans le sens d'une moindre pertinence de la caractéristique pour l'invention. Selon la chambre, cette opinion était en accord avec le fait que la Grande Chambre de recours a rejeté le critère de la pertinence pour la nouveauté et l'activité inventive, qui impliquerait également une comparaison avec les antériorités citées. Par conséquent, la chambre a également rejeté le raisonnement en vertu duquel la condition selon laquelle la caractéristique ne doit pas apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée se réfère à des "inventions" devant donc être "identifiées" par l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive afin de déterminer s'il s'agit d'"inventions" et en raison de quelles caractéristiques. La chambre a expliqué que le terme "invention" n'implique pas nécessairement qu'il y ait nouveauté et activité inventive, comme il résulte du libellé des Art. 52, 54 et 56.

La chambre a conclu qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des antériorités et que, pour apprécier si l'exception afférente aux simples limitations s'appliquait en l'espèce, on ne devrait tenir compte que du lien technique de la caractéristique ajoutée avec le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine, de la façon dont elle est comprise par l'homme du métier. Une caractéristique va tout le moins au-delà d'une simple limitation n'impliquant pas de contribution technique à l'invention lorsqu'elle interagit avec la façon dont les autres caractéristiques comprises dans la revendication résolvent le problème technique, comme il ressort de la demande telle qu'initialement déposée.

Dans la décision **T 526/92** (voir p. 176), le titulaire du brevet a également fait valoir que la caractéristique "TBN d'au moins 235" revêtait une grande importance au regard de la limitation de l'étendue de la protection mais ne présentait aucun intérêt pour ce qui est de l'enseignement technique initialement divulgué; et que, par conséquent, la modification était recevable conformément à la décision **G 1/93** car elle ne faisait qu'exclure de la protection les concentrés dont le TNB était inférieur à 235. Selon la chambre, l'ajout de cette caractéristique apportait une contribution technique à l'invention revendiquée car elle introduisait non seulement un paramètre technique sur lequel le fascicule initial ne contenait aucune information mais sélectionnait également une plage déterminée n'étant pas divulguée à l'origine. Par ailleurs, en ne divulgant pas l'état de la technique défini dans la citation et en choisissant un TNB de 235 comme limite inférieure, le demandeur s'est encore éloigné de cette antériorité, ce qui a amélioré sa situation, du moins au regard de l'activité inventive; une telle amélioration constituerait un avantage injustifié.

La décision **T 802/92** (JO 1995, 379), rendue dans une affaire non contradictoire, a porté sur la question de savoir si l'omission d'une caractéristique peut apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. La demande telle que déposée contenait seulement des revendications de produit concernant "une cellule photovoltaïque à double jonction hétérogènes p-i-n comprenant au moins trois couches différentes de composés semi-conducteurs constituées ensemble d'au moins quatre éléments différents, comprenant ... les premier et second contacts ohmiques". Au cours de la procédure d'examen, le requérant a également revendiqué le procédé de fabrication d'une telle cellule photovoltaïque. La revendication de procédé ne contenait cependant pas de caractéristique se rapportant à la formation des premier et second contacts ohmiques.

La chambre a accepté l'omission de cette caractéristique dans les revendications de procédé. Elle a expliqué que le but de l'invention était d'obtenir des cellules photovoltaïques

présentant certaines propriétés; cet objectif a été atteint par l'utilisation de trois couches différentes de semi-conducteurs constituées d'au moins quatre éléments différents. La chambre a estimé qu'il ressortait de la description que la présence de contacts ohmiques "n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée". Par conséquent, la présence ou l'absence de ces contacts ohmiques était sans effet sur la réalisation de l'invention décrite puisqu'ils n'en constituaient pas un élément essentiel. La chambre s'est fondée sur les principes d'interprétation de l'Art. 123(2) posés par la Grande Chambre de recours dans sa décision **G 1/93** (JO 1994, 541, cf. p. 177). La chambre estime que ces considérations valent également dans les cas où une caractéristique est retirée d'une revendication ou omise pour étendre la protection conférée à la revendication. Ainsi, le fait de retirer d'une revendication une caractéristique n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne faisant qu'étendre la protection conférée par la revendication, ne contrevient pas à l'Art. 123(2).

1.3 Divulgation dans les dessins

Dans les décisions **T 169/83** (JO 1985, 193), **T 308/90** et **T 465/88**, la chambre a observé que les dessins, s'ils figurent dans la demande, doivent être considérés comme faisant partie intégrante des pièces de la demande exposant l'invention. Dans les décisions **T 169/83** et **T 523/88**, il ressort que, au stade de la procédure d'opposition, les revendications du brevet peuvent être précisées par des caractéristiques qui ne sont exposées que dans les dessins, à condition que pour l'homme du métier **la structure et la fonction** des caractéristiques servant à apporter ces précisions ressortent intégralement, directement et sans ambiguïté de ces dessins, qu'il n'y ait pas de contradiction avec les autres passages de l'exposé et qu'il ne soit renoncé à aucun élément. Dans la décision **T 372/90**, la chambre a confirmé que les caractéristiques structurelles et fonctionnelles que l'homme du métier peut déduire clairement des dessins pouvaient être utilisées pour compléter la définition de l'objet que le demandeur souhaite protéger.

Dans l'affaire **T 191/93**, les modifications étaient exclusivement fondées sur les dessins initiaux et ne faisaient qu'introduire certaines caractéristiques qui y étaient divulguées. La chambre a estimé que l'objet du brevet avait été étendu par rapport à l'objet de la demande telle que déposée car on ne pouvait pas déduire des dessins que les deux nouvelles caractéristiques pouvaient être isolées des autres caractéristiques qui y étaient montrées. L'objet défini dans les revendications ainsi modifiées était ambigu. En l'espèce, l'ambiguïté pouvait cependant être levée en ajoutant aux deux autres caractéristiques de la revendication, une troisième caractéristique divulguée dans les dessins tels que déposés.

Dans l'affaire **T 676/90**, le demandeur voulait supprimer les caractéristiques relatives aux roulettes d'un dispositif pour le transport d'une paire de skis. Or, la chambre avait constaté que les pièces initiales de la demande divulguaient un dispositif de transport composé soit de roulettes et d'une poignée, soit uniquement de roulettes, mais pas un dispositif sans roulettes. Bien que le demandeur ait allégué que la poignée était représentée séparément sur l'un des dessins, la chambre ne s'est pas laissée convaincre, expliquant que, d'une part, à en juger par la description, ce dessin était en fait un agrandissement de la poignée représentée à la figure1, ladite figure 1 montrant un ski équipé d'une poignée ainsi que de roulettes, et que, d'autre part, un dessin ne peut jamais être considéré indépendamment de l'ensemble du contenu de la demande et ne peut être interprété que replacé dans cet ensemble. Le contenu d'une demande est défini non seulement par les caractéristiques qui y sont mentionnées ou exposées, mais également par les relations existant entre ces caractéristiques.

Dans l'affaire **T 748/91**, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il était possible de déduire des ordres de grandeur même d'un **dessin schématique**, à condition que ce dessin constitue pour l'homme du métier un enseignement technique qu'il puisse discerner et exécuter. Selon la chambre, les représentations schématiques présentent toutes les caractéristiques essentielles;dans l'affaire en question, il était clair que l'épaisseur des couches superposées ainsi que l'épaisseur des couches les unes par rapport aux autres constituait un élément essentiel de l'objet de la demande.

Cependant, une figure qui sert simplement à expliciter de manière schématique le principe de l'objet du brevet et non à l'exposer dans tous ses détails, ne permet pas de conclure avec certitude que l'enseignement divulgué exclut délibérément une caractéristique non représentée. Une telle caractéristique "négative" (en l'espèce: "exempte d'éléments incorporés") ne peut être incluse ultérieurement dans la revendication (**T 170/87**, JO 1989, 441).

Dans la décision **T 443/89**, la chambre a considéré qu'un dessin divulguait implicitement la caractéristique "rigide" pour l'élément de coupe d'un découpeur d'ensilage.

Dans la décision **T 145/87**, il a été dit que l'exposé en termes exprès ne représentait, pour autant qu'on puisse en juger, qu'une source possible de divulgation d'un enseignement ou d'une caractéristique et qu'un exposé sous forme de dessins constituait une autre possibilité, avec comme cas particulier un exposé sous forme de **graphique représentant une équation mathématique**. Il s'agissait en l'occurrence d'un procédé permettant de régler la qualité d'impression d'imprimantes, dont la mise en oeuvre nécessitait des calculs statistiques; à partir d'une formule indiquée en termes exprès, il était possible, en faisant appel à des connaissances statistiques de base, de déduire de sa représentation sous forme de courbe dans le système de coordonnées cartésiennes les valeurs possibles non expressément divulguées de deux paramètres de cette formule.

1.4 Renvois

Dans l'affaire **T 6/84** (JO 1985, 238), l'objet de l'invention était un procédé chimique uniquement caractérisé en ce que le catalyseur était de l'offretite synthétique ayant un rapport molaire silice/alumine compris entre 5 et 10. Pour définir l'offretite synthétique, la description renvoyait à un document de brevet canadien dans lequel il était précisé que les offretites utilisées étaient des aluminosilicates ayant pour rapports molaires des oxydes les rapports indiqués plus haut et présentant un diagramme caractéristique de diffraction des rayons X par la méthode des poudres. La chambre était d'avis que les caractérisitques structurales d'un agent utilisé pour la mise en oeuvre d'un procédé chimique (dans ce cas précis: le catalyseur offretite) qui ne sont pas mentionnées dans les documents même de la demande, mais dans un document (en l'occurence un fascicule de brevet canadien) cité dans ladite demande, peuvent être intégrées dans une revendication s'il est manifeste qu'elles font partie de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication; il n'est pas admis de choisir plus particulièrement une des caractéristiques exposées dans le document cité (dans ce cas précis: un rapport silice/alumine), s'il ne peut être prouvé que cette particularité apporte à elle seule une caractérisation suffisante. Il est nécessaire de citer intégralement les autres composantes de la structure et les chiffres des diagrammes de diffraction, tels qu'ils ont été exposés et définis comme essentiels et connexes initialement dans ce document.

Dans la décision **T 6/84**, il apparaît clairement que les autres paramètres caractérisant

l'offretite synthétique qui ont été repris dans la revendication principale par le biais d'une modification constituaient en réalité des caractéristiques faisant incontestablement partie de l'invention pour laquelle la protection était déjà recherchée, étant donné que l'utilisation d'offretite synthétique comme catalyseur était le seul élément caractérisant de la revendication déposée initialement, et que les caractéristiques ajoutées ensuite dans cette revendication ne faisaient que préciser la définition de cette offretite synthétique.

Dans la décision **T 689/90** (JO 1993, 616), au contraire, il ne ressort nullement de la description de l'invention déposée initialement que les "plus amples détails" pour un élément certain à chercher dans le document D1 auquel renvoie la description telle que déposée et qui sont à reprendre dans la revendication principale doivent permettre d'identifier des caractéristiques de l'invention pour laquelle la protection pourrait être recherchée, ni que lesdites caractéristiques sont de toute évidence contenues implicitement dans la description de l'invention. La chambre a affirmé que les caractéristiques qui sont uniquement divulguées dans un document auquel renvoie la description telle que déposée ne peuvent être considérées "prima facie" comme faisant partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée". Elles ne peuvent être ajoutées dans une revendication sans contrevenir aux dispositions de l'Art. 123(2) que si la description de l'invention telle que déposée ne laisse subsister aucun doute, aux yeux de l'homme du métier, quant au fait qu'une protection est recherchée pour de telles caractéristiques, que celles-ci contribuent à atteindre l'objectif technique de l'invention et qu'elles sont donc comprises dans la solution du problème technique sous-tendant l'invention revendiquée, qu'il est implicite que de telles caractéristiques font clairement partie de la description de l'invention figurant dans la demande telle que déposée et donc du contenu de la demande telle que déposée, et que de telles caractéristiques sont précisément définies et identifiables parmi la totalité des informations techniques contenues dans le document auquel il est fait référence. Dans la présente affaire, il n'était pas satisfait à ces exigences.

1.5 Erreur dans l'exposé de l'invention

1.5.1 Erreur de calcul

Dans la décision **T 13/83** (JO 1984, 428), la chambre a décidé que la R. 88 ne peut être invoquée pour la rectification dans la description ou les revendications d'une erreur imputable à un calcul technique erroné, si cette rectification ne s'impose pas à l'évidence. Ladite rectification peut être effectuée en vertu de l'Art. 123(2), si, lisant cette rectification, l'homme du métier peut considérer qu'elle est manifestement appelée par l'exposé figurant dans la demande telle que déposée. Si plusieurs solutions arithmétiques peuvent être envisagées pour la rectification, la rectification retenue doit être celle qu'appelle manifestement l'ensemble du texte de la demande.

1.5.2 Formule structurelle erronée

Dans l'affaire **T 552/91** (JO 1995, 100), il se posait - semble-t-il pour la première fois - la question de savoir si des groupes de substances chimiques et des composés spécifiques dont la formule structurelle divulguée initialement est reconnue après coup comme étant erronée peuvent être protégés et, le cas échéant, sous quelle forme. Dans sa requête principale, le demandeur a cherché à obtenir cette protection au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui vise le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'est avérée correcte ultérieurement. Il n'a pas été fait droit à cette requête qui va à l'encontre des dispositions de l'Art. 123(2). Par "contenu" au sens de l'Art. 123(2), la

chambre a entendu "l'ensemble de la divulgation technique que l'homme du métier peut effectivement déduire de la demande". Il ne suffisait donc pas de prouver que la modification de la demande de brevet initiale ne revenait pas à revendiquer un objet différent de celui divulgué initialement; il importait surtout que la modification n'ajoute à la demande aucune information technique utile que l'homme du métier ne pouvait déduire des pièces de la demande initiale. En l'espèce, c'était seulement grâce à la formule générale modifiée ultérieurement que l'homme du métier prenait connaissance des informations essentielles concernant la véritable constitution chimique du groupe de substances. C'est à partir de ces informations qu'il est possible de déduire les propriétés utiles de l'objet revendiqué. Les informations ajoutées à la demande par la modification de la formule générale relative à la véritable structure du groupe de substances ne pouvaient pas être déduites des documents initiaux. (Pour ce qui est de la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit, cf. p. 160 s.).

1.5.3 Modification fondée sur une erreur

Dans la décision **T 740/91**, la chambre a admis une modification qui visait à faire passer la proportion maximum de composé époxy présent dans un fil de 5% à 0,6% du poids de ce fil. Du fait de cette modification, l'objet revendiqué devenait nouveau et impliquait une activité inventive. La valeur de 0,6% était expressément divulguée dans l'exemple IV. Toutefois, le titulaire du brevet avait admis que ce chiffre avait été indiqué par erreur à la place du chiffre correct, qui était 0,49%.

La chambre a conclu que bien que ce chiffre soit erroné, il n'en demeurait pas moins qu'il avait effectivement été divulgué de manière crédible, si bien qu'il pouvait servir de fondement pour la modification de la limite supérieure. Elle a expliqué que cette interprétation de l'Art.123(2) était en accord avec l'objectif que poursuivait cet article, qui était d'éviter que le public ne rencontre ultérieurement des revendications ayant une portée plus large que ce qui avait été divulgué dans la demande telle qu'elle avait été déposée et publiée aux fins d'information du public, et notamment des concurrents du demandeur. En l'espèce, tout concurrent qui aurait lu la demande telle qu'elle avait été publiée à l'origine aurait estimé que la plage de 0,1 à 5% revendiquée à l'origine était trop large eu égard à l'état de la technique, et aurait pensé que cette revendication large ne pouvait être valablement admise. Il aurait immédiatement constaté que dans n'importe quel exemple, la valeur maximum indiquée pour les résines époxydes durcies était 0,6%, chiffre qui avait été clairement divulgué dans l'exemple IV, et il n'aurait donc pu être pris au dépourvu en constatant par la suite que la limite supérieure de 5% avait dû être ramenée à 0,6%. N'ayant pas su que le chiffre était faux, les concurrents n'auraient donc pas pu être influencés dans leur jugement.

1.5.4 Résolution de contradictions

Dans la décision **T 172/82** (JO 1983, 493), la suppression d'une caractéristique dans une revendication est autorisée par la chambre lorsqu'elle sert uniquement à ce qu'une obscurité soit tirée au clair ou encore une contradiction résolue. De même, dans la décision **T 271/84** (JO 1987, 405), une modification apportée à une revendication aux fins de supprimer une contradiction ne contrevient pas à l'Art. 123(2) ou (3) parce que la revendication modifiée avait la même signification que la revendication non modifiée, de par son interprétation correcte à la lumière de la description.

Dans la décision **T 758/92**, la chambre a admis la suppression d'une caractéristique

clairement incompatible avec l'enseignement divulgué dans la demande telle que déposée. Son exposé initial contenait un motif de suppression évident. L'homme du métier lisant les documents initiaux de la demande devait constater que la caractéristique à supprimer avait été introduite par erreur dans la revendication car la définition qui en résultait ne correspondait pas au fonctionnement de la réalisation de l'invention décrite.

Dans l'affaire **T 60/90**, le demandeur avait supprimé la valeur limite inférieure d'une plage de températures pour faire disparaître une contradiction existant entre les revendications et les exemples. La chambre a jugé que cette modification n'appelait aucune objection au titre de l'Art. 123(2). La chambre a décidé que la caractéristique supprimée (1) n'était pas présentée comme essentielle dans l'exposé de l'invention (il s'agissait à l'origine d'un mode de réalisation préféré); (2) elle n'était pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention (dans les exemples, la température était inférieure -c'est là où résidait la contradiction) et (3) la suppression n'imposait pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques.

1.6 Ajout d'informations

1.6.1 Modification dans la présentation de l'état de la technique

Dans la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), il est expliqué que le simple fait d'ajouter dans la description une référence à l'état de la technique ne peut raisonnablement être interprété comme une extension de "l'objet de la demande", contraire à l'Art. 123(2). Il est clair que ce sont les termes utilisés et les circonstances de l'espèce qui devraient permettre d'apprécier s'il y a eu ou non violation de ces dispositions.

Dans la décision **T 211/83**, la chambre a même jugé nécessaire d'introduire dans la description des détails concernant le fonctionnement d'un élément de l'invention, que l'on ne pouvait trouver que dans une brochure publicitaire antérieure, mentionnée dans la description, car ils étaient importants au regard de l'invention.

Dans l'affaire **T 889/93**, le requérant/demandeur a expliqué que l'antériorité la plus proche était montrée dans deux figures de la demande. En réponse à l'objection d'évidence soulevée par la chambre, il a fait valoir que les figures ne montraient pas correctement le dispositif antérieur, car elles étaient trop simplifiées et risquaient d'induire en erreur. La chambre a accepté que les dessins déposés initialement soient remplacés par des dessins de meilleure qualité, car on ne faisait ainsi que supprimer une imprécision dans la présentation de l'état de la technique et l'exposé de l'invention n'en était pas affecté en soi.

De même, une revendication modifiée ne renferme pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, si le préambule de la revendication a été modifié en remplaçant par un terme approprié plus général, qui est apte à définir une caractéristique commune tant à l'état le plus proche de la technique décrit dans la demande telle que déposée qu'à l'invention faisant l'objet de la demande, un terme spécifique qui n'était pas apte à définir cette caractéristique de l'état de la technique (**T 52/82**, JO 1983, 416).

1.6.2 Ajout d'indications relatives à l'effet de l'invention

Dans la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), la chambre a statué que le fait d'ajouter des développements dans lesquels il est discuté des avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique ne reviendrait pas nécessairement à violer les dispositions de l'Art. 123(2). Dans la décision **T 37/82** (JO 1984, 71), par exemple, une mesure

technique a été révélée clairement dans la demande initiale, mais son action n' a pas été mentionnée ou l'a été de façon incomplète. Toutefois, pour l'homme du métier, cette action découlait de manière évidente de la demande initiale.

Dans les Directives, partie C-VI, 5.7 et 5.7a, on observe que toute mofication introduisant de nouveaux exemples et l'énoncé d'effets ou d'avantages non encore mentionnés devrait être examinée très attentivement à la lumière des considérations générales. Dans certains cas, le dépôt ultérieur d'exemples ou l'énoncé de nouveaux effets peuvent être pris en considération par l'examinateur en tant que preuve de la brevetabilité de l'invention revendiquée.

2. Demandes divisionnaires

Les demandes divisionnaires européennes ne peuvent être déposées que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (Art. 76(1), 2ème phrase). Toutes les caractéristiques divulguées dans la demande divisionnaire doivent avoir leurs pendants soit dans la description, soit dans les revendications, soit dans les dessins de la demande initiale telle que déposée.

Dans les décisions **T 527/88** et **T 514/88** (JO 1992, 570), la chambre a appliqué à la relation existant entre la demande divisionnaire et la demande initiale les principes développés dans la jurisprudence relative à l'Art. 123(2): l'objet de la demande modifiée ou du brevet modifié (c'est-à-dire la demande divisionnaire en l'occurence) doit découler directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale (c'est-à-dire la demande initiale en l'occurrence) et être conforme à cette divulgation.

Dans sa décision **T 176/90**, la chambre est partie du principe que la demande initiale doit divulguer l'invention qui fait l'objet de la demande divisionnaire de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter, ce qui nécessite, dans le cas d'une invention concernant une classe générique de composés chimiques, l'exposé de la structure de cette classe, d'ordinaire au moyen d'une formule générale, et l'indication d'un procédé de préparation. La première instance avait considéré que les éthers et les esters mentionnés dans la demande divisionnaire ne pouvaient être déduits de la demande initiale, puisque cette dernière ne divulguait que les alcools correspondants. La chambre a estimé qu'en effet, seuls les alcools en tant que composés particuliers étaient décrits dans la demande initiale, mais que ce n'était pas là le seul enseignement de cette demande, qui couvrait également les éthers et les esters des alcools définis spécifiquement par la formule générale. Etant donné que les alcools spécifiques mentionnés dans la demande initiale entrent dans la définition donnée de la formule générale et servent à illustrer cette dernière, l'homme du métier pouvait déduire de l'ensemble de l'exposé figurant dans la demande initiale les éthers et esters génériques de ces alcools particuliers.

Dans la décision **T 441/92**, une demande divisionnaire avait été déposée avec une description pratiquement identique à celle de la demande initiale. Après une modification des revendications, la demande divisionnaire couvrait le même objet que la demande initiale, qui, entre-temps, était irrévocablement tombée en déchéance (ainsi la question du double brevet ne se posait plus).

La chambre a déclaré qu'un principe de droit des brevets généralement accepté veut que, dès lors qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle devient distincte et indépendante de la demande initiale. Ainsi, dès que les conditions fixées à l'Art. 76(1) sont remplies, la demande divisionnaire doit être examinée comme une demande

totalement distincte de la demande initiale et doit répondre de manière indépendante aux différentes conditions posées par la CBE.

Une demande divisionnaire doit donc remplir à la fois les conditions posées à l'Art. 76(1) et celles fixées à l'Art. 123(2): elle ne doit ni s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ni être modifiée après dépôt de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée.

En l'espèce, la chambre a estimé que les revendications contenues dans la demande divisionnaire n'introduisaient pas d'objet s'étendant au-delà de la demande initiale, et qu'elles n'enfreignaient donc pas les dispositions de l'Art. 76(1). Les conditions posées à l'Art. 123(2) étaient également respectées, toutes les revendications découlant directement et sans ambigüité de la description de la demande divisionnaire telle que déposée.

Par ailleurs, le fait que la demande divisionnaire telle que déposée initialement revendiquait une invention différente de celle décrite dans les revendications modifiées, n'a soulevé aucune objection. En effet, le contenu d'une demande ne doit pas être étendu après le dépôt, mais la protection recherchée peut être étendue au-delà du contenu des revendications telles que déposées, tant que la demande est en instance; à cet égard, il n'y a pas de différence entre une demande normale et une demande divisionnaire.

Enfin, l'objet des revendications de la demande initiale ne pouvait pas être considéré comme ayant été abandonné du fait qu'en l'espèce, la demande initiale est tombée en déchéance. La chambre a estimé que la déchéance de la demande initiale ne pouvait limiter le contenu d'une demande divisionnaire déposée antérieurement.

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Le "test de nouveauté"

Dans la décision **T 201/83** (JO 1984, 481), il a été énoncé que l'examen de conformité avec l'Art. 123(2) équivaut fondamentalement à un examen de nouveauté, c'est-à-dire que nul objet nouveau ne doit résulter de la modification. La décision **T 136/88** va dans le même sens. Dans la décision **T 17/86** (JO 1989, 297, corr. 415), il est ajouté que la nouveauté peut résider dans une limitation, une addition d'une caractéristique à une revendication, et dans l'absence de l'un des éléments d'un dispositif. Le test de nouveauté a été introduit dans les Directives, partie C-VI, 5.4.

Dans la décision **T 416/86** (JO 1989, 309), la chambre a décidé que le fait qu'un instrument de travail soit connu (en l'occurrence, un diaphragme de configuration spéciale) ne détruit pas la nouveauté de ses équivalents (dans le cas d'espèce, des diaphragmes de configuration différente produisant le même effet que le diaphragme précité) même lorsque ces équivalents sont eux-mêmes bien connus. Il s'ensuit que les équivalents d'un instrument de travail divulgué doivent être considérés comme nouveaux et donc comme n'étant pas divulgués lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans les documents d'origine. Selon ces principes, la chambre a décidé que le fait de remplacer une caractéristique spécifique divulguée dans l'invention par un énoncé étendu de portée générale, doit être considéré comme une modification non admissible en vertu de l'Art. 123(2) lorsque cet énoncé général introduit pour la première fois de manière implicite des caractéristiques spécifiques autres que celle qui a été divulguée en ce qui concerne l'objet de la demande. Pour cette raison, la substitution, dans une revendication, d'un élément structurellement défini de cette revendication par sa fonction connue (ou divulguée) a été considérée comme contraire à l'Art. 123(2).

La décision **T 405/87** dans laquelle l'admissibilité d'une modification est appréciée en déterminant si la caractéristique ajoutée est "pour ainsi dire nouvelle par rapport à l'exposé initial" et la décision **T 192/89**, dans laquelle se pose la question de l'"introduction d'un nouvel objet", vont dans le même sens.

3.2 Le "test du caractère essentiel"

Le deuxième "test" développé par les chambres de recours pour juger de l'admissibilité d'une modification au sens de l'Art. 123(2) concerne la suppression d'un élément. Dans la décision **T 66/85** (JO 1989, 167), la chambre a déclaré que si le demandeur supprime une caractéristique technique figurant dans une revendication, afin de ne pas exclure de la protection certains modes de réalisation de l'invention, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'Art. 123(2), à condition que le texte de la demande déposée à l'origine puisse servir de fondement à une revendication ne comportant pas cette caractéristique, que celle-ci ait un lien ou non avec l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué.

Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), une caractéristique a été décrite comme une caractéristique essentielle de l'invention dans la demande telle que déposée initialement. Elle n'était cependant pas reprise dans la revendication, ce qui fait que cette dernière n'était pas fondée sur la description (Art. 84). Une **modification apportée à cette description** pour lui permettre de servir de fondement à la revendication ne serait pas admissible au regard de l'Art. 123(2), car l'objet de la description modifiée s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée - vu qu'il apparaîtrait désormais que cette caractéristique n'était pas essentielle à l'invention.

La décision de base sur le cas inverse est la décision **T 260/85** (JO 1989, 105) dans laquelle il est énoncé qu'il n'est pas admissible de **supprimer dans une revendication** indépendante une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique essentielle de l'invention, car cela contreviendrait aux dispositions de l'Art. 123(2). Dans leurs décisions **T 496/90**, **T 189/94** et **T 628/91**, les chambres de recours ont confirmé cette jurisprudence. Dans la décision **T 628/91**, les éléments divulgués dans la demande autorisaient toutefois le remplacement d'une caractéristique structurelle par une caractéristique fonctionnelle, vu que, d'une part, la première n'était pas divulguée comme une caractéristique essentielle et que, d'autre part, sa fonction était décrite.

Dans la décision **T 415/91**, la chambre n'a pas autorisé, à propos d'un courant alternatif, la suppression de la caractéristique suivant laquelle ce courant était "triphasé". La chambre a en effet affirmé ce qui suit: les basses et hautes tensions du courant alternatif sont systématiquement qualifiées de triphasées dans la description et les revendications: l'expression "triphasé" apparaît environ 200 fois dans la demande telle que déposée initialement et aucun autre nombre de phases n'était mentionné. L'homme du métier qui lit la demande telle qu'elle a été déposée n'aurait pas nécessairement considéré les nombreuses références au courant "triphasé" comme de simples exemples. Certes, il aurait pu se faire qu'à la réflexion et en faisant appel à son imagination, il finisse par penser que l'utilisation du courant triphasé n'est pas essentielle. Ce serait toutefois sa propre idée, le fruit de son propre raisonnement, qui ne fait pas partie du contenu de la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire **T 58/86**, il a été décidé que les revendications indépendantes d'une demande divisionnaire s'étendaient de façon inadmissible au-delà de la divulgation

contenue dans la demande initiale, car une caractéristique essentielle de l'objet de la demande initiale avait été supprimée dans ces revendications; si cette caractéristique avait été reprise, l'objet de la demande divisionnaire aurait déjà été protégé par la demande initiale (double protection).

L'aspect déterminant du contenu divulgué par les documents d'origine est également mis en lumière dans la décision **T 331/87** (JO 1991, 22) dans laquelle la suppression d'une caractéristique non essentielle a été admise: la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'Art. 123(2) s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier a) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, b) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et c) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques (cf. également **T 60/90**. p. 183).

3.3 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande

Quelques décisions plus récentes prennent de la distance par rapport au "test de nouveauté" appliqué pour juger de l'admissibilité des modifications apportées à une demande de brevet. Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), la chambre a rappelé que la prudence s'impose pour l'application des dispositions régissant l'examen de la nouveauté dans le cas où il s'agit de trancher des problèmes soulevés par l'application de l'Art. 123(2). Dans la décision **T 177/86**, le test de nouveauté est qualifié de "peu utile" au regard de l'examen de l'admissibilité de l'extension d'une revendication.

Dans la décision **T 194/84** (JO 1990, 59), le problème s'est posé de l'admissibilité de modifications conduisant à une généralisation de l'objet d'une demande ou à la suppression d'une caractéristique (dans le cas d'espèce, la mise en oeuvre dans une électrode de cellule d'accumulation électrique de fibres de cellulose en général au lieu de fibres de cellulose naturelles). Le titulaire du brevet était d'avis que la modification était admissible parce que la demande telle que déposée pouvait à juste titre être citée comme détruisant la nouveauté de l'objet d'une revendication plus générale relative à des fibres de cellulose. Cette manière de voir reposait, selon l'opinion de la chambre, sur une application erronée du "test de nouveauté". L'examen visant à déterminer s'il y a extension de l'objet de la demande ne correspond à l'examen de nouveauté que dans la mesure où, dans les deux cas, il faut vérifier si une information dérive ou non directement et sans aucune équivoque de celles déjà contenues dans un document, à savoir respectivement la demande telle qu'elle a été déposée ou un document de l'état de la technique. Une modification n'est pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulte, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification est nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée ou, en d'autres termes, si le changement de contenu est susceptible de détruire la nouveauté d'une éventuelle revendication produite postérieurement, alors que le contenu original ne la détruirait pas. Ce qu'il importe d'examiner, c'est le changement de contenu, c'est-à-dire le contenu modifié moins le contenu initial, et, dans ces conditions, ce "test de la nouveauté" est applicable à des modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique.

Dans la décision **T 514/88** (JO 1992, 570), la chambre a estimé que les deux examens dans le cadre de la question de l'extension d'une revendication, avant la délivrance, par suppression d'une caractéristique, à savoir l'examen de son caractère essentiel (ou non essentiel) d'une part, et l'examen de nouveauté d'autre part, ne sont pas contradictoires,

mais constituent le même principe. Dans les deux cas, la question pertinente était de savoir si la modification était conforme ou non à la divulgation initiale. Ceci implique la possibilité de déduire, directement et sans ambiguïté, les caractéristiques ou éléments à partir de l'ensemble de la divulgation initiale, ainsi que l'absence de contradiction avec cette divulgation (cf. aussi les décisions **T 527/88** et **T 685/90**).

Une attitude défavorable vis-à-vis du test de nouveauté a été tenue dans la décision **T 118/89**, dans laquelle par la même occasion, la signification de la question essentielle citée plus haut a été soulignée, en énonçant que l'admissibilité de modifications au cours de la procédure de délivrance peut être déterminée, abstraction faite de l'état de la technique, en comparant simplement l'objet de la protection recherchée dans les revendications présentées avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Il n'y a donc pas lieu sur le fond de procéder à un test de la nouveauté, voire à un test modifié de la nouveauté. Seule la marche à suivre pour effectuer le test de la nouveauté et pour examiner l'admissibilité d'une modification au regard de l'Art. 123(2) présentent des analogies, dans la mesure où le test de la nouveauté consiste lui aussi à établir une comparaison directe entre les revendications de brevet et les éléments divulgués dans le document susceptible d'affecter la nouveauté ou tout autre élément, autrement dit l'état de la technique.

Il ressort des décisions **T 288/92** et **T 187/91** (JO 1994, 572) que la question déterminante est de savoir si la modification apportée découle directement et clairement des pièces initiales de la demande. Dans l'affaire **T 288/92**, le requérant/demandeur affirmait que la modification apportée conduisait à limiter la revendication initiale. La chambre a rejeté cet argument -selon elle, les termes utilisés dans l'Art.123(2) "de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" interdisent l'introduction de toute information technique que l'homme du métier n'aurait pu déduire objectivement de la demande telle qu'elle a été déposée, si bien que l'examen de l'admissibilité d'une modification au titre de l'Art.123(2) porte sur ce processus de "déduction" (cf. également **T 383/88**), en tant qu'il se distingue d'une simple comparaison de l'étendue de l'objet modifié par rapport à celle de l'objet non modifié. La chambre est d'avis que c'est là la méthode à retenir en définitive pour l'examen de l'admissibilité d'une modification. Tout autre "test", tel que le "test de nouveauté" ne peut être que de nature hypothétique.

Dans cette affaire, la chambre a jugé que l'on ne pouvait modifier une formule générale définissant une classe de composés chimiques en limitant cette définition générale donnée initialement d'un substituant à un composé spécifique (particulier) choisi arbitrairement parmi des individus chimiques tels que ceux correspondant aux exemples, dès lors que cette limitation ne pouvait se fonder sur la partie générale de la description.

Dans l'affaire **T 187/91**, le requérant avait demandé qu'un brevet portant sur un amplificateur à fibres optiques soit délivré. Les revendications de la demande telle qu'elle avait été déposée faisaient référence à "plusieurs sources de lumière de pompage", c'est-à-dire à **deux** sources de lumière ou plus; les revendications modifiées faisaient référence à "une source de lumière de pompage" et demandaient donc la protection d'un amplificateur à fibres optiques comportant **une** ou plusieurs sources de lumière. La chambre a reconnu que, du point de vue des concepts, il existait une relation étroite entre l'appréciation de la nouveauté et l'appréciation de l'admissibilité d'une modification au regard de l'Art.123(2). Toutefois, la chambre a expliqué en outre que les considérations qui ont été à l'origine de l'Art. 123(2) diffèrent sur deux points de celles qui ont inspiré l'Art. 54: premièrement, le lecteur d'une demande qui a été publiée, conformément à l'Art. 93(1),

après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, sera informé de l'étendue maximale que peut avoir son objet et, par conséquent, de son contenu maximal, quelque temps avant qu'il soit procédé à la mise au point finale du texte de la demande (y compris les revendications) compte tenu de la rédaction du rapport de recherche européenne, puis de l'examen de la demande. Deuxièmement, s'agissant des relations existant entre les revendications et le contenu d'une demande de brevet européen, l'idée qui a prévalu est qu'après modifications appropriées, le cas échéant, les revendications du brevet délivré devraient assurer une protection équitable à l'objet impliquant une activité inventive de la demande telle qu'elle a été déposée.

La chambre a conclu que l'homme du métier qui aurait lu la demande telle qu'elle avait été déposée aurait sérieusement pu envisager d'utiliser une seule source de lumière pour réaliser l'invention décrite; en se fondant sur la demande telle qu'elle avait été déposée ou sur ses connaissances générales, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison d'exclure la possibilité d'utiliser une seule source de lumière. De plus, lisant et analysant soigneusement l'ensemble de la demande telle qu'elle avait été déposée, il n'aurait eu aucune raison de penser que l'utilisation de plusieurs sources de lumière était essentielle pour atteindre les objectifs que s'était fixés l'invention. Il convenait au contraire de considérer que la demande telle qu'elle avait été déposée contenait entre autres un amplificateur à fibres optiques ne comportant qu'une source de lumière, ceci étant dans la pratique une variante possible du mode de réalisation préféré de l'invention.

B. Article 123(3) CBE

L'Art. 123(3) stipule qu'au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

1. Généralisation d'une caractéristique

Dans l'affaire **T 371/88** (JO 1992, 157), la chambre a estimé qu'il n'est pas contrevenu aux dispositions de l'Art. 123(3) lorsqu'un terme étroit figurant dans une revendication délivrée et dont le strict sens littéral ne recouvre pas clairement un mode de réalisation contenu dans la description, est remplacé par un terme plus large. Toutefois, dans le contexte en cause, le concept plus étroit ne doit pas être exposé du point de vue technique de manière si claire que l'on puisse déterminer l'étendue de la protection sans faire appel à la description et aux dessins; en outre, au cours de la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance du brevet, il doit ressortir de façon suffisamment claire de la description et des dessins que l'autre mode de réalisation fait partie de l'invention et qu'il n'a jamais été envisagé de l'exclure de la protection par brevet.

Dans l'affaire **T 231/93**, la revendication délivrée avait subi de telles modifications au cours de la procédure d'opposition qu'elle comprenait des valeurs d'un paramètre ne pouvant être envisagées par l'homme du métier pour des motifs techniques, au regard des indications données dans le brevet délivré; le brevet délivré ne contenait cependant aucune indication sur ces motifs techniques. La chambre de recours est parvenue à la conclusion que, compte tenu de l'interdiction d'extension instituée à l'Art. 123(3), de telles valeurs devaient être exclues d'emblée, lorsque l'on interprète la revendication en vue de déterminer quelle est l'étendue de la protection.

2. Déplacement de caractéristiques

Dans la décision **T 16/86**, la chambre a fait observer que c'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui représente l'invention. Par conséquent, lorsque le déplacement d'une caractéristique à l'intérieur d'une revendication n'en change pas la signification, l'étendue de la protection conférée demeure la même et la modification ne contrevient ni aux dispositions de l'Art. 123(2) ni à celles de l'Art. 123(3).

Dans la décision **T 160/83**, la chambre n'a soulevé aucune objection à ce que le requérant modifie la partie caractérisante pour y ajouter un élément, compris antérieurement dans le préambule, mais pas dans le document représentant l'état de la technique le plus proche.

De même, dans la décision **T 96/89**, la chambre a accepté que des caractéristiques soient reportées du préambule de la revendication dans la partie caractérisante. L'objet de la revendication ne s'en trouve pas modifié, si bien que l'étendue de la protection demeure inchangée. Il n'est pas contraire non plus aux dispositions de l'Art. 123(3) d'utiliser des expressions dans un sens général dans le préambule, puis de les limiter à nouveau, dans la partie caractérisante, au contenu divulgué initialement. En effet, d'après la R. 29(1), il convient de délimiter les revendications par rapport à l'état de la technique le plus proche: pour pouvoir rédiger le préambule d'une revendication indépendante, il est souvent indispensable de choisir, à partir de deux désignations étroites (l'objet de la demande et l'état de la technique le plus proche), une désignation générale qui englobe l'une et l'autre. Il ne peut être soulevé d'objection si, après avoir utilisé dans le préambule une désignation

dans un sens général, le demandeur en revient, dans la partie caractérisante, à la désignation exposée initialement.

Dans l'affaire **T 49/89**, l'objet de la revendication 1 du brevet délivré avait été limité, au cours de la procédure d'opposition, à un mode particulier de réalisation selon la revendication 2 dépendante du brevet. La chambre a estimé que cela ne constituait pas une extension de l'étendue de la protection, car la nouvelle revendication 1 reprenait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré et les nouvelles caractéristiques adoptées ne faisaient que préciser celles contenues dans ladite revendication 1 initiale. L'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de **toutes** les revendications de brevet et non par la teneur d'une ou de plusieurs revendications indépendantes. En conséquence, si par exemple une revendication indépendante n'est pas nouvelle, une revendication dépendant de celle-ci peut subsister et le titulaire du brevet peut se limiter à cette revendication. De même, pour déterminer l'étendue de la protection, il importe peu que les caractéristiques figurent dans le préambule ou dans la partie caractérisante: les changements apportés ne contreviennent donc pas à l'Art. 123(3).

3. Changement de catégorie

Dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), la Grande Chambre de recours a traité le changement de catégorie pendant la procédure d'opposition et plus particulièrement le cas de changement d'une revendication de produit en une revendication d'utilisation. A ce sujet, la Grande Chambre de recours a estimé que la présentation, au cours de la procédure d'opposition, de modifications des revendications d'un brevet délivré, modifications entraînant un changement de catégorie de ces revendications, n'appelle pas d'objection au titre de l'Art. 123(3), à condition que cette modification n'ait pas pour effet d'étendre la protection conférée par l'ensemble des revendications, interprétées conformément à l'Art. 69 et à son protocole interprétatif. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon. Car il convient de distinguer nettement entre la protection et les droits que confère un brevet européen. La protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (Art. 69(1)), et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci. En revanche, les droits qu'un brevet européen confère à son titulaire (Art. 64(1)) sont ceux que la législation nationale d'un Etat contractant désigné peut conférer au titulaire. Autrement dit, d'une manière générale, déterminer l'"étendue de la protection conférée" par un brevet, c'est déterminer ce qui est protégé, en termes de catégorie de revendication et de caractéristiques techniques, tandis que déterminer les "droits conférés" par un brevet, c'est déterminer comment est protégé l'objet du brevet.

Les considérations inspirant une décision relative à l'admissibilité d'une modification impliquant un changement de catégorie de revendication sont, en principe, les mêmes que pour une décision portant sur l'admissibilité de toute autre proposition de modification au regard de l'Art. 123(3).

Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'Art. 123(3). Car il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle confère une protection absolue à cette chose; et cela confère une telle protection à toutes

les utilisations de cette chose, connues ou inconnues. Il s'ensuit que, s'il peut être démontré que cette chose (un composé par exemple) est déjà comprise dans l'état de la technique, alors une revendication relative à cette chose en tant que telle est dénuée de nouveauté. Il s'ensuit également qu'une revendication relative à une utilisation particulière d'un composé n'est véritablement une revendication relative à cette chose (au composé) que si cette chose est utilisée au cours de l'activité physique particulière (l'utilisation) laquelle constitue dans la revendication une caractéristique technique supplémentaire. Une telle revendication confère donc une protection moindre qu'une revendication relative à la chose en tant que telle.

Dans l'affaire **T 912/91**, le requérant/titulaire du brevet revendiquait l'utilisation de graphite pour obtenir un corps en céramique composite frittée présentant certaines caractéristiques. La chambre a estimé que le changement de catégorie de revendications, pour passer de revendications de produits délivrées ayant pour objet des corps composites à des revendications d'utilisation, n'étendait pas la portée de la protection conférée par les revendications du brevet délivré. Même si l'on considère que la revendication d'utilisation équivalait à une revendication de procédé comprenant l'étape consistant à utiliser le graphite dans le corps fritté, et que l'Art. 64(2) a pour effet de conférer également une protection au produit résultant de ce procédé, il ne s'agit pas là d'une extension de la protection au sens de l'Art. 123(3), car le corps composite fritté était défini dans la revendication d'utilisation de manière plus restrictive que le corps composite de la revendication délivrée (plage plus étroite de la teneur en graphite, etc.).

Dans la décision **T 619/88**, la chambre a admis qu'une revendication ayant pour objet un procédé d'obtention d'une substance X soit modifiée de manière à devenir une revendication portant sur l'utilisation d'un composé Y pour obtenir X. Etant donné que la revendication d'utilisation concerne la même utilisation de Y que celle déjà définie dans la revendication de procédé initiale, il n'y a pas véritablement de changement de catégorie de la revendication.

Le passage d'une revendication de produit à une revendication d'utilisation du produit a également été admis dans les décisions **T 37/90, T 75/90, T 938/90** et **T 879/91**.

Dans la décision **T 420/86**, la chambre a accepté le changement d'une revendication portant sur un procédé de traitement des sols, faisant appel à X, en une revendication ayant pour objet l'utilisation de X pour le traitement des sols. Par contre, dans la décision **T 98/85**, le passage d'un "procédé de préparation d'une composition" à l'"utilisation de cette composition comme..." a été considéré comme enfreignant l'Art. 123(3).

Dans l'affaire **T 243/89**, le demandeur n'avait revendiqué initialement un cathéter qu'à des fins médicales; mais au cours de la procédure d'examen, il avait déposé également une revendication concernant la fabrication dudit cathéter. La chambre n'a vu aucune raison de refuser le dépôt d'une revendication supplémentaire de procédé concernant le dispositif, vu que les deux revendications indépendantes étaient de formulation similaire et donc en relation étroite l'une avec l'autre. Du moment que le résultat de l'activité était en lui-même brevetable, ces procédés l'étaient aussi, à moins que l'exposé n'ait été insuffisant.

Le changement d'une revendication portant sur un produit en une revendication portant sur un procédé pour l'obtention de ce produit est généralement considéré comme ne posant pas de problème (**T 54/90, T 191/90, T 762/90, T 153/91, T 601/92**). Dans la décision **T 423/89**, le changement de catégorie d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication de procédé d'obtention a été accepté. Dans la décision **T 402/89**, il est par ailleurs fait allusion dans un obiter dictum aux difficultés d'interprétation de la notion d'étendue de la protection conférée ("protection conferred").

Dans l'affaire **T 5/90**, la chambre avait à examiner l'admissibilité au regard de l'Art.123(3) du changement de catégorie de l'une des revendications. Le brevet qui avait été délivré comprenait une revendication se présentant sous la forme suivante: "produit présentant des caractéristiques de produit x ainsi que des caractéristiques de produit caractérisé par son procédé d'obtention correspondant aux caractéristiques distinctives d'étapes de procédé y". Or, il s'était avéré par la suite que ladite revendication était dépourvue de nouveauté. Par conséquent, le titulaire du brevet avait revendiqué finalement "un procédé de fabrication d'un produit aux caractéristiques de produitx à l'aide des étapes de procédéy et des étapes de procédé z".

La chambre a considéré qu'une telle revendication ne couvrait les étapes de procédé que dans la mesure où elle permettait effectivement d'obtenir un produit présentant des caractéristiques de produit x, et elle a qualifié une telle revendication de revendication portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit. Le produit obtenu directement par le procédé en cause était lui aussi protégé en vertu de l'Art. 64(2), mais il correspondait nécessairement au produit couvert par la revendication de produit du brevet délivré initialement. La chambre a estimé qu'une revendication de ce type, portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit, satisfaisait manifestement aux conditions requises à l'Art.123(3), car ces dispositions ne seraient enfreintes que si, d'une part, le produit obtenu par ce procédé correspondait au produit couvert par la revendication de produit du brevet initial, et que si en outre l'on utilisait un mode particulier d'obtention faisant intervenir les étapes de procédé z.

Dans la décision **T 378/86** (JO 1988, 386), la chambre a expliqué que vu l'Art. 123(3), un changement de catégorie après la délivrance du brevet n'est recevable que dans des cas exceptionnels. Si le brevet tel que délivré porte sur un procédé, en l'occurrence une méthode de travail, sa transformation ultérieure en un brevet portant sur un dispositif représente un cas exceptionnel au sens où on l'entend ci-dessus, lorsque l'étendue de la protection (Art. 69) conférée par le brevet de procédé englobe le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. Il importe cependant pour cela que les moyens servant à exécuter le procédé soient exposés de manière si détaillée et complète dans le brevet de procédé que l'homme du métier ordinaire soit également en mesure, sans effort de réflexion particulier, de tirer entièrement et précisément de l'enseignement contenu dans ce brevet le dispositif approprié permettant de mettre en oeuvre le procédé protégé.

Dans l'affaire **T 426/89** (JO 1992, 172), la revendication portait sur un procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque. Ce qui est en fait un procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque en vue d'arrêter une tachychardie constituerait nécessairement une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (ou animal) au moyen d'un stimulateur cardiaque, exclue donc de la brevetabilité. Le titulaire du brevet a cependant fait valoir que la revendication indique les phases d'un procédé technique définissant non pas une méthode de traitement, mais plutôt, et ce d'une manière fonctionnelle, les caractéristiques de construction d'un stimulateur cardiaque. La chambre était d'accord avec cette argumentation. En effet, si on l'interprète correctement en appliquant l'Art. 69(1), 2ème phrase, la revendication 1 ne porte pas sur un procédé, mais définit un appareil (stimulateur cardiaque) par la fonction que remplit chacun de ses composants. Or ceci n'apparaît pas clairement dans la revendication, dont l'objet est défini par référence à un procédé; la Chambre estime donc que cette revendication n'est pas "claire" au sens où l'entend l'Art. 84. Les modifications apportées selon la requête subsidiaire I par rapport aux pièces du brevet tel que délivré n'ont consisté qu'à remplacer dans la revendication 1 le titre de l'invention "Procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque" par "Stimulateur cardiaque". La chambre a expliqué que la modification de la revendication 1,

y compris son changement de catégorie, ne contrevient pas aux dispositions de l'Art. 123(3), car la revendication 1 du brevet délivré est déjà une revendication de produit comportant une définition fonctionnelle d'un stimulateur cardiaque. En conséquence, le changement de catégorie, qui n'est un changement qu'en apparence, ne modifie en rien le contenu de la revendication, mais vise uniquement à rendre celle-ci plus claire (cf. également **T 378/86**).

Dans la décision **T 82/93** (JO 1996, 274), le brevet délivré contenait une revendication 1 portant sur un procédé permettant de faire travailler un stimulateur. La chambre a estimé que cette revendication définissait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'elle n'était donc pas admissible au titre de l'Art. 52(4) (cf. p. 38). Elle a considéré que la revendication de dispositif de la requête subsidiaire n'était pas admissible en vertu de l'Art. 123(3). L'objet protégé par la revendication délivrée était un stimulateur, **en fonctionnement**; par contre, la revendication de la requête subsidiaire ne portait que sur des caractéristiques techniques définissant les caractéristiques physiques du stimulateur lui-même. La chambre a expliqué que, de manière générale, si un brevet tel qu'il a été délivré comprend uniquement des revendications définissant le fonctionnement d'un dispositif et portant donc à la fois sur des "caractéristiques du dispositif" et des "caractéristiques de méthode", et que le brevet après la modification proposée au cours de la procédure d'opposition comprenait des revendications contenant uniquement des "caractéristiques du dispositif", la modification proposée ne peut être acceptée, au regard de l'Art. 123(3), car le brevet tel qu'il a été délivré ne confère une protection pour le dispositif que lorsqu'il fonctionne pour mettre en oeuvre la méthode, tandis que le brevet, après la modification proposée, conférerait une protection pour le dispositif indépendamment de son fonctionnement, ce qui constituerait donc une protection plus étendue que le brevet tel qu'il a été délivré.

Contrairement à ce qui a été jugé dans la décision **T 426/89** mentionnée supra, la chambre a estimé en l'espèce que la revendication 1 du brevet tel que délivré était claire, qu'elle définissait l'utilisation d'un dispositif pour mettre en oeuvre une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'il ne s'agissait pas d'une simple "revendication de dispositif", dès lors qu'elle comprenait également des éléments relatifs à la méthode à mettre en oeuvre. Ainsi, dans de telles circonstances, les Art. 52(4) et 123(3) peuvent être combinés et constituer un "piège inévitable".

C. Relation entre l'Article 123(2) et l'Article 123(3) CBE

1. Cas conflictuels

Dans la décision **T 384/91** (JO 1994, 169), la question de savoir s'il est possible, eu égard aux exigences découlant des paragraphes 2 et 3 de l'Art. 123, de maintenir un brevet au cours de la procédure d'opposition, lorsque son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que cette extension limite simultanément la protection conférée par le brevet a été soumise à la Grande Chambre de recours. Dans de telles situations, le conflit réside en ce que "l'extension à effet limitatif" devrait être supprimée car elle contrevient aux dispositions de l'Art. 123(2), alors que la suppression de la caractéristique étendrait la protection conférée par le brevet et contreviendrait ainsi aux dispositions de l'Art. 123(3). La procédure était en instance sous le numéro de recours **G 1/93** (cf. p. 177).

Ce problème a été traité pour la première fois en détail dans la décision **T 231/89** (JO 1993, 13). Dans cette affaire, une caractéristique qui limitait l'étendue de la protection avait été introduite dans la revendication au cours de la procédure de délivrance. La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que cette caractéristique n'était pas exposée dans les pièces initiales de la demande et que l'Art. 123(3) ne permettait pas de la supprimer au cours de la procédure d'opposition.

La chambre a estimé que la division d'opposition avait eu le tort, alors qu'elle considérait les paragraphes 2 et 3 de l'Art. 123 comme indépendants l'un de l'autre, de les appliquer néanmoins parallèlement, ce qui l'avait conduite à révoquer le brevet. Pour éviter d'aboutir à ce "résultat paradoxal", il convient d'interpréter ces deux paragraphes en tenant compte du lien qui existe entre eux: l'un d'entre eux doit être considéré comme la disposition qui prime ou comme une disposition indépendante, et l'autre comme une disposition secondaire ou dépendante de la première:

a) Si c'est le paragraphe 2 de l'Art. 123 qui prime, la caractéristique doit alors être supprimée, en dépit de ce que prescrit l'Art. 123(3).

b) Si, au contraire le paragraphe 3 de l'Art. 123 doit être compris comme étant une disposition indépendante, la caractéristique peut être maintenue.

Lorsque la caractéristique qui limite l'étendue de la protection n'est pas pertinente pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, la solution b) paraît être la solution raisonnable; la protection des tiers contre une extension de la protection constitue l'élément décisif. Si, en revanche, la caractéristique ajoutée n'a aucune importance technique, comme c'est le cas en l'espèce, la solution a) paraît raisonnable et la suppression de la caractéristique justifiée.

Dans l'affaire **T 10/91** (cf. Rapport de jurisprudence 1992, p. 41), pendant la procédure d'examen, une caractéristique neutre, à laquelle l'homme du métier n'attachait pas de valeur particulière avait été ajoutée. Cette caractéristique était dépourvue de signification technique. La caractéristique pouvait être maintenue dans la revendication, mais ne devait pas être prise en compte comme caractéristique limitative lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 938/90** (cf. Rapport de jurisprudence 1992, p. 43), l'ajout d'une caractéristique revêtait de l'importance du point de vue technique; la caractéristique ajoutée devait être prise en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Or,

la chambre n'a pas suivi les principes développés dans la décision **T 231/89**, et a rejeté le recours contre la révocation du brevet.

2. Décision de la Grande Chambre de recours

Dans sa décision **G 1/93** (JO 1994, 541), la Grande Chambre de recours s'est exprimée à propos d'"extensions à effet limitatif":

Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'Art. 123(2), tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'Art. 100c) s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'Art. 123(3). Par conséquent, en principe, si le brevet européen tel que délivré contient une "extension restrictive", répondant à la définition donnée supra (1.), il doit être révoqué. Les paragraphes 2 et 3 de l'Art. 123 sont indépendants l'un de l'autre. En ce sens, il faut bien admettre que l'application combinée des paragraphes 2 et 3 de l'Art. 123 peut entraîner des conséquences plutôt sévères pour le demandeur, lequel risque d'être pris dans une embûche inextricable et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection. Toutefois, comme l'a dit l'opposant, cette sévérité n'est pas en soi suffisante pour justifier la non-application de l'Art. 123(2) tel qu'il est énoncé, afin de protéger dûment les intérêts du public. De même, il n'importe pas en principe qu'une telle modification ait été approuvée par la division d'examen. En tout état de cause, c'est le demandeur (ou le titulaire du brevet) qui, en définitive, demeure responsable de toute modification apportée à une demande de brevet (ou à un brevet).

La Grande Chambre de recours a également dû considérer trois cas:

- Si l'on peut remplacer la caractéristique ajoutée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans contrevenir à l'Art. 123(3), le brevet peut être maintenu (dans sa forme modifiée). En pratique, ce cas devrait se présenter rarement (cf. p. 196 s., **T 166/90**).

- Une caractéristique ajoutée non divulguée peut être supprimée d'une revendication sans contrevenir à l'Art. 123(3), si elle n'a pas de sens technique.

- Par ailleurs, une caractéristique ajoutée, n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne faisant que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée telle que couverte par la demande telle que déposée, n'est pas considérée comme un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'Art. 123(2). Le brevet peut être maintenu également dans ce cas (cf. p. 177-179).

3. Solution du conflit dans des cas particuliers

Dans certains cas, il est possible de remédier à ce conflit entre l'Art. 123(2) et (3). Dans la décision **T 166/90**, la chambre a accepté qu'à une caractéristique non autorisée de la revendication du brevet délivré soient substituées d'autres caractéristiques divulguées, vu qu'il n'en résultait pas d'extension de la protection. L'invention concernait une feuille opaque. La revendication de produit du brevet délivré comportait la caractéristique

suivante: "et en ce que la densité de la feuille est plus faible que la densité calculée des constituants individuels". Lors de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, le titulaire du brevet a revendiqué un procédé de fabrication d'une feuille opaque. La revendication de procédé ne comportait plus la caractéristique relative à la densité. La chambre a vérifié s'il en résultait une extension de la protection conférée par le brevet et s'est demandée si les caractéristiques de la revendication de procédé qui remplaçaient la caractéristique supprimée limitaient obligatoirement l'étendue de la protection à des feuilles qui, à l'instar de la feuille selon la revendication de produit du brevet délivré, présentaient une densité plus faible que la densité calculée. La chambre a acquis la conviction qu'il était quasiment certain que le procédé revendiqué produirait avec une très grande probabilité une feuille opaque dont la densité serait plus faible que la densité calculée à partir de la nature et de la proportion des constituants individuels. Par conséquent, la suppression de la caractéristique relative à la densité n'avait finalement pas eu pour effet d'étendre la protection.

Dans la décision **T 108/91** (JO 1994, 228), la chambre a conclu que les dispositions de l'Art. 123(3) ne sont pas transgressées lorsqu'une indication d'ordre technique inexacte relative à une caractéristique d'une revendication, indication qui est manifestement en contradiction avec l'exposé de l'invention dans son ensemble, est remplacée par l'indication exacte. Dans l'affaire concernée, il était question d'une partie d'un mécanisme de fermeture qui, d'après une indication introduite ultérieurement dans la revendication, ne devait pas être chargée, alors qu'il ressortait clairement de la description que cette partie était sous tension. De même, dans la décision **T 673/89** et la décision **T 214/91**, qui sont dans le droit fil des décisions **T 271/84** (JO 1987, 405) et **T 371/88** (JO 1992, 157), il a été estimé qu'une modification apportée à une revendication, en vue de supprimer une contradiction, ne contrevient pas aux dispositions de l'Art. 123(2) ou (3) si la revendication modifiée exprime la même chose que l'interprétation exacte de l'ancienne revendication sur la base de la description.

D. Règle 88, deuxième phrase CBE

1. Relation envers l'Article 123(2) CBE

A plusieurs reprises, les chambres ont dû se poser la question de savoir si on doit autoriser une rectification selon la R. 88 2ème phrase même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension au sens de l'Art. 123(2) par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt. Dans les décisions **T 401/88** (JO 1990, 297) et **T 514/88** (JO 1992, 570), elles ont répondu par la négative. Dans la décision **T 200/89** (JO 1992, 46), la chambre a adopté le même avis eu égard à l'Art. 123(3) et a conclu que des requêtes en rectification selon la R. 88 et des requêtes en modification selon l'Art. 123 doivent être prises en compte séparément.

Une autre question était de savoir s'il est possible, en cas de requête en rectification selon la R. 88, 2ème phrase, de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par le demandeur. Dans les décisions **J 4/85** (JO 1986, 205) et **T 401/88**, différentes opinions ont été défendues à ce sujet. Les deux questions ont été soumises à la Grande Chambre de recours, l'une par le Président de l'OEB (**G 3/89**, JO 1993, 117) et l'autre par une chambre de recours (**G 11/91**, JO 1993, 125). La Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'Art. 123(2). D'autres documents, notamment les documents de priorité et l'abrégé, ne sauraient entrer en ligne de compte pour une correction, même s'ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen. Toutefois, le contenu de tels documents peut être de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. Aux fins de démontrer ce qui constituait, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible de se servir de tout moyen de preuve approprié. En outre, dans certaines conditions, il est possible d'inclure dans la divulgation, intégralement ou non, par voie de référence, le contenu d'un document qui ne figure pas parmi les parties d'une demande de brevet concernant la divulgation.

Une correction est exclue lorsqu'il est permis de douter que l'on ait affaire à une information erronée. Il en va de même lorsque l'on peut douter qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

2. Rectifications soumises au pouvoir d'appréciation de l'OEB

La R. 88 confère à l'OEB un pouvoir d'appréciation au regard de l'autorisation de rectifications. Dans la décision **T 726/93** (JO 1995, 478), la chambre a usé de ce pouvoir d'appréciation en permettant, en raison de circonstances très particulières, l'échange des revendications et de la description produites par erreur contre les revendications et la description que l'on avait en fait l'intention de produire. Elle a estimé qu'en raison de contradictions évidentes dans les documents de la demande, il est immédiatement apparu dès la date de la demande que le demandeur avait l'intention de présenter les documents

correspondants au document de priorité produit à la date de la demande et non les documents produits par erreur. En effet, les revendications et la description du document de priorité correspondaient exactement aux indications données dans la demande de brevet et aux dessins corrects produits.

Toutefois, dans la décision **J 21/85** (JO 1986, 117), la chambre de recours juridique a estimé que la R. 88 ne permet pas de substituer une autre invention à laquelle se rapporte une requête en délivrance d'un brevet, même si la requête en rectification prévue par cette règle est présentée aussitôt après le dépôt de la demande et que la preuve irréfutable est rapportée qu'il y a eu erreur sur l'invention, contrairement à la volonté du demandeur.

Dans la décision **J 21/94** (JO 1996, 16), des doutes ont été exprimés au sujet de la décision **T 726/93**, et la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours: "L'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, à savoir la description, les revendications et les dessins, peuvent-elles être remplacées par d'autres pièces que le demandeur avait voulu déposer avec la requête en délivrance, au titre de la correction d'erreurs prévue à la R. 88 ?" La procédure est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 2/95**.

3. L'évidence de l'erreur et de la rectification

Les chambres de recours ont admis les rectifications au titre de la R. 88, 2ème phrase, dans les cas où l'homme du métier pouvait immédiatement discerner la présence d'une erreur et savoir comment la corriger. Dans les affaires **T 640/88** et **T 493/90**, la description permettait de savoir comment corriger une erreur dans la revendication. Dans l'affaire **T 488/89**, la référence faite à une demande parallèle permettait à l'homme du métier de déterminer facilement les valeurs limites correctes. Dans l'affaire **T 365/88**, il a été accepté qu'une abréviation soit rectifiée dans la revendication, car elle avait été correctement indiquée dans la description; l'adjonction du chiffre romain I pour l'abréviation d'une enzyme était implicitement divulguée dans la revendication, vu qu'il n'existait qu'une seule enzyme connue de ce type au moment du dépôt de la demande et que cette clarification permettait d'éviter une confusion avec des enzymes du même type découvertes ultérieurement.

Dans la décision **T 990/91**, la chambre a autorisé la correction d'un nom chimique. Elle a estimé qu'il était évident qu'une erreur avait été commise dans l'appellation d'un sel qui faisait l'objet de la demande: la formule moléculaire de ce sel ne présentait aucune ambiguïté, d'après la demande. Toutefois, la formule moléculaire correspondant au nom en question était différente. En se fondant sur le contenu de la demande et au vu des documents cités qui avaient été publiés avant la date de priorité de la demande, l'homme du métier saurait d'emblée quelle est la correction requise.

Dans la décision **T 417/87**, la chambre a autorisé en application de la R. 88, 2ème phrase la rectification du numéro d'un document cité dans la description initiale. Par contre, dans l'affaire **T 158/89**, la rectification d'une valeur limite n'a pas été autorisée. De l'avis de la chambre, l'homme du métier pouvait conclure à la présence d'une erreur à partir des contradictions existant entre les revendications et la description. Toutefois, deux possibilités de rectification semblaient devoir être admises. Comme l'homme du métier aurait considéré les deux possibilités de rectification aussi plausibles l'une que l'autre, il n'apparaissait pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification ne pouvait être envisagé par le demandeur.

Dans l'affaire **T 606/90**, la chambre de recours a autorisé une rectification au titre de la R. 88, 2ème phrase qui avait été apportée durant la procédure d'opposition, alors que, à en juger par le texte du brevet qui avait été publié, il ne s'agissait pas d'une rectification qui s'imposait à l'évidence en ce sens qu'il apparaissait immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par le demandeur. Le demandeur avait produit des modifications dactylographiées des revendications et de la description et il avait également joint au dossier le "document de travail" avec les modifications manuscrites. Or, dans la version dactylographiée de la revendication 1, il manquait l'indication qu'il était à présent demandé de compléter par le biais d'une rectification au titre de la R. 88, mais cette indication figurait dans le passage correspondant de la description. Lors de la préparation du texte en vue de la publication du brevet, l'indication en cause avait disparu de la description par suite d'une erreur commise par l'Office. La chambre a estimé qu'il ne devait pas être tenu compte de l'absence de cette indication dans la description lors de l'examen de la recevabilité de la rectification, en expliquant:

"Il est ainsi évident que le membre de phrase en cause a été supprimé, par suite d'une erreur du requérant, de la version dactylographiée de la revendication 1 et que la rectification de cette erreur serait immédiatement apparue au lecteur du brevet si une erreur de transcription n'avait pas été également commise par l'Office. La rectification demandée est donc admissible au sens de la R. 88."

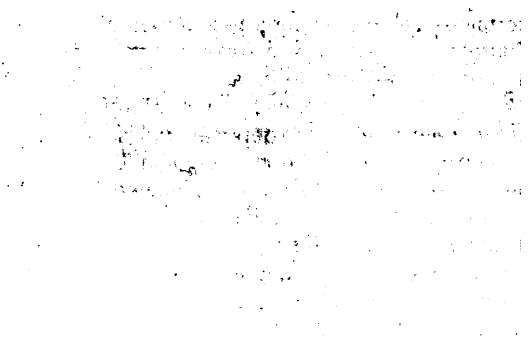
E. Degré de conviction de l'instance concernant la recevabilité de modifications et de corrections

Dans la décision **T 383/88**, la chambre a estimé que le critère de mesure appliqué habituellement dans les procédures de recours devant les chambres de recours, à savoir la "détermination de ce qui paraît le plus probable", n'est pas le critère qui convient lorsqu'il s'agit de déterminer si une modification est admissible au regard de l'Art.123(2). La chambre a considéré qu'en pareil cas, il était préférable d'appliquer un critère rigoureux, celui de la preuve "ne pouvant raisonnablement être mise en doute", car appliquer un critère moins strict pourrait facilement conduire à des abus qui demeureraient inaperçus, du fait que l'on autoriserait ainsi des modifications se fondant sur les connaissances générales de l'homme du métier, dont il aurait été prétendu que l'existence était prouvée.

Un argument fréquemment invoqué est qu'un homme du métier qui lirait la description à la lumière de ses connaissances générales pourrait déduire directement et sans ambiguïté certaines caractéristiques techniques de cette description telle qu'elle a été déposée. Toutefois, la chambre a recommandé d'être très prudent en ce qui concerne cette approche. Premièrement, la question de l'admissibilité d'une modification au regard de l'Art.123(2) doit être tranchée par référence à ce que l'on peut déduire de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, envisagée à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier et non vice-versa. Deuxièmement, il est comme chacun sait malaisé de prouver l'existence de connaissances générales de l'homme du métier. Par exemple, il se peut que des informations soient largement diffusées et qu'elles soient donc connues de la communauté des hommes du métier spécialistes de ce domaine, sans néanmoins être communément acceptées. En outre, il ne faut pas trop se fier aux déclarations écrites sous serment émanant de super-spécialistes, car ce qui compte, ce sont les connaissances générales dans le cas théorique de l'homme du métier de compétence moyenne, et non pas les connaissances générales des meilleurs spécialistes de la discipline ou du domaine scientifique en cause. La chambre a ajouté qu'une déclaration écrite sous serment émanant d'une seule personne ne constitue normalement pas une preuve satisfaisant au critère strict qui a été fixé.

Dans l'affaire **T 581/91**, la chambre a estimé que la détermination de ce qui paraît le plus probable n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer dans le cas où l'on doit examiner l'admissibilité d'une rectification au titre de la R. 88. Suivant en cela la décision **T 383/88**, la chambre a déclaré qu'il convenait d'appliquer un critère plus rigoureux, celui de la "preuve ne pouvant raisonnablement être mise en doute".

Cf. la décision **T 113/86**, pp. 280, 340 sur les modifications de façon à étendre la protection.



IV. PRIORITE

En règle générale, la validité d'un droit de priorité n'est pas vérifiée au cours de la procédure d'examen devant l'OEB. Toutefois, cette vérification s'impose si l'état de la technique pertinent a été rendu accessible au public, au sens de l'Art. 54(2), à la date de priorité qui est revendiquée ou après celle-ci et avant la date de dépôt de la demande ou bien si le contenu de la demande de brevet européen concorde totalement ou en partie avec le contenu d'une autre demande européenne au sens de l'Art. 54(3) qui revendique une date de priorité située dans cette période et qui désigne un ou plusieurs des Etats qui y sont désignés (cf. Directives C-V, 2.1).

Les Art. 87 à 89 constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevet européen (cf. **J 15/80**, JO 1981, 213). Toutefois, étant donné que la CBE - selon son préambule - constitue un arrangement particulier au sens de l'Art. 19 de la Convention de Paris, l'intention de ses auteurs était clairement de ne pas contrevenir aux principes fondamentaux de priorité énoncés dans la Convention de Paris (cf. **T 301/87**, JO 1990, 335, point 7.5 des motifs; **G 3/93**, JO 1995, 18).

A. Demande fondant le droit de priorité

1. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel

Dans la décision **J 15/80** (JO 1981, 213), il a été décidé que des droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) ne sont pas reconnus en ce qui concerne les demandes de brevet européen. Il est vrai que la Convention sur le brevet européen est un arrangement particulier au sens de l'Art. 19 de la Convention de Paris. C'est pourquoi l'unanimité des Etats contractants de la Convention pour admettre que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) suivant l'Art. 4 de la Convention de Paris accorde à l'évidence un droit de priorité pour des demandes de brevets nationaux pourrait conduire à une interprétation dépassant la lettre de l'Art. 87, paragraphe 1 de la CBE de telle sorte que des dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) seraient reconnus comme conférant un droit de priorité pour les demandes de brevet européen. Mais une telle unanimité ne pouvant être constatée, il n'y a pas de raison d'interpréter l'Art. 87, paragraphe 1 au-delà de son libellé et de sa teneur.

La Convention de Paris prescrit sans équivoque, suivant l'opinion de la Chambre, qu'en ce qui concerne les demandes de brevets, un droit de priorité n'existe, d'après la Convention, que lorsque la demande antérieure était une demande pour la protection d'une invention (et divulguait cette invention). Le dépôt d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) doit plutôt, en principe, protéger la réalisation d'une forme esthétique. Le dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) peut aussi comprendre une invention; mais selon les lois nationales en matière de dessins industriels, le dépôt d'un dessin industriel ne protège pas l'invention en tant que telle.

2. Report de la date de dépôt de la demande antérieure

Le droit des brevets suisse permet de reporter la date de dépôt d'une demande de brevet lorsque des modifications sont apportées ultérieurement. Dans l'affaire **T 132/90**, la date de priorité que le titulaire du brevet avait revendiquée dans sa demande de brevet

européen du 9.3.1984 correspondait à la date de dépôt initiale de sa demande antérieure suisse, à savoir le 11.3.1983. Or, par décision du Bureau fédéral suisse de la propriété intellectuelle, la date de dépôt de la demande de brevet suisse a été fixée en 1985 au 1.7.1983, par suite d'un ajout ultérieur aux pièces techniques.

Selon la chambre de recours, c'est la demande initiale qui sert de base pour revendiquer le droit de priorité, et la date de priorité est celle du dépôt de la demande initiale. En effet, le report de date s'applique uniquement ex nunc de sorte que, du point de vue du droit de priorité la suite donnée à la demande initiale est sans importance. En outre, le titulaire du brevet n'a revendiqué un droit de priorité que pour la demande de brevet suisse portant la date de dépôt du 11.3.1983, et non pas pour les modifications déposées ultérieurement.

B. Identité de l'invention

Aux termes de l'Art. 87, il n'est possible de bénéficier d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la même invention que celle qui était exposée dans la demande antérieure.

1. Divulgation dans la demande antérieure

1.1 Divulgation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure

L'objet des revendications de la demande européenne doit se dégager clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure (**T 184/84, T 359/92, T 469/92, T 597/92**, JO 1996, 135). Il n'est pas nécessaire que le libellé soit identique (**T 81/87**, JO 1990, 250; **T 184/84**).

Dans la décision **T 497/91**, la chambre a appliqué le principe énoncé à l'Art. 88(4), selon lequel il convient de ne pas poser en critère exclusif la correspondance entre les revendications de la demande antérieure et celles de la demande ultérieure; ce qui compte, c'est que le contenu global de la demande antérieure divulgue les caractéristiques des revendications de la demande ultérieure (de même **T 184/84, T 359/92**). L'Art. 88(4) ne saurait être interprété comme signifiant qu'un document de priorité doit comprendre des revendications afin de former un dépôt national régulier (tel que défini à l'Art. 87(3)), qui peut donner lieu à un droit de priorité. Si le document de priorité ne comporte aucune revendication, cela ne signifie pas que les conditions prévues à l'Art. 88(4) ne sont pas remplies (**T 469/92**). Certaines caractéristiques de l'invention peuvent également être divulguées dans les dessins (**T 169/83**, JO 1985, 193, point 4.2 des motifs).

1.2 Caractéristiques "essentielles"

a) Pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit être divulgués expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé. Il s'agit donc de savoir quels éléments essentiels, c'est-à-dire quelles caractéristiques de l'invention sont revendiquées dans la demande de brevet européen, et si ces caractéristiques sont exposées ou non dans les différents documents de priorité (cf. Art. 88(4), (**T 81/87**, JO 1990, 250; ainsi que **T 65/92; T 127/92; T 296/93**). Les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font donc pas partie de la divulgation de la demande antérieure. Ces principes font l'objet de la décision fondamentale **T 81/87**, à laquelle ont succédé, entre autres, les décisions **T 301/87**, JO 1990, 335, point 6.3 des motifs; **T 269/87** et **T 296/93**.

b) Dans l'affaire **T 581/89**, la demande européenne comportait deux caractéristiques qui n'étaient pas expressément mentionnées dans le document de priorité. Toutefois, ces caractéristiques n'étaient pas nécessaires pour établir en quoi consistait l'invention par rapport à l'état de la technique, et il n'existait aucune corrélation entre elles. Ce que les demandeurs considéraient comme étant leur invention était défini par d'autres caractéristiques. La chambre a estimé qu'en ce qui concerne l'exigence selon laquelle il doit s'agir de la "même invention", la priorité avait été validement revendiquée. Les caractéristiques en question n'étaient rien de plus que des paramètres choisis par routine, ce qu'aurait normalement fait l'homme du métier. Elles ne modifiaient pas ce qui était considéré comme "l'invention" en tant que telle.

1.3 Domaine de tolérance

Des domaines de tolérance peuvent, le cas échéant, être revendiqués dans la demande ultérieure, sans pour autant changer l'essence de l'invention par rapport à la demande antérieure.

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), l'invention avait pour objet un produit chimique défini notamment par des données de diffraction des rayons X présentées sous forme de tableaux. Les tableaux contenant ces données n'étaient pas les mêmes dans le document de priorité et dans la demande européenne; celui de la demande européenne ajoutait les marges d'erreur des calculs qui avaient conduit aux données indiquées. La chambre a estimé que la simple inclusion des marges d'erreur ne changeait ni l'essence, ni la nature de l'invention et elle a conclu qu'il s'agissait dans les deux cas de la même invention, ce qui suffisait à fonder le droit de priorité.

Dans l'affaire **T 957/91**, la chambre a estimé que le fait que le chiffre "29,4" indiqué pour la limite inférieure du rapport d'étirage n'ait pas été expressément mentionné dans le document de priorité ne pouvait changer la substance de l'objet en cause, alors que le chiffre très proche de 30 était divulgué dans le cadre d'un même rapport quantitatif et qualitatif de cette caractéristique (rapport d'étirage) avec les autres critères essentiels pertinents.

1.4 Indication de valeurs limites

Lorsque les valeurs limites indiquées dans la demande antérieure et dans la demande ultérieure sont différentes, il convient de procéder au cas par cas.

Dans la décision **T 65/92**, la demande antérieure indiquait une valeur de 65 kiloDalton (kD) comme valeur maximum du poids moléculaire d'une protéine; la demande ultérieure indiquait 68 kD. Sinon, la demande antérieure et la demande ultérieure étaient identiques pour ce qui est des autres caractéristiques de l'invention; par ailleurs, le poids moléculaire ne pouvait être déterminé que de manière approximative. Par conséquent, la chambre n'avait aucune raison de penser que la différence indiquée tenait à une véritable différence de structure entre le produit revendiqué dans la présente demande et le produit revendiqué dans le document de priorité, ou était due au fait que le demandeur avait tenté de faire protéger des éléments qu'il n'avait reconnus comme essentiels qu'ultérieurement - en faisant à cette fin passer la valeur maximum de 65 à 68 kD. La chambre a considéré par conséquent que la demande antérieure et la demande ultérieure se rapportaient à la même invention. Il ne devait donc pas être tenu compte de la différence de 3 kD lors de l'examen de la validité de la revendication de priorité.

Dans l'affaire **T 131/92**, des mucopolysaccharides utilisables dans le domaine pharmaceutique avaient été revendiqués. La chambre a contesté l'identité d'invention dans la demande antérieure et la demande subséquente. Les poids moléculaires des produits selon les revendications de produit et de procédé en vigueur s'étageaient entre 2000 et 8000 daltons; le document de priorité mentionnait seulement une gamme préférée de 3000 à 6000 daltons. Il y avait identité du procédé de préparation dans le document de priorité, d'une part, et dans le brevet tel que délivré, d'autre part, sauf en ce qui concerne le domaine de poids moléculaires.

La chambre a noté qu'il n'y avait pas identité du procédé de préparation, étant donné que la caractéristique concernant les poids moléculaires ne pouvait pas être considérée comme le résultat inhérent du procédé, puisqu'elle était déterminée par une intervention

extérieure, c'est-à-dire par le moment auquel le procédé était interrompu: il va de soi qu'un procédé interrompu lorsque les produits préparés présentent des poids moléculaires de l'ordre de 3000 à 6000 et un procédé interrompu lorsque les produits préparés présentent des poids moléculaires de l'ordre de 2000 à 8000 ne sont pas identiques. De plus, l'influence du poids moléculaire sur les propriétés des produits revendiqués a pour conséquence que l'éventail des produits revendiqués ne se confond pas avec la gamme des produits décrits dans le document de priorité: en raison de l'interdépendance entre les poids moléculaires et l'activité biologique des produits revendiqués il n'y a pas lieu d'attendre des propriétés identiques à l'intérieur et à l'extérieur du domaine de 3000 à 6000 daltons.

1.5 Divulgation dans les revendications de la demande antérieure

D'autre part, comme le montre l'affaire **T 409/90** (JO 1993, 40), une revendication de large portée dans la demande antérieure ne permet pas nécessairement de fonder un droit de priorité. La décision **T 409/90** part du principe que ce qui est exposé dans le document de priorité comprend tout ce que l'homme du métier peut trouver dans l'ensemble du document de priorité. Toutefois, lorsque l'on examine ce qui est divulgué dans une revendication contenue dans un document de priorité, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de la revendication, qui est de définir la protection recherchée. Si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement ait déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité.

Dans cette affaire, le demandeur avait revendiqué la priorité d'une demande de brevet japonais pour une demande divisionnaire européenne. Or, il avait été publié au cours du délai de priorité un document qui, considéré en relation avec un autre document publié avant la date de la première demande, prouvait que l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire européenne avait un caractère évident.

Les demandes en question concernaient une photodiode à avalanche. A l'instar de la division d'examen, la chambre est parvenue à la conclusion que les deux demandes divulguaient des inventions différentes. S'il est vrai que, dans les deux cas, le problème à résoudre était de réduire le courant d'obscurité dans les photodiodes à avalanche, les solutions exposées n'étaient pas les mêmes dans les deux demandes. En effet, pour l'homme du métier, il ressortait de la demande japonaise que le courant d'obscurité était réduit par le dopage élevé d'une couche intermédiaire, produisant un effet d'écran. Or, dans la demande européenne, cette couche intermédiaire fortement dopée n'existait pas; l'effet d'écran était en effet attribué à l'existence d'une couche superficielle très faiblement dopée. Le fait que la revendication de la première demande englobait également les éléments revendiqués dans la deuxième demande ne changeait rien à ces différences qui avaient été constatées entre les inventions divulguées dans ces deux demandes.

2. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

Les chambres de recours posent en principe qu'une antériorité ne peut détruire la nouveauté que si la divulgation qu'elle contient permet la reproduction de l'invention (**T 206/83**, JO 1987, 5). Conformément à ce principe, le document de priorité doit lui aussi

divulguer l'invention revendiquée dans la demande ultérieure, de telle façon que l'homme du métier puisse l'exécuter.

Dans la décision **T 81/87** (JO 1990, 250), qui avait trait à des cellules vivantes capables notamment d'exprimer la préprorennine bovine, seule la revendication de priorité de la deuxième demande antérieure était valable, vu que la première ne divulguait pas suffisamment les étapes du procédé utilisé pour obtenir le gène requis de la préprorennine bovine. La chambre a conclu que, pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit être divulguées expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé. Les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font pas partie de la divulgation. Il n'est pas possible à cet égard de combler a posteriori les lacunes que constitue l'absence d'éléments essentiels en faisant appel à des connaissances acquises plus tard. Le système des revendications de priorité pourrait en effet donner lieu à des abus si on permettait à certains de supplanter leurs concurrents par un exposé qui ne donne que de simples espoirs et passe entièrement sous silence la caractéristique cruciale de l'invention. Ce caractère crucial était particulièrement manifeste dans le cas des caractéristiques nécessaires d'un procédé de préparation du gène de la prorennine qui n'étaient pas comprises dans l'état de la technique et qui ne pouvaient être rendues accessibles que par le procédé selon l'invention. En conclusion, le premier document de priorité ne divulguait pas, comme il l'aurait dû, toutes les caractéristiques cruciales de l'invention revendiquée. Celles-ci n'apparaissaient que dans le second document de priorité et dans la demande européenne.

Dans la décision **T 296/93**, la chambre ne s'est pas ralliée aux arguments de l'opposant, selon lesquels le document de priorité BI ne fournissait pas les informations techniques pertinentes dont l'homme du métier avait besoin pour mettre en oeuvre l'invention sans effort excessif. Comme l'on ne pouvait pas dire que des éléments essentiels de l'invention revendiquée (c'est-à-dire des caractéristiques) n'avaient été reconnus ou ajoutés qu'ultérieurement, en ce sens qu'ils ne faisaient pas partie de la divulgation contenue dans le document de priorité, les revendications en question et le document de priorité sur lequel elles se fondaient devaient être considérés comme portant sur la même invention au sens de l'Art. 87(1). Par conséquent, lesdites revendications pouvaient revendiquer la date de priorité du document BI.

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), il fallait également trancher la question de la reproductibilité. Pour contester le droit de priorité, l'intimé (opposant) avait fait valoir que le document de priorité n'identifiait pas suffisamment le produit final. Celui-ci était défini dans la revendication par des données obtenues lors de la mise en oeuvre de l'exemple 1, lequel faisait appel à un produit de départ qui n'était pas disponible pour l'homme du métier, rendant ainsi impossible, d'après l'intimé, la reproduction de l'invention. La chambre a rejeté cet argument et constaté que l'homme du métier pouvait sans aucune difficulté identifier le produit final sur la base des données figurant dans le document de priorité.

3. Limitation de l'étendue de la protection

Dans les décisions **T 73/88** (JO 1992, 557) et **T 16/87** (JO 1992, 212) notamment, il a été dit que le droit de priorité n'est pas invalidé lorsque la demande ultérieure contient dans une revendication une caractéristique qui n'est certes pas divulguée dans la demande antérieure, mais qui limite seulement l'étendue de la protection conférée par le brevet par

rapport à ce qui a été divulgué par le document de priorité, à condition que la caractéristique supplémentaire ne modifie ni le caractère ni la nature de l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **T 73/88**, la demande dont la priorité était revendiquée était une demande britannique. L'invention décrite portait sur un aliment à croquer dilaté sous forme de morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé et du son rajouté. L'effet technique produit par l'invention était d'éviter que l'adjonction de son n'aboutisse à une dilatation insuffisante du produit final. Dans sa forme la plus large telle que décrite et revendiquée dans la demande britannique, l'invention ne portait absolument pas sur l'adjonction d'huile ou de matière grasse dans le produit. Il ressortait clairement de la description qu'une des particularités de l'invention résidait dans la possibilité d'obtenir une teneur relativement faible en matière grasse lorsque le produit selon l'invention était cuit par friture. Toutefois, ni la cuisson par friture, ni l'adjonction de matière grasse ou d'huile dans le produit ne faisaient partie de l'invention en tant que telle, décrite dans la demande britannique. L'invention qui était décrite et revendiquée dans la demande de brevet européen telle que déposée et dans le brevet européen délivré comportait une caractéristique technique supplémentaire dans le préambule de la revendication 1, à savoir que l'aliment à croquer dilaté renferme "au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse...".

La chambre a constaté que cette caractéristique supplémentaire était à l'évidence une caractéristique technique essentielle des revendications en ce sens qu'elle avait pour effet de limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet, les produits qui ne renferment pas au moins 5% de matière grasse ou d'huile n'étant pas protégés. Toutefois, l'adjonction dans une revendication d'une caractéristique technique qui était essentielle pour déterminer l'étendue de la protection conférée n'était pas absolument essentielle pour déterminer la priorité. Dans cette affaire, il ressortait clairement du brevet européen que la caractéristique technique supplémentaire consistait à conférer à l'aliment à croquer revendiqué un "goût de friture" et n'avait rien à voir avec le caractère essentiel et la nature de l'invention en tant que telle, facteur qu'il importait de prendre en considération lorsqu'il s'agit de statuer sur une revendication de priorité. Cette caractéristique technique supplémentaire avait en réalité pour effet d'exclure de la revendication certains produits à croquer qui sont conformes à l'essence de l'invention en tant que telle, sans toutefois présenter un goût de friture, et, par là même, de limiter l'invention revendiquée à une catégorie particulière de produits. En conséquence, la présence de cette caractéristique supplémentaire dans les revendications du brevet européen ne modifiait pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée en tant que telle, par rapport à ce qui était divulgué dans le document de priorité, à savoir la demande britannique.

Dans l'affaire **T 16/87** (JO 1992, 212), le brevet avait pour objet un catalyseur pour le traitement des gaz d'échappement des moteurs à combustion. L'opposant avait fait valoir l'absence de nouveauté en invoquant un document de brevet allemand publié entre la date de priorité et la date de dépôt qui divulguait des modes de réalisation du catalyseur revendiqué. Ce document affectait la nouveauté, étant donné que, selon l'opposant, la priorité française n'avait pas été valablement revendiquée; en effet, les revendications de la demande de brevet européen contenaient une caractéristique supplémentaire, à savoir le rapport de poids de deux composants du catalyseur qui n'était pas divulgué dans le document de priorité. La chambre ne s'est pas ralliée à cette argumentation. A l'exception du rapport de poids, la demande de brevet européen contenait en effet toutes les caractéristiques de la demande antérieure, de sorte qu'à cet égard, la priorité était en tout état de cause valablement revendiquée. La revendication de priorité était même valable globalement car la caractéristique ajoutée ne modifiait pas le caractère de l'invention

revendiquée dans le document de priorité mais constituait seulement une limitation volontaire de la protection recherchée. En conséquence, le document publié après la date de priorité, qui aurait affecté la nouveauté si la priorité n'avait pas été valablement revendiquée à cet égard, ne faisait pas partie de l'état de la technique à prendre en considération. Cette conception juridique a été une nouvelle fois confirmée dans les décisions **T 582/91** (cf. Rapport de jurisprudence 1992, 45) et **T 669/93**.

La jurisprudence selon laquelle une limitation volontaire de l'étendue de la protection dans la demande ultérieure n'invalide pas le droit de priorité peut également avoir des conséquences négatives pour le demandeur. En effet, ce principe doit également être appliqué lorsqu'il s'agit de déterminer, en présence de deux demandes antérieures, laquelle constitue la première demande concernant l'invention. Dans l'affaire **T 255/91** (JO 1993, 318), le prédécesseur en droit du demandeur avait déposé en 1983 auprès de l'USPTO une demande (1) dont la priorité avait été revendiquée pour une demande européenne (2). Cette dernière avait été publiée le 3.4.1985. Le 19.3.1985, le demandeur avait déposé aux Etats-Unis une autre demande (3), dont elle revendiquait la priorité pour sa demande (4) déposée le 14.3.1986 auprès de l'OEB.

La chambre devait vérifier si c'était la demande (1) ou la demande (3) qui constituait la première demande dans le cas de l'invention revendiquée dans la demande (4). Afin de tirer cette question au clair, elle a examiné si la demande (1) détruisait la nouveauté de la demande (3). La différence qui existait entre ces deux demandes résidait dans le rapport entre deux pressions: la demande (3) exposait pour la deuxième pression un domaine de valeurs pouvant atteindre jusqu'à 0,75 fois la valeur de la première pression (laquelle allait de la pression atmosphérique jusqu'à 10 atmosphères) - à l'exception de deux valeurs égales à 0,56 et 0,67 fois la valeur de la première pression - alors que dans la demande (1), qui n'indiquait pas de limite supérieure et n'excluait pas certaines valeurs du rapport entre les deux pressions, la deuxième pression devait être inférieure à la première et supérieure à la pression atmosphérique. La chambre a conclu que l'homme du métier qui aurait lu la demande (1) n'aurait pas été dissuadé d'appliquer l'enseignement de cette demande dans le domaine revendiqué dans la demande (3). L'étendue de la protection était certes limitée dans cette dernière, mais la nature de l'invention n'était en rien modifiée. Par conséquent, le demandeur ne pouvait plus revendiquer la priorité de la demande (3) pour l'invention faisant l'objet de la demande (4), puisque la demande (1) avait déjà exposé la même invention. La nouveauté de la demande (4) devait donc être appréciée par rapport à sa date de dépôt, et elle se voyait détruite par la publication de la demande (2).

C. Première demande dans un pays de l'Union

En principe, seul le premier dépôt d'une demande de brevet concernant l'invention, dans un pays de l'Union selon la Convention de Paris, peut fonder un droit de priorité. S'agissant du champ d'application de la CBE, cela découle de l'Art. 87(1).

S'il existe, outre la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne ultérieure, une autre demande antérieure plus ancienne (qui n'a notamment pas été déposée dans le délai de priorité), il y a lieu d'examiner si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure n'a pas déjà été divulguée dans cette demande plus ancienne et si, par conséquent, la revendication de priorité fondée sur la demande antérieure plus récente n'est pas sans effet. Il faut à cet égard observer les principes habituellement appliqués pour vérifier l'identité de l'invention faisant l'objet de la demande donnant naissance au droit de priorité et de la demande revendiquant la priorité. La question est de savoir si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans la demande antérieure plus ancienne considérée du point de vue de son contenu global ou seulement dans la demande antérieure plus récente.

Dans la décision **T 323/90**, la chambre a comparé la prétendue première demande avec l'objet du brevet européen. Elle est parvenue à la conclusion que la demande en question divulguait une invention différente de celle de la demande de brevet européen et de la demande dont la priorité avait été revendiquée pour cette dernière. Les procédés respectivement revendiqués pour accroître la capacité de remplissage de tabac différaient par la teneur en humidité du tabac à traiter ainsi que par la première étape du procédé.

Dans l'affaire **T 400/90**, la priorité d'une demande US avait été revendiquée pour la demande européenne concernant une unité débitmètre électromagnétique. Les opposants avaient allégué que cette même invention faisait déjà l'objet d'une demande US plus ancienne, déposée avant le délai de priorité par le même demandeur. D'après eux, cette demande US plus ancienne divulguait toutes les caractéristiques contenues dans la demande européenne, à l'exception de l'utilisation de bobinages en forme de selle; toutefois, ces derniers étaient connus et fréquemment utilisés. De l'avis de la chambre, la vraie question qui se posait était de savoir si l'utilisation de bobinages en forme de selle était divulguée dans la demande US plus ancienne, et non pas de savoir si l'emploi de ces bobinages pour les aimants exposés dans la demande plus ancienne était évident. La chambre a conclu que les inventions revendiquées dans les demandes US étaient différentes. La priorité de la demande plus récente avait donc été revendiquée à juste titre, puisque d'après l'enseignement de la demande plus ancienne il était possible d'employer n'importe quelle forme de bobinage, alors que d'après l'enseignement du document de priorité, il fallait impérativement utiliser des bobinages en forme de selle.

Dans l'affaire **T 184/84**, un procédé en vue de la production d'un seul cristal de ferrite était revendiqué dans la demande japonaise dont la priorité était revendiquée pour la demande européenne, ainsi que dans une demande japonaise plus ancienne. Les matières premières étaient définies différemment dans les deux demandes japonaises. Le procédé divulgué dans la demande japonaise récente et dans la demande européenne présentait clairement plus d'avantages que l'objet de la demande japonaise ancienne.

Selon la chambre, les différences significatives de propriétés impliquaient l'existence de matériaux différents. Elle a donc considéré que la demande japonaise n'était pas la première demande qui avait divulgué l'invention revendiquée dans la demande de brevet européen. Elle s'est référée en l'occurrence à la décision **T 205/83** (JO 1985, 363, point

3.2.1 des motifs), selon laquelle la nouveauté de produits obtenus au moyen d'un procédé modifié peut découler du fait que selon une règle d'expérience valable en chimie, les propriétés d'un produit portent la marque de la structure de celui-ci, de sorte que des différences dans les propriétés des produits permettent de conclure par déduction à une modification de structure.

Dans l'affaire **T 255/91** (JO 1993, 318) (cf. aussi p. 210), la chambre a examiné si la demande antérieure plus ancienne détruisait la nouveauté de la demande antérieure plus récente, afin d'établir la validité de la revendication de priorité fondée sur cette dernière.

Dans deux autres cas, il existait également des demandes encore plus anciennes, qui divulguaient des inventions identiques à celle exposée dans la demande dont la priorité était revendiquée pour la demande européenne ultérieure. Dans l'affaire **T 251/91**, la chambre a estimé qu'en ce qui concerne la question de la première divulgation, il convenait d'appliquer les principes du test de nouveauté, c'est-à-dire qu'il y avait lieu de déterminer si un document antérieur à celui dont la priorité était revendiquée pouvait être considéré comme destructeur de nouveauté. Dans la décision **T 1090/92**, la demande de brevet européen revendiquait la priorité de (D2) et de (D3). Les documents (D4) et (D5), dont la priorité était à son tour revendiquée par (D2) et (D3), ne divulguaient pas encore l'invention selon le brevet en litige, étant donné qu'ils ne détruisaient pas la nouveauté de (D3) et de (D2).

D. Priorités partielles et priorités multiples

En cas de revendication valable d'une priorité partielle ou de priorités multiples, l'objet de la demande ultérieure se voit attribuer deux dates ou plus. En cas de priorité partielle, la partie de l'objet de la demande ultérieure qui a déjà été divulguée dans la demande antérieure reçoit la date de la demande antérieure, alors que pour la partie qui n'a pas été divulguée dans cette dernière, c'est la date de dépôt de la demande ultérieure qui est déterminante. Si le demandeur se prévaut de la priorité de deux demandes antérieures ou plus, les revendications de la demande ultérieure se voient respectivement attribuer la date de la demande antérieure dans laquelle l'objet revendiqué dans la demande ultérieure est divulgué. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication (Art. 88(2), 2ème phrase). Dans de telles situations, la question se pose de savoir si la publication dans le délai de priorité du contenu d'une demande dont la priorité est revendiquée est comprise dans l'état de la technique qui est opposable aux parties de la demande ultérieure qui ont une date postérieure à la date de publication.

Dans sa décision **G 3/93** (JO 1995, 18), la Grande Chambre de recours a décidé qu'un document publié pendant le délai de priorité, dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'Art. 54(2), à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité.

La Grande Chambre de recours a souligné que la naissance d'un droit de priorité implique, entre autres, qu'il soit satisfait à la condition d'identité d'invention, c'est-à-dire que la demande antérieure divulgue la même invention que celle qui est revendiquée dans la demande de brevet européen subséquente. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que les inventions ne sont pas identiques (bien que la condition d'unité soit remplie), il n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité pendant le délai de priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité.

Par la décision **G 3/93**, la Grande Chambre de recours a rejeté l'argument relatif à la revendication de priorités multiples avancé dans la décision **T 301/87** (point 7.4 des motifs, JO 1990, 335). Dans cette affaire, la demande de brevet européen revendiquait trois priorités (I, II, III) et l'un des auteurs de l'invention avait publié, après la date du premier dépôt (I), mais avant la date du deuxième dépôt (II), un document couvrant exactement la même invention que le premier dépôt. Le deuxième dépôt (II), de même que la demande de brevet européen revendiquant toutes ces priorités, représentaient des développements de l'invention par rapport au premier dépôt. Les revendications litigieuses 2 d) et 12 comportaient des caractéristiques qui étaient divulguées non pas dans la première (I), mais seulement dans la deuxième demande (II) dont les priorités étaient revendiquées. La chambre de recours 3.3.2 a considéré que la publication du contenu de la demande antérieure la plus ancienne qui avait eu lieu avant le dépôt d'une deuxième demande ne faisait pas partie de l'état de la technique à prendre en considération lors de l'examen de la brevetabilité de l'objet de cette deuxième demande antérieure. En effet, d'après l'Art. 4B de la Convention de Paris, la revendication de priorité a pour effet que, bien qu'il ait été publié, le contenu de la demande antérieure plus ancienne n'est pas considéré comme état de la technique lors de l'examen d'une demande ultérieure déposée dans les délais.

En revanche, la Grande Chambre de recours a confirmé l'avis développé dans la décision **T 441/91**. Dans cette décision, la chambre de recours 3.4.1 a estimé que le contenu du document de priorité publié pendant l'année de priorité faisait partie de l'état de la technique à prendre en considération lors de l'appréciation de la brevetabilité de l'objet de la demande européenne ultérieure, cette demande ultérieure comportant une caractéristique qui était absolument indispensable pour résoudre le problème exposé dans la demande ultérieure, mais qui n'avait pas été divulguée dans la demande antérieure. La revendication de priorité n'était pas valable, car l'invention revendiquée dans la demande ultérieure était différente de celle divulguée dans la demande antérieure. Par conséquent, l'objet de la demande ultérieure ne pouvait se voir attribuer que la priorité de la date de dépôt de la demande européenne.

Dans l'affaire **T 127/92**, la demande de brevet européen revendiquait la priorité de deux modèles d'utilité allemands, qui avaient été publiés au cours du délai de priorité (documents D1 et D2). La chambre de recours a estimé que la priorité de D1 avait été revendiquée à juste titre pour la revendication 1 et certaines revendications dépendantes. S'agissant des sous-revendications qui comportaient également des éléments non divulgués dans D1, il s'agissait de savoir si D1 pouvait fonder une priorité partielle pour l'objet de la revendication 1 contenu dans toutes les sous-revendications. Se basant sur les principes développés dans la décision **G 3/93**, la chambre a conclu que dans le cas de ces revendications, D1 et D2 étaient compris dans l'état de la technique et que les objets de ces revendications n'impliquaient donc plus d'activité inventive. Le titulaire du brevet les a donc supprimées.

Dans l'affaire **T 132/90**, la revendication 1 du brevet attaqué contenait une caractéristique B qui n'était pas divulguée dans le document de priorité suisse. La chambre a estimé que seule une partie de la revendication, à savoir la revendication 1 à l'exception de la caractéristique B, et non l'intégralité de l'objet de cette revendication, conférait un droit de priorité. L'objet partiel n'impliquait pas d'activité inventive. L'intégralité de l'objet de la revendication 1 de la demande de brevet européen, qui ne bénéficiait plus que de la date de dépôt de la demande auprès de l'OEB, n'était plus nouveau car le titulaire du brevet avait divulgué toutes les caractéristiques de son invention après le dépôt de la demande suisse.

Dans l'affaire **T 620/94**, il s'est avéré que **la revendication 1** du brevet tel que délivré **couvrait deux alternatives** A et B de l'invention. Seule l'alternative B avait été divulguée dans le document de priorité; l'alternative A n'était présentée que dans la demande européenne postérieure. Les antériorités publiées au cours de l'intervalle de priorité rendaient l'alternative A évidente. Le brevet ne pouvait donc être maintenu que sous une forme modifiée, c'est-à-dire limité à l'alternative B.

V. DROIT A L'OBTENTION D'UN BREVET EUROPEEN

Dans la décision **G 3/92** (JO 1994, 607), la Grande Chambre de recours devait examiner l'application de l'Art. 61(1)b) dans les circonstances suivantes:

Le requérant avait déposé une demande de brevet européen en 1988. A la lecture du rapport de recherche, il eut connaissance de l'existence d'une demande antérieure, qui avait pour objet essentiellement la même invention. Cette demande avait été déposée en 1985 par un tiers, auquel le requérant avait divulgué l'invention à titre confidentiel en 1982. Elle fut publiée, puis, en 1986, réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe d'examen. Sur ce, le requérant revendiqua auprès du Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en application de l'Art. 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande européenne antérieure, droit qui lui a été reconnu. Il fut donc autorisé, en vertu de l'Art. 12(6) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni, à déposer une nouvelle demande au Royaume-Uni, de telle sorte que celle-ci fût traitée comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la demande européenne antérieure. En 1990, il déposa, en vertu de l'Art. 61(1), une nouvelle demande de brevet européen ayant pour objet l'invention divulguée dans la demande antérieure.

Dans sa décision intermédiaire **J 1/91** en date du 31.3.1992 (JO 1993, 281), la Chambre de recours juridique a estimé que la décision rendue par le Comptroller était une décision passée en force de chose jugée au sens de l'Art. 61. Toutefois, tandis que la question du droit à un brevet doit être tranchée par les tribunaux nationaux, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de fournir un remède directement en application de la CBE, ceci incombant à l'OEB conformément à l'Art. 61.

La chambre a ensuite examiné la question de savoir si l'Art. 61 présupposait que la demande fût en instance. Etant donné que cet article faisait l'objet d'interprétations divergentes, la chambre a décidé de soumettre la question à la Grande Chambre de recours.

Celle-ci a déclaré que si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'Art. 61(1), dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'Art. 61(1)b), il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande.

Dans la décision **J 1/91** en date du 25.8.1994, la chambre de recours juridique a donc estimé que les conditions énoncées à l'Art. 61(1)b) étaient remplies. En conséquence, elle a renvoyé la demande de brevet à la section de dépôt pour suite à donner.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Principes directeurs de la procédure

1. Le principe de le protection de la confiance légitime

1.1 Introduction

La protection de la confiance légitime est un principe général du droit solidement ancré dans l'ordre juridique communautaire et universellement admis dans les Etats contractants de la CBE et dans la jurisprudence des chambres de recours. Ce principe est applicable, eu égard à la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et ses usagers. Pour l'application de ce principe à la procédure devant l'OEB, il convient de considérer que la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB (**J 10/84**, JO 1985, 71, **G 5/88, G 7/88, G 8/88**, JO 1991, 137). Dans certaines décisions, on parle également de principe de la bonne foi.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, le principe de la protection de la confiance légitime, qui gouverne les procédures organisées entre l'OEB et le demandeur, veut que les notifications soient claires et non ambiguës pour le demandeur, c'est-à-dire qu'elles soient rédigées de telle manière que tout malentendu soit exclu de la part d'un destinataire sensé.

Une communication émanant de l'OEB et contenant des renseignements erronés qui ont conduit le demandeur à entreprendre une action entraînant le rejet de sa demande de brevet est nulle et dépourvue d'effet dans sa totalité (**J 2/87**, JO 1988, 330). Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (**J 3/87**, JO 1989, 3). Il faut au contraire le traiter comme s'il avait satisfait aux exigences légales s'il s'est fondé sur la notification équivoque (**J 1/89**, JO1992, 17).

Ce principe de la confiance légitime a également été appliqué dans la décision **J 5/89** suite à une information erronée donnée par l'OEB ainsi que dans la décision **J 11/89**, du fait du défaut de réaction de la section de dépôt à la réception des pièces d'une demande de brevet japonais à considérer comme documents de priorité, dont la priorité n'avait cependant pas été revendiquée dans la requête en délivrance.

Dans la décision **T 905/90** (JO 1994, 306, corr. JO 1994, 556), de l'avis de la chambre, la confiance légitime n'a pas pour seule source telle ou telle notification ou telle ou telle autre action entreprise dans le cadre de procédures particulières, ou encore telle ou telle déclaration officielle, comme des directives, en effet, elle peut fort bien résulter de l'existence de la pratique générale ou établie suivie par des organes de l'OEB. Tout changement de cette pratique sous ces divers aspects devrait être annoncé officiellement le plus tôt possible afin de ne pas induire les parties en erreur.

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), la chambre a fait observer que le principe de la confiance légitime devait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'OEB, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel (par ex. lors de conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB). La question de savoir si le demandeur a été induit en erreur par une conversation téléphonique avec l'examinateur en ce qui concerne le risque de rejet imminent de la demande doit cependant être tranchée essentiellement sur la base des pièces du dossier importantes pour la conduite de la procédure.

1.2 Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

En vertu du principe de la confiance légitime, l'Office est tenu d'avertir le demandeur de toute perte de droit imminente lorsque celui-ci peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Ceci suppose que l'Office peut déceler sans difficulté l'irrégularité et que le demandeur est en mesure d'y remédier dans les délais. Ce principe veut que les irrégularités manifestes qui entachent une requête en restitutio in integrum et auxquelles il peut être facilement remédié, doivent être signalées à l'auteur de ladite requête dès lors qu'il peut vraisemblablement encore y être remédié dans le délai de deux mois fixé par l'Art. 122(2) pour la présentation de la requête en restitutio in integrum (**T 14/89**, JO 1990, 432). Si le demandeur peut s'attendre à recevoir un avis annonçant une perte de droit imminente, mais que cet avis ne lui est pas adressé dans le délai prescrit, l'OEB doit fixer un nouveau délai permettant au demandeur de remédier à l'irrégularité et d'accomplir en temps voulu l'acte requis dans le cadre de la procédure (**J 13/90**, JO 1994, 456).

Dans la décision **J 15/90** en date du 28.11.1994, la chambre de recours juridique a estimé que si le montant versé pour acquitter une taxe était insuffisant, il n'en résultait pas de perte de droits, lorsque l'erreur a été commise 18 jours avant l'expiration du délai et que l'OEB a omis d'informer le demandeur.

Dans la décision **J 15/92** la chambre de recours juridique a constaté que dans le cas d'une requête dont la nature véritable ne ressort pas clairement (requête en restitutio in integrum? requête en décision?), l'Office est tenu de s'enquérir de la véritable qualification de celle-ci en interrogeant le requérant. Dans le cas en question il aurait suffi que l'Office invite le déposant à qualifier exactement sa requête. Une qualification arbitraire constitue de sa part un manquement qui entraîne la nullité de la décision attaquée (cf. **J 25/92**).

Dans l'affaire **J 41/92** (JO 1995, 93), tout en soulignant qu'il n'est pas question que les clients de l'OEB puissent, en demandant à l'OEB de les aviser des irrégularités qu'ils auraient pu commettre au cours de la procédure, se décharger sur celui-ci de leur obligation de satisfaire aux dispositions de la Convention, la chambre a néanmoins déclaré que lorsque l'Office peut facilement déceler une irrégularité et que celle-ci peut être aisément corrigée dans les délais, le principe de la confiance exige que l'OEB avertisse le demandeur.

Dans l'affaire **T 690/93**, la chambre a jugé irrecevable une requête en restitutio in integrum, au motif que la taxe n'avait pas été payée en temps voulu. La chambre a estimé que l'argument selon lequel le principe de la confiance imposait à la chambre l'obligation d'avertir une partie d'irrégularités relevant de la propre responsabilité de cette dernière était dépourvue de fondement. Dès lors qu'une affaire relève de la compétence d'une chambre, celle-ci doit s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l'impartialité absolue qu'elle doit conserver envers le demandeur, l'opposant et le public dans toute procédure. La chambre a ajouté qu'avertir systématiquement de toute irrégularité manifeste, c'est-à-dire principalement d'irrégularités grossières, ne bénéficierait qu'aux parties ou aux mandataires négligents ou incompétents. Il ne faisait aucun doute que, dans ce contexte, les dispositions de l'Art. 122(3) étaient extrêmement claires et simples. Il est dans la logique de la CBE que les demandes ne soient réputées déposées qu'après paiement de la taxe requise. Les parties ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce qu'une chambre les avertisse à tout moment d'irrégularités fondamentales.

1.3 Services fournis par l'OEB de sa propre initiative

Habituellement, le principe de la confiance légitime s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative, lorsque ceux-ci ne sont pas rendus de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté. Un demandeur ne saurait compter que l'OEB fournisse régulièrement certains services de sa propre initiative et se prévaloir de l'omission de ces services (**J 12/84**, JO 1985, 108, **J 1/89**, JO 1992, 17, **J 27/92**, JO 1995, 288).

Dans la décision **J 1/89**, il est expliqué que le demandeur peut compter sur l'exactitude et la complétude des services fournis par l'OEB de sa propre initiative. Toutefois, un demandeur ne peut s'attendre à ce que l'OEB lui fournisse régulièrement et de sa propre initiative des services non prévus dans la CBE. Dans la décision en cause, la chambre donne l'exemple d'une notification relative à l'échéance d'une taxe annuelle. Si un demandeur acquitte des taxes annuelles conformément à une notification formulée en termes équivoques, il doit être traité comme s'il avait acquitté la taxe annuelle en temps utile.

Dans l'affaire **J 34/92**, la taxe annuelle due pour la cinquième année n'avait pas été acquittée dans son intégralité. Or, le mandataire agréé n'avait pas reçu la notification de l'OEB, dans laquelle celui-ci signale habituellement la possibilité d'acquitter le montant restant de la taxe annuelle, moyennant le paiement d'une surtaxe. En outre, la notification selon la R. 69(1) avait été signifiée si tardivement qu'il n'avait plus été possible de déposer une requête en restitutio in integrum dans le délai de forclusion d'un an prévu à l'Art. 122(2). La chambre de recours juridique s'est référée à sa jurisprudence constante, selon laquelle l'Office doit ultérieurement accorder au demandeur un délai suffisant lui permettant d'accomplir l'acte qu'il a omis d'accomplir en raison d'une négligence de l'Office; cependant, cette jurisprudence s'applique uniquement aux délais qui ne sont pas des **délais de forclusion**, car, de par sa nature, un délai de forclusion ne peut être prolongé.

Dans la décision **J 14/94** (JO 1995, 825), les faits étaient bien différents. Le demandeur avait omis de payer la taxe annuelle due pour la troisième année. L'Office européen des brevets a néanmoins poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années, sans informer le demandeur d'une quelconque perte de droits. La chambre a estimé que si, pendant une longue période, l'OEB avait eu une conduite qui avait amené les parties et le public à croire légitimement qu'aucune perte de droits ne s'était produite, il ne pouvait pas ultérieurement se référer à une perte de droits survenue plusieurs années auparavant, sans enfreindre l'interdiction "venire contra factum proprium", et contrevenir, par voie de conséquence, au principe de la protection de la confiance légitime. Dans ces circonstances, le paiement tardif d'une taxe annuelle peut - à titre exceptionnel - être considéré comme ayant été effectué en temps voulu, lorsque l'OEB n'a pas informé le demandeur du paiement en souffrance, qu'il a accepté sans objection les taxes annuelles suivantes et poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années.

Dans l'affaire **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre a suivi la décision rendue dans l'affaire **J 14/94**, selon laquelle lorsqu'une déclaration soumise à une condition, et nulle de ce fait, est traitée comme un acte de procédure valable par l'OEB, l'OEB ne peut pas ultérieurement revenir sur sa propre position antérieure, qui a servi de fondement à la décision du demandeur, car cela irait à l'encontre de l'interdiction "venire contra factum proprium", généralement reconnue.

Dans la décision **J 27/92** (JO 1995, 288), le requérant avait soulevé la question de savoir si les mandataires agréés auprès de l'OEB pouvaient se fier aux avis donnés par le service des renseignements. Le mandataire avait affirmé avoir été induit en erreur par des

renseignements que lui avait fournis de sa propre initiative par **téléphone** un agent de l'OEB au sujet du montant de la taxe d'examen à payer. La chambre a fait observer que les parties à la procédure devant l'OEB - comme leurs mandataires - étaient censées connaître les dispositions pertinentes de la CBE, même si ces dispositions sont complexes. Toutefois, lorsque de tels services ont été fournis, le demandeur est en droit de s'en prévaloir dans la mesure où les renseignements émanant de l'OEB ont été la cause direct de l'action qu'il a entreprise et si, en toute objectivité, il est normal que ces renseignements l'aient induit en erreur. Ces principes s'appliquent tant aux **communications orales** qu'aux notifications écrites de l'OEB.

1.4 Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime

Ce chapitre porte sur la question de savoir à partir de quel moment une nouvelle décision, qui s'écarte de la pratique existante au détriment d'un demandeur, peut s'appliquer d'une manière générale, et sur la façon dont la confiance légitime des utilisateurs de l'OEB est protégée. Dans trois décisions (**G 5/88**, JO 1991, 137, relative à un accord administratif, **G 5/93**, JO 1994, 447 et **G 9/93**, JO 1994, 891), la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que ces décisions, qui produisent un revirement de jurisprudence, ne s'appliquent qu'à compter de la date à laquelle elles sont rendues publiques.

Selon la décision **G 5/93**, l'OEB est tenu, en raison de sa propre interprétation et de sa pratique, d'admettre que des demandeurs euro-PCT puissent être rétablis dans leurs droits au regard du délai de paiement de la taxe nationale, prévu à la R. 104ter, dans tous les cas où l'Office acceptait le rétablissement des droits, avant que la décision **G 3/91** (JO 1993, 8) soit rendue publique (cf. également p. 243 et **J 9/93**).

Dans la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), la Grande Chambre de recours a opéré un revirement de la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** (JO 1985, 299) et a estimé que le titulaire du brevet n'est pas recevable à former opposition à son propre brevet européen (cf. également p. 319 s.). Elle a déclaré qu'en ce qui concerne notamment des questions de pure procédure, il peut s'avérer justifié, pour des raisons d'équité, de ne pas appliquer la nouvelle interprétation de la loi aux affaires en instance. S'agissant de la question, soumise à la Grande Chambre, de la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire du brevet à son brevet, les titulaires de brevets, se fondant sur la décision **G 1/84** suivie des années durant, avaient de très bonnes raisons d'escompter la recevabilité de telles oppositions, dans les affaires actuellement en instance devant l'OEB. De l'avis de la chambre, il serait inéquitable de les empêcher maintenant de poursuivre une procédure qu'ils ont engagée en toute bonne foi et qui, par ailleurs, n'est pas susceptible de léser les droits de tiers. La décision de la chambre, selon laquelle, contrairement à l'interprétation antérieure de la CBE, une opposition formée par le titulaire à son propre brevet est irrecevable, ne devrait donc pas être appliquée aux oppositions formées avant que cette décision ne soit rendue publique.

Dans la décision **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre a déclaré que dans certains cas le public pouvait légitimement s'attendre à ce que la première instance ne s'écarte pas de la jurisprudence établie. Il peut en être ainsi, à condition que la jurisprudence en cause soit devenue partie intégrante d'une pratique cohérente en première instance, et notamment si le public en a été informé par des directives, des renseignements juridiques ou des notes publiés par l'OEB. Dans ce cas, le demandeur peut légitimement s'attendre à ce qu'une pratique autorisant ou même recommandant le respect d'une procédure ne sera pas modifiée, sans qu'il en soit préalablement informé de manière appropriée. Les faits de

l'affaire **J 27/94** étaient sensiblement différents de ceux de l'affaire **G 5/93**, dans laquelle l'OEB avait expressément attiré l'attention du demandeur sur la possibilité, suite à la perte de certains droits, d'une restauration de la demande offerte par la jurisprudence. Dans l'affaire en cause, le demandeur a fait valoir que la décision **J 11/91** (JO 1994, 28) liait la première instance en raison du principe de la bonne foi. Toutefois, le sommaire de la décision **J 11/91** a été publié dans le même numéro du Journal officiel de l'OEB que le renvoi de cette question de droit à la Grande Chambre de recours. Compte tenu de cette information, il n'y avait aucune raison de penser que la première instance suivrait à l'avenir la décision **J 11/91**. Au contraire, les directives relatives à l'examen n'ont pas été modifiées et l'on pouvait donc s'attendre à ce que la pratique fondée sur elles ne change pas. Par conséquent, la première instance n'était pas obligée, en raison du principe de la protection de la confiance légitime, d'autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après l'approbation du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet sur la base de la décision **J 11/91**, jusqu'à ce que l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633) soit rendu accessible au public.

Dans la décision **T 716/91**, la chambre a conclu que la décision **G 4/93** (correspondant à la décision **G 9/92**, JO 1994, 875) devait également être appliquée aux affaires en instance. En l'espèce, seul l'opposant avait formé un recours contre une décision intermédiaire de la division d'opposition maintenant le brevet dans sa forme modifiée. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet tel qu'il avait initialement été délivré. Dans l'affaire **G 4/93**, la Grande Chambre de recours avait décidé que dans une telle situation, le titulaire du brevet ne pouvait en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition. Compte tenu de la décision **G 4/93**, la chambre a donc rejeté la requête principale de l'intimé, bien que celui-ci ait fait valoir qu'il n'était pas certain, préalablement à la publication de la décision **G 4/93**, que le titulaire puisse maintenir une requête basée sur les revendications initialement approuvées et qu'il existait en la matière une jurisprudence contrastée. La chambre a souligné que la décision **G 4/93** ne contenait aucune indication limitant l'applicabilité du droit tel qu'il y était interprété, aux affaires en instance. Le cas n'était donc pas analogue à l'affaire **G 9/93** (cf. ci-dessus). Bien au contraire, suivant les arguments avancés par l'intimé lui-même, selon lequel il existait "une jurisprudence contrastée", celui-ci aurait dû engager les actes de procédure adéquats (en l'espèce, le dépôt d'un recours) pour s'assurer de pouvoir demander en tout état de cause le maintien du brevet tel que délivré, plutôt que de risquer de voir la chambre faire sienne l'autre interprétation possible.

2. Procédure orale

2.1 Droit à une procédure orale

Le droit d'une partie à la tenue d'une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours est inscrit à l'Art. 116, aux termes duquel il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Le droit à une procédure orale est un droit de procédure extrêmement important que l'OEB doit préserver en prenant toutes les mesures raisonnables (**T 19/87**, JO 1988, 268, **T 663/90**, **T 808/94**). Lorsqu'une requête en procédure orale a été présentée, la procédure doit être convoquée. Cette disposition est obligatoire et ne laisse aucune marge d'appréciation (**T 283/88**). Dans ce cas, l'instance concernée ne doit pas rendre de décision défavorable à la partie requérante sans avoir eu préalablement recours à la procédure orale (**T 19/87**, JO 1988, 268, **T 93/88, T 663/90**). Les considérations de rapidité de la procédure, d'équité, ou d'économie de la procédure ne peuvent prendre le pas sur le principe du droit à une procédure orale (**T 598/88**).

Dans la décision **T 383/87**, il a été souligné que l'Art. 116(1) garantit à toute partie le droit de requérir une procédure orale, c'est-à-dire de plaider sa cause devant l'instance concernée de l'OEB; il se peut qu'une partie estime qu'elle est plus en mesure de présenter ses arguments oralement que par écrit, même si ceux-ci ne sont pas nouveaux. C'est donc son droit le plus strict de requérir une procédure orale sans avoir à craindre de devoir payer des frais supplémentaires, à moins que la requête en procédure orale ne constitue un abus de droit manifeste. De même, dans la décision **T 125/89**, la chambre a souligné que sans aucun doute les Art. 113(1) et 116(1) ne se limitent pas à la prise en compte d'"arguments nouveaux et essentiels quant au fond". Les parties ont même le droit de réitérer des arguments connus, d'insister sur des arguments déjà invoqués ou de présenter dans un ordre ou à titre de démonstration spécifique des arguments déjà formulés. Dans la décision **T 1051/92**, la chambre de recours a également fait observer qu'une simple indication figurant dans une notification de la division d'opposition et donnant la fausse impression que si le requérant ne présente pas de nouveaux arguments lors de la procédure orale, il risque, uniquement pour cette raison, de devoir payer les frais élevés supportés par l'intimé, ne saurait être considérée comme un vice substantiel de procédure (cf. également **T 303/86**).

En principe, le fait qu'une partie à la procédure orale ne présente pas d'arguments nouveaux essentiels n'entraîne pas une répartition différente des frais conformément à l'Art. 104. Dans certains cas cependant, tels que le retrait d'une requête en procédure orale, une demande d'ajournement, la non-comparution d'une partie à la procédure orale ou l'abus de la procédure orale, une répartition différente des frais peut être ordonnée conformément à l'Art. 104 (cf. p. 351 s.).

2.2 La procédure orale devant la section de dépôt

Selon l'Art. 116(2), il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.

Une affaire dans laquelle la section de dépôt doit déterminer s'il y a eu perte de droit en vertu de la R. 69(2) ne constitue pas un cas où la section de dépôt "envisage de rejeter la demande de brevet européen" au sens de l'Art. 116(2). La section de dépôt peut donc ne pas accueillir une requête du demandeur aux fins d'une procédure orale si elle ne juge pas celle-ci utile (**J xx/xx**, JO 1985, 159). Dans une autre décision, à savoir la décision **J 20/87** (JO 1989, 67), la chambre a précisé qu'une chambre de recours exerçant les compétences de la section de dépôt en vertu de l'Art. 111(1) peut à bon droit, conformément à l'Art. 116(2), rejeter une requête en procédure orale formulée par le demandeur pendant une procédure de recours contre une décision de la section de dépôt, si elle ne juge pas utile de recourir à une telle procédure et dès lors qu'elle n'envisage pas de rejeter la demande de brevet européen.

2.3 Entrevue avec l'examinateur

Il y a lieu de faire une distinction entre une procédure orale et une entrevue informelle avec un examinateur. Le rejet d'une demande d'entrevue personnelle avec le premier examinateur ne viole en principe aucune des dispositions de procédure de la CBE. Si le demandeur souhaite une entrevue, celle-ci devrait être accordée à moins que l'examinateur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité (Directives C-VI, 6.1a). Dans la décision **T 98/88**, il a été constaté que l'Art. 116 prévoit seulement que chaque partie a un droit

absolu à une procédure orale mais non à une entrevue (interview) avec l'un des membres de la division d'examen. C'est l'examinateur concerné qui, conformément à ses obligations, juge s'il y a lieu d'organiser une telle entrevue (cf. **T 235/85**, **T 19/87**, JO 1988, 268, **T 409/87**, **T 193/93**, **T 589/93**).

Egalement dans l'affaire **T 523/91,** la division d'examen n'avait pas répondu à une proposition d'entretien. La chambre a souligné que le requérant aurait pu présenter, à titre subsidiaire, une requête en procédure orale conformément à l'Art. 116(1). Par contre, les divisions d'examen sont tenues de leur côté de mener les procédures d'examen de manière rapide et rationnelle. En l'espèce, il n'était certainement pas rationnel de ne pas répondre à la proposition d'entretien, car le demandeur s'était réellement efforcé de répondre aux objections de la division d'examen. Néanmoins, une telle négligence ne constituait pas un vice de procédure au sens de la R. 67.

2.4 Requête tendant à recourir à la procédure orale

Le droit d'une partie à une procédure orale suppose la présentation d'une requête en procédure orale claire et sans réserve (**T 299/86,** JO 1988, 88**, T 433/87, T 663/90**). La question de savoir si une requête tendant à recourir à la procédure orale a été présentée doit être déterminée dans chaque affaire après examen des faits de la cause. S'il subsiste alors le moindre doute, il est recommandé dans la pratique de demander des éclaircissements à l'intéressé (**T 19/87**, JO 1988, 268, **T 283/88**).

2.4.1 Formulation de la requête

Dans la décision intermédiaire **T 299/86** (JO 1988, 88), la déclaration suivante d'une partie: "Toutefois, si la division d'examen a l'intention de rejeter la demande, je me réserve le droit de demander une procédure orale en vertu de l'Art. 116", a été interprétée comme signifiant que le demandeur n'avait pas encore décidé de présenter une requête en procédure orale. Dans la décision **T 263/91**, cette jurisprudence a été confirmée. La chambre a considéré que la déclaration "le titulaire du brevet se réserve le droit de demander une procédure orale" ne doit pas être interprétée comme une véritable requête tendant à recourir à la procédure orale. En utilisant les termes "se réserve", le titulaire du brevet a voulu faire savoir qu'il souhaitait s'en tenir là pour l'instant et qu'il n'avait tout simplement pas l'intention d'agir à ce moment-là.

Dans la décision **T 433/87**, la chambre a estimé que la demande du titulaire du brevet de "clore la procédure d'opposition et, le cas échéant, de fixer le plus tôt possible la date de la procédure orale" signifiait qu'une procédure n'était requise que pour le cas où la division d'opposition l'estimerait nécessaire. La déclaration "si des problèmes restent en suspens, l'auteur se féliciterait de pouvoir en discuter avec l'examinateur" ne saurait non plus être considérée comme une requête valable tendant à recourir à la procédure orale (cf. **T 88/87**).

Dans la décision **T 19/87** (JO 1988, 268), la chambre a déclaré que la demande d'"une entrevue comme étape préalable à la procédure orale", telle que formulée dans la lettre du demandeur, ne pouvait être interprétée que comme sollicitant à la fois une entrevue (susceptible d'être accordée ou non) et la tenue d'une procédure orale. Dans ce cas, il était obligatoire de recourir à une procédure orale devant la division d'examen (cf. aussi **T 283/88**).

Dans l'affaire **T 668/89**, la déclaration: "... le mandataire du demandeur revendique le droit de comparaître et de défendre la cause oralement" a été considérée comme une requête valable tendant à recourir à la procédure orale.

2.4.2 Retrait de la requête

Lorsqu'une requête en procédure orale a été présentée par une partie à la procédure, elle ne peut être retirée que si la partie intéressée fait une déclaration en ce sens, par exemple en produisant une déclaration correspondante, formulée par écrit en termes clairs, qui est versée au dossier. En l'absence de preuve irréfutable quant au retrait de la requête, il faut partir du principe que celle-ci est maintenue et qu'elle existait donc au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. **T 283/88, T 663/90, T 879/92**).

Dans l'affaire **T 3/90** (JO 1992, 737), il avait été prévu, sur requête subsidiaire de l'une des parties, qu'une procédure orale serait tenue. Cette partie a déclaré ensuite qu'elle ne serait pas représentée lors de cette procédure. Dans sa décision, la chambre a estimé qu'une telle déclaration devait normalement être considérée comme un retrait de la requête tendant à recourir à la procédure orale.

En principe, si une partie ne répond pas à une notification de l'Office l'invitant à déclarer si sa requête en procédure orale doit être maintenue, son silence n'équivaut pas à un retrait de cette requête.

Dans l'affaire **T 35/92**, la chambre a constaté que, bien que la division d'opposition ait, à bon droit, pu espérer une réponse à la notification et que son invitation fût justifiée pour des raisons d'économie de procédure, rien, d'un point de vue juridique, ne permettait d'interpréter le silence du requérant comme équivalant à un retrait de la requête subsidiaire relative à la tenue d'une procédure orale. Une requête au sens de l'Art. 116(1) ne peut être retirée qu'en vertu d'une déclaration à cet effet. La CBE ne comporte aucune disposition permettant de conclure que l'inaction, c'est-à-dire le silence, entraîne un retrait. En tout état de cause, l'Art. 116 ne prévoit pas que le silence d'une partie puisse avoir un tel effet et revenir pour elle à renoncer à ses droits.

Egalement dans l'affaire **T 686/92**, la division d'opposition avait interprété comme un retrait de ladite requête le silence du titulaire du brevet (requérant), qui n'avait pas répondu à une notification de la division d'opposition l'invitant à préciser s'il souhaitait maintenir sa requête. La chambre a déclaré que lorsqu'une partie présente une requête subsidiaire tendant à recourir à une procédure orale, la division d'opposition ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et ne peut rendre une décision qui ne fait pas droit aux prétentions d'une partie sans avoir auparavant convoqué une procédure orale. Dans une affaire analogue (**T 795/91**), la chambre avait ajouté que pour qu'il y ait retrait, la partie intéressée doit avoir fait une déclaration expresse en ce sens (cf. aussi **T 766/90**, **T 879/92**).

2.4.3 Nouvelle procédure orale

Selon l'Art. 116(1), 2ème phrase, l'OEB peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

A la fin de la procédure orale, la division d'opposition avait fixé aux parties un délai pour présenter de nouvelles preuves et prescrit par ordonnance de poursuivre la procédure par écrit (**T 441/90**). La chambre a déclaré qu'une telle ordonnance n'empêchait aucunement les parties de demander une nouvelle procédure orale si elles le jugent opportun. Cependant, après une telle ordonnance, et en l'absence d'une nouvelle requête formelle d'une partie tendant à recourir à une procédure orale, la division d'opposition est entièrement dégagée de toute obligation de fixer une nouvelle audience, voire de demander aux parties si elles souhaitent être encore entendues.

La requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale a été rejetée dans les cas suivants.

Dans la décision**T 748/91**, la chambre de recours a estimé que les faits de la cause n'étaient pas foncièrement nouveaux et ne justifiaient pas, compte tenu des conditions énoncées à l'Art.116(1), 2ème phrase, la convocation d'une nouvelle procédure orale (cf. aussi **T 692/90, T 755/90, T 25/91, T 327/91**). Dans la décision **T 547/88** également, la chambre a rejeté la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale présentée par toutes les parties, au motif que les parties ainsi que les faits de la cause étaient les mêmes. La poursuite de la procédure par écrit, après la première procédure orale, avait pour seul objectif d'apporter des clarifications supplémentaires sur les mêmes faits.

Dans l'affaire **T 614/90**, la chambre n'a pas jugé utile de recourir à nouveau à la procédure orale et a également refusé d'octroyer à la partie requérante l'occasion de prendre position par écrit sur les motifs du rejet de cette requête, étant donné qu'elle les avait déjà communiqués dans sa notification.

Dans la décision **T 731/93**, la chambre a constaté que les "faits de la cause", tels qu'ils doivent être compris d'après le texte de l'Art. 116(1) dans les trois langues officielles, ne pouvaient plus être les mêmes, lorsque de nouvelles preuves ont été admises dans la procédure. Dans ce cas, le rejet d'une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

2.4.4 Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire

En vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, une requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire par une partie est considérée comme une requête en procédure orale, sauf s'il est envisagé de statuer en faveur de la partie requérante (cf. **T 3/90**, JO 1992, 737).

Dans la décision **T 344/88**, le requérant a requis une procédure orale pour le cas où la division d'opposition envisagerait de maintenir le brevet en tout ou partie. La division d'opposition a rejeté l'opposition pour irrecevabilité, sans avoir recour à la procédure orale. La chambre de recours a constaté à propos de cette façon de procéder qu'il est certes exact qu'en cas de rejet de l'opposition pour irrecevabilité, il n'est pas statué, d'un point de vue formel, sur le maintien du brevet. Toutefois, le maintien du brevet découle de cette décision. C'est pourquoi, lorsqu'une requête en procédure orale est formulée à titre subsidiaire par une partie à la procédure, il convient de ne pas s'en tenir exclusivement au libellé de cette requête. Au vu de l'importance particulière que revêt le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale, il y a lieu de convoquer une telle procédure ou, en cas de doute, de clarifier le contenu de la requête avec son auteur, lorsque l'on peut déduire raisonnablement du libellé de la requête que la tenue d'une procédure orale est également demandée à ce sujet.

Dans l'affaire **T 924/91**, le requérant avait demandé la convocation d'une procédure orale au cas où le brevet ne serait pas délivré sur la base des conclusions écrites. La chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, estimant qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une procédure orale, le renvoi de l'affaire signifiant que la décision faisant l'objet du recours avait été annulée et que la demande n'avait pas été rejetée. La chambre a souligné que la requête subsidiaire présentée par le requérant en vue d'obtenir la tenue d'une procédure orale valait pour la procédure de recours et non pour la poursuite de la procédure devant la division d'examen. Dans une affaire analogue (**T 166/91**), la chambre avait estimé que la décision de renvoyer l'affaire devant la première instance ne pouvant

être considérée comme ne faisant pas droit aux prétentions de l'intéressé, il était inutile de convoquer une procédure orale (cf. aussi **T 808/94**).

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait présenté une requête tendant à recourir à une procédure orale en tout cas. Dans l'affaire **T 494/92**, la chambre a considéré qu'une telle procédure ne présentait aucun intérêt compte tenu de la conclusion positive à laquelle était parvenue la chambre en ce qui concerne la question de l'activité inventive, et de l'absence de tout autre problème de fond et/ou de procédure. En conséquence, la chambre a traité cette requête comme étant simplement subsidiaire.

2.4.5 Requête tendant à recourir à une procédure orale en cas de renvoi de l'affaire pour suite à donner

Dans la décision **T 892/92** (JO 1994, 664, cf. ci-après p. 229 s.), le requérant avait allégué qu'après le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner, la procédure orale qu'il avait initialement demandée n'avait jamais eu lieu. Après avoir posé la question de savoir si le renvoi de l'affaire avait réactivé la requête initiale en vue de la tenue d'une procédure orale, et si, de ce fait, cette requête était toujours valable juridiquement, la chambre a conclu que le renvoi par la chambre de recours de l'affaire "pour suite à donner" doit être considéré comme une poursuite de la procédure d'opposition initiale, notamment lorsque la chambre a annulé la décision intermédiaire initiale, qui n'a donc plus aucun effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du titulaire du brevet, qui n'ont jamais été retirées ni modifiées, reprennent effet après le renvoi de l'affaire à la première instance, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision qui ne faisait pas droit aux prétentions du titulaire du brevet sans avoir donné auparavant à celui-ci la possibilité de présenter oralement ses observations (Art. 116(1)).

2.5 Violation de l'Article 116 CBE

Lorsque, dans une notification écrite, une partie à la procédure présente en substance une requête tendant à recourir à la procédure orale, l'instance compétente a l'obligation de fixer une date. S'il n'est pas tenu compte de la requête, la décision doit être rapportée comme étant nulle (**T 19/87**, JO 1988, 268, **T 560/88**, **T 663/90**, **T 766/90** cf. ci-dessus). Dans l'affaire **T 93/88**, c'est à la suite d'une erreur de la division d'opposition qu'il n'avait pas été fait droit à la requête de l'opposant tendant à la fixation de la date d'une procédure orale. La chambre a décidé que dans ce cas également la décision de la division d'opposition qui avait été rendue par voie de procédure écrite devait être rapportée comme étant nulle.

Le rejet de la requête tendant à recourir à la procédure orale constitue en principe une négation du droit d'être entendu, qui justifie le remboursement de la taxe de recours (cf. chapitre "Remboursement de la taxe de recours", p. 400 s.).

2.6 Non-comparution à une procédure orale

2.6.1 Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie

Sur la question de savoir si une décision prononcée à l'encontre d'une partie volontairement absente à la procédure orale peut être fondée sur des faits, des moyens de preuve et/ou des arguments nouveaux présentés lors de la procédure orale, la Grande Chambre de recours a déclaré ce qui suit dans son avis **G 4/92** (JO 1994, 149):

"Une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale. Dans les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque tandis que les arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision.

Le chapitre "Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu" à la page 232 s. traite également de la non-comparution volontaire à la procédure orale.

2.6.2 Obligation de notification en cas de non-comparution à la procédure orale

Dans la décision **T 653/91**, la chambre a déclaré ce qui suit: "Si une partie citée à une procédure orale ne souhaite pas prendre part à celle-ci, il conviendrait qu'elle le signale par écrit à la chambre (à l'attention du greffe) et à toute autre partie dans les plus brefs délais avant la date convenue. Sauf exception, ce genre de questions ne devrait pas être traité par téléphone, en particulier quand il s'agit de procédures intéressant plusieurs parties."

La chambre a également souligné dans l'affaire **T 930/92** (JO 1996, 191) que l'équité exige que chaque partie ayant été citée à une procédure orale prévienne l'OEB dès qu'elle sait qu'elle n'assistera pas à l'audience à laquelle elle a été convoquée. Ce principe s'applique indépendamment du fait que la partie ait ou non requis une procédure orale et que la citation ait ou non été assortie d'une notification. Lorsqu'une partie qui a été citée à une procédure orale ne donne pas suite à la citation sans en prévenir d'avance l'OEB, une répartition des frais en faveur d'une autre partie ayant comparu conformément à la convocation peut être justifiée pour des raisons d'équité, conformément à l'Art. 104(1), cf. également p. 353 s..

2.7 Préparation et déroulement de la procédure orale

2.7.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale

Selon le communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 14.2.1989 (JO 1989, 132), l'OEB ne réserve plus une salle de réunion pour une semaine complète, mais fixe une date précise en proposant également deux autres date possibles. En outre, il est précisé que l'OEB entend rester fidèle à sa politique qui vise à régler les affaires le plus rapidement possible.

Les principes de la décision **T 320/88** (JO 1990, 359) restent applicables. La chambre a déclaré que la fixation de la date de la procédure orale est une affaire qui doit être réglée d'un commun accord par le greffe avec les parties; toutefois, lorsqu'un conflit surgit entre le greffe et l'une des parties ou plusieurs parties, la chambre peut statuer elle-même à ce sujet en tenant compte des intérêts des parties et de ceux de l'OEB.

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), la chambre a constaté que la maladie d'une partie dûment représentée ne suffit pas pour justifier une modification de la date fixée pour la tenue d'une procédure orale, à moins que la participation à la procédure de la personne tombée malade ne soit indispensable. Il ne peut être fait droit à une requête en modification de la date que lorsque des circonstances imprévues et exceptionnelles empêchent la tenue de la procédure (par exemple maladie soudaine du mandataire ou d'une partie non représentée) ou sont susceptibles d'avoir, dans le déroulement de la procédure, des conséquences déterminantes pour la décision à prendre (par exemple, empêchement imprévu d'un témoin ou d'un expert important).

2.7.2 Délai de citation raccourci

En vertu de la R. 71(1), 2ème phrase, le délai de citation à une procédure orale est au minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Dans l'affaire **J 14/91** (JO 1993, 479; cf. aussi p. 296), la chambre avait considérablement raccourci le délai de citation. Elle a renvoyé à l'Art. 125 et fait observer que le raccourcissement du délai de citation était justifié, étant donné que dans le cas d'une requête en inspection publique à laquelle s'oppose le demandeur, la tenue d'une procédure orale ainsi fixée est le meilleur moyen de donner rapidement aux parties suffisamment de possibilités de prendre position. Si la CBE elle-même ne contient pas de dispositions régissant les cas urgents, il ne découle pas moins des principes du droit procédural généralement admis dans les Etats contractants que des délais peuvent être raccourcis en cas d'urgence. L'importance du raccourcissement du délai doit être fonction du cas d'espèce; il convient à cet égard de tenir dûment compte des circonstances.

2.7.3 Notification conformément à l'Article 11(2) RPCR

L'Art.11(2) du Règlement de procédure des chambres de recours dispose qu'en convoquant les parties à une procédure orale, la chambre peut leur notifier les points qui semblent avoir une importance particulière, le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses ou faire des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

Dans la décision **T 614/89**, la chambre a fait observer qu'une notification établie en vertu de l'Art. 11(2) du Règlement de procédure des chambres de recours en vue de préparer la procédure orale et contenant l'appréciation provisoire des faits n'a en aucun cas force obligatoire et ne doit pas amener une partie à considérer la procédure comme vouée à l'échec. Au contraire, cette partie a droit sans restriction à ce que l'affaire soit examinée au cours de la procédure orale. La notification établie conformément à l'Art. 11(2) du Règlement de procédure des chambres de recours a pour objectif de faire le point, non seulement pour éliminer au préalable certaines questions litigieuses et accélérer la procédure, mais également pour inciter les parties à présenter de nouveaux arguments plus pertinents, afin d'obtenir une base fiable pour rendre la décision.

Par décision en date du 13.12.1994, le Conseil d'administration a introduit une nouvelle R. 71bis, relative à la préparation de la procédure orale, qui dispose: "Dans la citation, l'OEB signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale...". Dans l'affaire **T 276/93** (JO 1996, ***), la chambre a fait observer que si la R. 71bis est à l'évidence une disposition obligatoire, l'Art. 11(2) RPCR confère quant à lui aux chambres de recours le pouvoir discrétionnaire d'assortir la citation d'une notification. S'agissant de l'applicabilité de la R. 71bis aux chambres de recours, la chambre a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours:

1. Le Conseil d'administration a-t-il compétence en vertu de l'Art. 33(1)b) pour modifier une règle de procédure des chambres de recours qu'il avait arrêtée en application des pouvoirs spéciaux que lui confère l'Art. 23(4)?

2. Dans l'affirmative, dans quelle mesure l'Art. 23(3) limite-t-il, s'il le peut, les modifications que le Conseil d'administration peut ainsi apporter? L'affaire est en instance sous le numéro **G 6/95**.

2.7.4 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

Dans l'affaire **T 396/89**, les parties n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si la requérante avait fait ou non des concessions sur un point particulier lors de la procédure devant la division d'opposition. Or, nulle part, il n'avait été fait mention de ces concessions dans le procès-verbal. La chambre a déclaré que s'il est clairement fait une concession au cours de la procédure orale, la division d'opposition a le droit de se fonder sur cette concession pour rendre sa décision, à moins qu'elle ne soit convaincue que cette concession a été faite à tort. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'un fait important est concédé, il doit en être soigneusement rendu compte dans le procès-verbal de la procédure orale.

2.7.5 Frais d'interprétation au cours de la procédure orale

La R. 2(1) énonce qu'une partie à une procédure orale peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure "à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure".

Dans l'affaire **T 473/92**, trois jours avant la procédure orale, l'intimée a requis que l'Office arrange une interprétation dont il supporte les frais. Selon l'intimée, le délai d'un mois stipulé dans la R. 2(1) n'avait pas été respecté à cause de l'omission de la part de l'Office d'émettre une invitation correspondante: l'intimée a soumis que l'Office aurait dû attirer son attention sur le délai mentionné dans la R. 2(1). Cependant, la chambre a décidé que l'intimée est tenue de supporter les frais de l'interprétation dans la procédure orale. Elle a déclaré que si un service d'interprétation gratuit est offert aux parties, il faut au moins permettre à l'Office de minimiser ses mêmes frais, en lui accordant le temps d'organiser efficacement l'interprétation. Evidemment, seul l'Office peut estimer le temps de préparation nécessaire. Par ailleurs, l'Office n'est aucunement obligé d'attirer l'attention de l'intimée sur le délai d'un mois. Un mandataire agréé auprès de l'OEB est supposé connaître la CBE ainsi que son règlement d'exécution.

Dans la décision **T 44/92**, la chambre de recours a conclu que si le titulaire du brevet, qui a constitué plusieurs mandataires, choisit une autre langue officielle en plus de la langue de la procédure, aux fins de la procédure orale, l'Office européen des brevets ne supporte pas les frais d'interprétation en découlant (R. 2(1) et (5)).

3. Droit d'être entendu

3.1 Introduction

Selon l'Art. 113(1), les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ce droit procédural très important doit assurer que dans une décision aucune partie ne soit surprise par des motifs de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pu prendre position.

Par le terme "motifs" au sens de l'Art. 113(1), il faut entendre les considérations de fait et de droit, dans la décision, qui commandent la décision (**T 532/91**), à savoir le raisonnement sur lequel l'OEB s'est fondé. Lorsqu'une partie est affectée par une décision de la première instance ou de la chambre de recours, il est essentiel qu'elle ait pu prendre position sur les motifs sur lesquels se fonde cette décision **(T 105/93)**.

Lorsqu'une décision ne prend pas en considération les arguments avancés par une partie

et est fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n'a pu prendre position, un manquement aux exigences de l'Art. 113(1) est établi. Ceci justifie en principe le remboursement de la taxe de recours (cf. **J 7/82**, JO 1982, 391).

Dans la décision **J 20/85** (JO 1987, 102), il est dit que l'Art. 113(1) est d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et une partie à la procédure devant l'OEB, notamment lorsqu'une telle question de fait est soulevée. L'OEB ne peut en bonne justice rendre sur une telle question une décision défavorable à une partie à la procédure que lorsque les preuves sur lesquelles doit se fonder cette décision ont été recueillies et communiquées à la partie concernée. Dans la décision **J 3/90** (JO 1991, 550), la chambre a estimé, que l'Art. 113(1) n'est pas respecté si l'OEB, en procédant à l'examen d'office des faits, n'informe pas pleinement les parties intéressées des investigations entreprises et de leurs résultats et si, par la suite, il ne leur donne pas suffisamment la possibilité de soumettre leurs observations, avant qu'une décision ne soit prise.

L'Art. 113(1) joue également un rôle important dans le droit à la procédure orale édicté à l'Art. 116(1). Dans l'affaire **T 209/88**, la chambre a énoncé que le refus de faire droit à une requête tendant à recourir à la procédure orale prive la partie d'une importante occasion de présenter son affaire de la manière souhaitée, dans le cadre des possibilités qui lui sont offertes aux termes de la CBE. En raison de la formulation de la requête en procédure orale, la partie pouvait compter sur le fait qu'une telle procédure orale soit tenue avant le rendu d'une décision défavorable et elle n'avait de ce fait aucune raison de soumettre d'autres arguments par écrit. Dans ce contexte, l'Art. 116 représente un élément essentiel du droit d'être entendu prévu par l'Art. 113 (confirmé par la même chambre dans la décision **T 560/88**).

Le droit d'être entendu a été méconnu lorsque la décision de rejet repose essentiellement sur des documents produits par le demandeur, à son avantage, mais utilisés à son encontre dans la décision, sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet (cf. **T 18/81**, JO 1985, 166). La prise de connaissance des moyens invoqués est également garantie par ce principe. Celui-ci est violé lorsque la traduction, remise ultérieurement dans une langue de l'OEB, d'un document japonais bien cité dans les délais, est refusée (**T 94/84**, JO 1986, 337).

Dans l'affaire **T 195/84** (JO 1986, 121), le mandataire avait objecté, lors de la procédure orale, que des motifs nouveaux avaient été invoqués à l'encontre de l'activité inventive, au sujet desquels il n'avait pu prendre position. La chambre n'a pas suivi le mandataire sur ce point, car il connaissait l'existence d'un tel état de la technique. Il avait donc eu le temps nécessaire pour réfléchir à cet état de la technique. En outre, il n'avait pas demandé un délai supplémentaire en vue d'examiner plus en détail cet état de la technique et n'avait pas sollicité de renvoi.

Dans l'affaire **T 405/94**, la chambre a estimé que lorsqu'une partie a été informée, par au moins une lettre, de l'objection formulée par une autre partie à l'encontre de l'accessibilité au public du contenu d'une thèse, et qu'elle n'a pas réagi avant la procédure orale au cours de laquelle une décision pouvait être rendue, ou qu'elle s'est bornée à produire, lors de cette procédure orale, des informations exigeant confirmation, il était injustifié de lui octroyer une nouvelle possibilité de fournir la confirmation demandée, car elle avait eu suffisamment l'occasion de prendre position sur l'objection en question.

La jurisprudence relative aux particularités du droit d'être entendu au cours de la procédure d'examen, lorsque la demande de brevet a été rejetée après une seule notification, sans qu'une nouvelle invitation à prendre position ait été émise, est exposée en détail aux pages

308 s. En outre, les problèmes qui se posent en rapport avec le droit d'être entendu au cours de la procédure d'opposition, tels que le moment auquel une invitation à présenter des observations doit être émise conformément à l'Art. 101(2), sont traités au chapitre relatif à la procédure d'opposition, p. 320 s..

3.2 Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

Quelques décisions ont été rendues sur la question de savoir de quelle manière il est satisfait, au cours de la procédure orale, au droit d'être entendu des parties, lorsqu'une nouvelle revendication, un document pertinent ou un nouvel argument sont introduits.

Dans le cas où, en application de l'Art. 114(1), une division d'opposition ou une chambre de recours estime devoir tenir compte de preuves ou faits nouveaux, qui n'ont été présentés qu'au stade de la procédure orale, elle doit donner aux autres parties la possibilité de s'exprimer à leur sujet, avant de rendre une décision fondée sur de tels faits ou preuves, comme exigé par l'Art. 113(1) CBE (**G 4/92**, JO 1994, 149; cf. également **T 484/90**, JO 1993, 448; s'agissant des "moyens invoqués tardivement", cf. **T 330/88** et **T 356/94** à la p. 258 s.).

En revanche, dans la décision **T 783/89**, la division d'opposition avait soumis aux parties, au début de la procédure orale, une nouvelle version de la revendication principale, en leur laissant dix minutes pour l'examiner. La chambre a estimé que les requérantes avaient été prises de court par cette façon de procéder. En outre, ce bref laps de temps était insuffisant pour permettre de vérifier si les modifications étaient admissibles.

Dans la décision **T 248/92** la division d'examen avait fondé sa décision sur des arguments présentés pour la première fois lors de la procédure orale. La chambre a déclaré que la décision de la division d'examen n'était pas contraire à l'Art. 113(1), estimant que, bien que la procédure orale vise notamment à régler autant que faire se peut toutes les questions qui se posent à propos de la décision à rendre, il n'est aucunement obligatoire de rendre une décision **dès la fin** de cette procédure. Si le requérant avait jugé nécessaire de disposer d'un temps de réflexion, il aurait pu demander un ajournement de la procédure orale ou la poursuite de la procédure par écrit de manière à pouvoir étudier en détail les nouveaux arguments présentés, dont l'importance était manifestement déterminante pour la décision.

L'affaire **T 484/89** portait sur des faits analogues. La chambre a déclaré que l'Art. 114(1) donne compétence à la division d'opposition pour examiner ou utiliser tous les documents pertinents cités. Si telle est son intention, elle l'annonce normalement au demandeur dans la citation à la procédure orale. Or, en l'espèce, la division d'opposition avait jugé bon de se servir du document en question au cours de la procédure orale. En pareilles circonstances, il conviendrait, dans le cas où les parties en font la demande, d'interrompre la procédure orale ou d'en convoquer une nouvelle pour permettre aux parties de présenter leurs observations. Etant donné qu'il ne ressort ni de la décision, ni du procès-verbal de la procédure orale qu'il avait été présenté une telle demande, il n'y avait pas eu violation de l'Art. 113(1).

Dans l'affaire **T 411/92**, la chambre avait, lors de la procédure orale, présenté elle-même un document pertinent. Elle a accordé au requérant/demandeur un délai de deux mois pour prendre position.

Dans l'affaire **T 566/91**, le document sur lequel s'était fondée, par inadvertance, la division d'opposition pour révoquer le brevet était une version plus complète d'un document cité

que les deux parties présentes à la procédure orale devant la chambre de recours avaient en leur possession. Afin de satisfaire à l'Art. 113 dans la procédure devant la chambre, celle-ci a proposé de suspendre la procédure pendant une demi-heure, afin de permettre aux parties d'examiner la version plus complète de ce document avec les interprètes.

3.3 Non-comparution à la procédure orale et le droit d'être entendu

Dans quelques décisions des chambres de recours, des points de vue différents ont été défendus quant à la question de savoir dans quelle mesure la non-comparution volontaire d'une partie à une procédure orale impliquait son renoncement au droit d'être entendu. Se référant aux décisions **T 574/89** et **T 484/90** (JO 1993, 448; cf. La jurisprudence des Chambres de recours 1987-1992, 107 et 108), le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante: si une partie s'abstient délibérément de participer à une procédure orale, la décision prononcée à son encontre peut-elle se fonder sur des faits, des preuves et/ou des arguments nouveaux soumis lors de la procédure orale?

Dans l'avis **G 4/92** (JO 1994, 149), la Grande Chambre de recours a déclaré qu'en vertu du principe du contradictoire, une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne pouvait être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure. Des moyens de preuve présentés pour la première fois lors de la procédure orale ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations déjà connues de la partie qui les invoque. En revanche, les arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision, car ils constituent en principe non des moyens nouveaux mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés. L'avis se limite aux procédures contradictoires.

Une série de décisions montre comment l'avis **G 4/92** a été interprété et mis en application.

Dans l'affaire **T 341/92** (JO 1995, 373), le requérant (titulaire du brevet) avait présenté avec le mémoire exposant les motifs du recours une requête principale ainsi qu'une requête subsidiaire comportant de nouvelles revendications. Cependant, comme il l'avait annoncé, l'intimé n'était pas représenté à la procédure orale. Au cours de la procédure orale, la chambre de recours a abordé **pour la première fois** la question de savoir si l'objet de la revendication 1 selon la requête principale contrevenait aux dispositions de l'Art. 123(3). Elle a conclu que la **requête principale** comportait une extension inadmissible de la protection. A l'issue de la procédure orale, elle a prononcé la décision de maintenir le brevet sur la base des revendications selon la **requête subsidiaire**. La chambre n'a vu aucun obstacle d'ordre procédural l'empêchant de fonder, à l'issue de la procédure orale, la décision relative à la requête principale sur le fait que l'Art. 123(3) s'opposait au maintien du brevet dans cette version. Elle a fait observer que dans cette procédure, la situation différait de celle de l'affaire **G 4/92**, étant donné que l'extension de la protection qui était incriminée ressortait de la simple comparaison des libellés des revendications selon le brevet tel que délivré et selon la requête principale actuelle. Elle ne résultait donc pas d'éléments qui n'avaient été introduits dans la procédure qu'au stade de la procédure orale. Il est permis de fonder une décision sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet sous sa forme modifiée, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que

la question soit examinée, et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée.

Dans la décision **T 133/92**, la chambre a conclu qu'il n'était pas contraire à l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 4/92** d'examiner puis de décider sur le fond si un brevet peut être maintenu sur la base de revendications modifiées au cours de la procédure orale en l'absence du requérant (opposant). Elle a déclaré qu'en limitant les revendications, l'intimé (titulaire du brevet) avait levé les objections qui avaient été formulées auparavant par le requérant. Dans une telle situation, ce dernier ne pouvait pas avoir été pris au dépourvu, parce qu'il devait raisonnablement s'attendre à ce que l'intimé s'efforce de répondre à toutes les objections. La présentation de requêtes subsidiaires ne constitue manifestement pas un "fait" au sens de l'avis **G 4/92**. Sinon, aucune décision ne pourrait jamais être prise à l'issue d'une procédure orale lorsque, comme c'est habituellement le cas, des requêtes subsidiaires y sont présentées et que, cas également fréquent, l'opposant n'assiste pas à la procédure orale. De telles procédures deviendraient sans objet et constitueraient une perte de temps pour les parties présentes, de même qu'elles iraient à l'encontre de ce principe général du droit qu'est le principe de la sécurité juridique par lequel est affirmé l'intérêt général du public au règlement des litiges.

De même, dans les procédures **T 912/91, T 202/92, T 856/92** et **T 890/92**, qui reposaient sur des faits similaires, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il était satisfait aux dispositions de l'Art. 113(1).

En revanche, dans la décision **T 501/92** (JO 1996, 261), il est conclu que si, au cours d'une procédure orale à laquelle l'intimé est volontairement absent, le requérant soulève pour la première fois, sous forme d'argument nouveau, un nouveau motif permettant de faire droit au recours sur la base des faits exposés dans le dossier, il serait contraire à l'Art. 113(1) et aux principes sous-tendant l'avis **G 4/92** de décider de faire droit au recours sur la base de ce nouveau motif, sans donner tout d'abord à l'intimé la possibilité de prendre position. Dans cette affaire, le requérant (opposant) avait allégué lors de la procédure orale que la non-présentation, par le titulaire du brevet, d'une requête formelle en maintien du brevet européen devait automatiquement entraîner la révocation du brevet.

La décision **T 55/91** porte sur le droit d'être entendu dans une procédure ex parte, lorsque le demandeur/ requérant ne comparaît pas à une procédure orale qui a été régulièrement convoquée. La chambre a estimé que l'occasion avait été donnée au requérant de prendre position, conformément à l'Art. 113(1), sur l'objection d'absence de nouveauté qu'elle avait soulevée, mais que celui-ci n'avait pas usé de cette possibilité. En examinant l'affaire au cours de la procédure orale, qui s'est dûment tenue conformément à la R. 71(2), malgré l'absence du requérant, la chambre est parvenue à la conclusion que l'objet des revendications 1 et 2 était dénué de nouveauté pour les raisons qu'elle avait déjà exposées.

3.4 Notification visée par la Règle 58(4) CBE

Dans les décisions **T 219/83** (JO 1986, 211) et **T 185/84** (JO 1986, 373) la chambre de recours a constaté que dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, il n'y a lieu, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties la notification visée par la R. 58(4) que si celles-ci ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen. Cette jurisprudence a été confirmée par nombreuses décisions (**T 75/90**, **T 895/90**, **T 570/91**).

Dans l'affaire **T 446/92**, la chambre a estimé que lorsqu'un opposant régulièrement cité n'était pas représenté à la procédure orale devant une chambre de recours, celle-ci pouvait toutefois, en vertu de la R. 68(1), prononcer à la fin de l'audience la décision de maintenir le brevet litigieux dans sa forme modifiée, conformément à une requête du titulaire du brevet produite au cours de cette procédure orale, à condition que de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve n'y aient pas été examinés. Dans ces conditions, la R. 58(4) peut ne pas être appliquée, parce que le brevet litigieux est maintenu sur la base d'un texte modifié que le titulaire avait présenté et approuvé (cf. **G 1/88**, JO 1989, 189) et que la décision prise délibérément par l'opposant de ne pas être représenté à la procédure orale devant la chambre doit être considérée comme un abandon tacite du droit de prendre position, prévu à l'Art. 113(1) et à la R. 58(4). Dans les affaires antérieures **T 424/88**, **T 561/89** et **T 210/90**, dans lesquelles une situation semblable s'était produite, la chambre avait omis de signifier aux parties la notification visée à la R. 58(4) bien que le requérant (opposant) n'eut pas été représenté à la procédure orale.

3.5 Article 113(2) CBE

Aux termes de l'Art. 113(2), l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Dans la décision **T 32/82** (JO 1984, 354), la chambre a déclaré qu'en vertu de l'Art. 113(2), une chambre de recours (de même que la première instance) ne pouvait, lorsqu'elle statuait sur un recours, ordonner la délivrance d'un brevet européen, si celui-ci contenait des revendications qui différaient par leur contenu ou dans leur interdépendance de celles proposées par le demandeur. La modification du texte par la division d'examen constitue un vice substantiel de procédure (**J 19/84**).

Dans la décision **T 73/84** (JO 1985, 241), la chambre a déclaré que le brevet européen doit être révoqué, si le titulaire d'un brevet européen déclare au cours de la procédure d'opposition ou de recours qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et qu'il n'en proposera pas un texte modifié (pour ce qui concerne la revocation du brevet, cf. p. 270 s.).

Dans la décision **T 647/93**, la chambre a fait observer que l'Art. 113(2) est un principe fondamental de procédure qui fait partie du principe du contradictoire, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substanciel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas présent, la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'Art. 109, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 666/90**, la question de savoir quelles étaient les requêtes sur lesquelles il convenait de se fonder n'avait pas été clarifiée durant la procédure orale devant la division d'opposition. Il en résulta une divergence de vue dans la période écoulée entre la procédure orale et le moment où la décision fut rédigée. La chambre de recours a fait observer qu'en pareil cas, il convient de demander, avant le prononcé de la décision, que les requêtes définitives soient mises par écrit, et que soit indiqué l'ordre dans lequel elles doivent être prises en considération. La non-clarification d'une telle situation doit être considérée comme contrevenant aux dispositions de l'Art. 113(2), et constitue donc un vice substantiel de procédure.

Dans les procédures **T 543/92** et **T 89/94**, la division d'opposition n'avait pas tenu compte, sans le vouloir, d'une lettre qui contenait des revendications modifiées. Dans les deux cas, le brevet a été révoqué. La chambre a estimé que dès l'instant où un envoi postal était parvenu à l'Office, il devait être considéré comme ayant été reçu par l'instance chargée de trancher l'affaire. Le traitement en bonne et due forme du courrier incombe ensuite aux services compétents de l'Office. En conséquence, la décision attaquée avait été rendue en violation de l'Art. 113(2).

4. Délais

4.1 Le calcul des délais

4.1.1 Problèmes de calcul

Dans l'affaire **J 14/86** (JO 1988, 85), la chambre s'est prononcée sur la question du calcul des délais en application de la R. 83 et a ainsi résumé sa position: le fait que la R. 83(2) fixe le point de départ de l'ensemble des délais et définisse ce point de départ comme étant le jour suivant celui où a eu lieu l'événement qui fait courir le délai, ne peut être interprété comme une obligation d'ajouter un jour aux délais exprimés en années, mois et semaines, c'est-à-dire d'accorder, pour des motifs d'équité, un jour supplémentaire. Le moment où expirent les délais exprimés en années, mois ou semaines découle des paragraphes 3, 4 et 5 de la R. 83, qui établissent sans équivoque, en liaison avec le paragraphe 2 de cette même règle, que les délais sont fixés en années, mois et semaines entiers, sans possibilité de réduction ni de prorogation (cf. **J 9/82**, JO 1983, 57).

Le calcul des délais suivant la R. 80 PCT est identique, quoique la rédaction de cette règle évite dans une grande mesure les difficultés de compréhension que pose la R. 83.

Dans l'affaire **J 13/88**, la chambre a donné un exemple concernant le calcul des délais en confirmant la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Dans l'espèce en cause, il s'agissait de calculer le délai de priorité de douze mois. L'événement par référence auquel était fixé le point de départ du délai était constitué par la date de dépôt de la demande pour laquelle la priorité était revendiquée, à savoir le 5.5.1986. Le délai fixé par l'Art. 87 est exprimé en mois; il expire le même mois de l'année suivante, à savoir en mai 1987 et le jour ayant le même quantième que celui où l'événement a eu lieu, à savoir le 5.5.1987 (R. 83(2) en combinaison avec R. 83(4)).

4.1.2 Jour férié à l'un des lieux de dépôt

La modification de la R. 85(1) avec effet au 1.8.1987 garantit que les délais arrivent uniformement à expiration même lorsqu'il n'y a qu'un jour férié dans l'un des lieux de dépôt (Art. 75(1)a)). Cette disposition s'applique aussi bien aux délais concernant le dépôt de pièces, de chèques et d'ordres de débit dans l'un des lieux de dépôt qu'aux paiements qui n'ont pas à être effectués auprès d'un lieu de dépôt donné, comme par exemple les paiements par virement bancaire (concernant la situation juridique avant le 1.8.1987, voir **J 1/81**, JO 1983, 53 et **J 30/89**, Rapport de jurisprudence 1989, 45).

4.1.3 Calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle.

Dans la décision **J 4/91** (JO 1992, 402), la chambre a examiné la question du nouveau mode de calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle. La chambre a constaté que lors du calcul du délai de six mois prévu à l'Art. 86(2) pour le paiement d'une

taxe annuelle assortie d'une surtaxe, il y a lieu d'appliquer mutatis mutandis la R. 83(4) en se fondant à cet effet sur la R. 37(1), 1ère phrase, ce qui signifie que le délai de six mois n'expire pas, au cours du sixième mois suivant, le jour qui correspond par son "quantième" à l'échéance au sens de la R. 37(1), 1ère phrase, mais le jour qui, en tant que "dernier jour du mois", est assimilé à l'échéance. Compte tenu des dispositions de la R. 37(1), 1ère phrase, l'application de la R. 83(4) au calcul du délai supplémentaire visé à l'Art. 86(2) conduit à calculer ce délai "de dernier jour en dernier jour".

Examinant ensuite si le renseignement de nature juridique n° 5/80 relatif au "Calcul des délais composés" (JO 1980, 149, 152 ancienne version) ne risquait pas d'être en contradiction avec cette règle, puisqu'il y est précisé au passage que les principes qui y sont énoncés doivent également s'appliquer au délai supplémentaire visé à l'Art. 86(2), la chambre a constaté que le renseignement de nature juridique n° 5/80 n'est pas applicable pour le calcul de la date de départ du délai supplémentaire prévu à l'Art. 86(2): ce délai commence à courir le dernier jour du mois visé à la R. 37(1), 1ère phrase, même si ce jour-là l'on se trouve dans l'un des cas visés par la R. 85(1), (2) et (4). Par conséquent, si une telle situation se produit au début du délai de six mois, l'expiration de ce délai aura toujours lieu à la fin du sixième mois et ne sera pas reportée au septième. Le renseignement de nature juridique n° 5/80 a été substitué par le renseignement de nature juridique n° 5/93 rév. (JO 1993, 229) tenant compte des modifications apportées aux R. 85bis, 85ter et 104ter(1).

4.1.4 Taxes de désignation acquittées dans un délai supplémentaire

Dans l'affaire **J 5/91** (JO 1993, 657), la chambre a été appelée à décider de l'interprétation à donner de la R. 85bis quand, s'agissant du paiement des taxes de désignation pour une demande de brevet européen, le délai supplémentaire visé au paragraphe 1 de cette règle arrive à expiration plus tard que celui visé au paragraphe 2. Dans sa nouvelle version en date du 1.4.1989, la R. 85bis (1) prévoit que l'OEB, lorsque les taxes de désignation n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, établit une notification signalant que le paiement peut encore être effectué dans un délai supplémentaire d'un mois. En ce qui concerne les désignations à toutes fins utiles, le délai supplémentaire de deux mois prévu à la R. 85bis (2), qui court sans notification, a été conservé. En conséquence, la chambre a conclu comme suit: "Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation prévus aux paragraphes 1 et 2 de la R. 85bis expirent à des dates différentes, il est encore possible d'acquitter valablement toutes les taxes de désignation jusqu'à la date la plus tardive".

Le calcul du délai pour le paiement des taxes de désignation est également traité dans le renseignement de nature juridique n° 5/93 rév. (JO 1993, 229).

4.2 Poursuite de la procédure - Rejet d'une requête en prorogation d'un délai

En vertu de l'Art. 121(1), il est possible de présenter une requête en poursuite de la procédure, lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'**Office européen des brevets**.

Dans la décision **J 47/92** (JO 1995, 180), la chambre de recours juridique a déclaré que la poursuite de la procédure conformément à l'Art. 121 n'était possible que pour les délais dont la **durée** est déterminée par l'OEB. S'agissant du délai supplémentaire prévu par la R. 85ter, la chambre a noté que sa durée était fixée à un mois par la règle en question, et non pas par l'OEB. S'il est vrai que la date effective d'expiration du délai supplémentaire

dépend de la date à laquelle l'OEB accomplit un certain acte, l'on ne saurait pour autant en conclure que ce délai est imparti par l'OEB, parce que celui-ci ne détermine pas la **durée** du délai. La poursuite de la procédure n'est donc pas possible.

Dans l'affaire **J 16/92** , la division d'examen avait établi une notification en vertu de la R. 69(1), parce que sa première notification d'examen invitant le mandataire à prendre position était restée sans réponse. Le mandataire a alors requis la poursuite de la procédure relative à la demande et a uniquement demandé une prorogation du délai prévu pour prendre position sur le contenu de la notification d'examen. Toutefois, l'acte non accompli ne l'a pas été dans le délai fixé à l'Art. 121(2). La chambre de recours juridique a conclu que si l'acte omis consistait à produire une réponse sur le fond à une notification, cet acte ne pouvait être accompli par la présentation d'une requête en prorogation du délai de réponse, car présenter une telle requête ne constituait pas l'équivalent de l'acte que la partie envisageait d'accomplir dans le délai demandé.

Dans l'affaire **J 37/89** (JO 1993, 201), la chambre a saisi l'occasion que lui offrait cette affaire pour préciser dans quelles conditions il est possible de revoir une décision de rejet d'une requête en prorogation d'un délai présentée conformément à la R. 84, 2ème phrase. La chambre a constaté que le demandeur peut remédier à la perte de droits qu'entraîne, en application de l'Art. 96(3), le rejet de sa requête en prorogation des délais en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'Art. 121. A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Cette requête secondaire doit être tranchée dans le cadre de la décision finale. En effet, aux termes de l'Art. 106(3), la décision relative à la requête secondaire peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale. Le recours peut également se limiter à la contestation de la décision portant sur la requête secondaire.

4.3 Interruption de la procédure - Règle 90 CBE

4.3.1 Incapacité du demandeur ou de son mandataire

Conformément à la R. 90, qui doit être appliquée **d'office**, l'incapacité du demandeur ou de son mandataire a pour effet d'interrompre la procédure. La Convention ne contient aucune définition du terme "incapacité". La question de la capacité est appréciée différemment selon qu'il s'agit du demandeur ou du titulaire du brevet, ou alors du mandataire.

En vertu de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique (**J xx/xx**, JO 1985, 159, **J .../87**, JO 1988, 177 et **J 49/92**), l'incapacité d'**une personne qui n'agit pas devant l'Office en qualité de mandataire** agréé doit être déterminée conformément aux dispositions du système juridique national auxquelles elle est soumise.

Dans la décision **J ../87** (JO 1988, 177), la chambre a constaté qu'une attestation médicale sommaire, dont il ressort que le **demandeur** se trouvait dans un état de santé physique et psychique d'épuisement et de dépression, ne suffisait pas à établir l'incapacité du requérant dans l'esprit de la R. 90(1)a). En outre, cette attestation ne contenait pas la moindre indication concernant l'intensité et la durée de l'état physique et psychique constaté.

Dans l'affaire **J 49/92** également, la chambre n'a pu conclure des moyens présentés par le demandeur à l'incapacité de ce dernier en vertu de droit allemand applicable dans ce cas. Elle ne disposait d'aucun élément, tel qu'une attestation médicale, prouvant que le demandeur se trouvait dans un état excluant, selon la pratique juridique allemande, toute prise de décision rationnelle. En effet, le demandeur avait été encore en mesure

d'effectuer un virement pour acquitter des taxes dues au titre de la demande, même si celui-ci avait été adressé par erreur à l'Office allemand des brevets au lieu de l'OEB.

L'incapacité du mandataire visée par la R. 90(1)c) est l'incapacité d'accomplir sa mission auprès de l'OEB. Etant donné que l'existence, à l'échelle européenne, d'une catégorie professionnelle unifiée, celle des mandataires agréés près l'OEB, il convient d'établir une norme uniforme dans l'appréciation de l'incapacité légale, afin d'éviter une application hétérogène de la R. 90(1)c) qui varierait suivant la nationalité ou le domicile du mandataire (**J xx/xx**, JO 1985, 159). L'incapacité doit, en outre, être durable (**J ../86**, JO 1987, 528). Il appartient à l'OEB de déterminer, aux fins de l'application de la R. 90(1)c), si et pendant quelle période le mandataire a été incapable, et de définir en fonction de cette détermination les délais qui ont été éventuellement interrompus et qui ont recommencé à courir à la date de reprise de la procédure (**J ../87**, JO 1988, 323).

4.3.2 Interruption de la procédure à cause d'une faillite

Dans la décision **J 9/90**, la chambre a décidé que le demandeur (en l'espèce une personne physique) inscrit dans le Registre européen des brevets et la personne touchée par la faillite (en l'espèce une personne morale) doivent être juridiquement identiques pour que puisse s'appliquer la R. 90(1)(b) (interruption de la procédure à cause d'une faillite) en liaison avec l'Art. 60(3) et la R. 20(3). Quant à la possibilité d'une restitutio in integrum, cf. p. 252.

4.3.3 Suspension des délais

Selon la R. 90(4), 1ère phrase, les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d'interruption de la procédure recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. La R. 90(4) prévoit deux exceptions: le délai de formulation de la requête en examen et le délai de paiement de la taxe annuelle.

Dans sa décision **J 7/83** (JO 1984, 211), la chambre avait déjà interprété cette règle comme entraînant la suspension du délai de présentation de la requête en examen et de paiement de la taxe correspondante, cette suspension prenant effet au premier jour de l'incapacité du mandataire ou du demandeur, le délai recommençant à courir pour le temps non accompli au jour de la reprise de la procédure. Dans la décision **J ../87** (JO 1988, 323), la chambre a constaté qu'une telle interprétation ne peut être appliquée aux taxes annuelles pour lesquelles la CBE n'a pas fixé de délai de paiement, mais seulement des dates d'échéance. Le seul délai qui puisse être suspendu en ce qui concerne les taxes annuelles est le délai de six mois prévu par l'Art. 86 pour le paiement des taxes annuelles avec une surtaxe, et la R. 90(4) doit être interprétée comme repoussant à la date de reprise de la procédure la date de paiement des taxes annuelles qui sont venues à échéance pendant la période d'incapacité du mandataire ou du demandeur.

4.4 Perturbation du trafic postal

La R. 85(2) prévoit qu'un délai est prorogé s'il expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption, dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'OEB. La durée de cette période est indiquée par le Président de l'OEB.

Dans la décision **J 4/87** (JO 1988, 172), la chambre a réaffirmé que dans le cas d'un retard

postal imprévisible menant à l'inobservation d'un délai, l'OEB n'a pas la faculté de proroger le délai en dehors des cas visés par la R. 85(2).

Dans sa décision **J 11/88** (JO 1989, 433), la chambre a interprété le libellé de la R. 85(2) en ce sens que, si une interruption générale de la distribution du courrier ou une perturbation résultant de cette interruption au sens de la règle se produit, tout délai prévu par la CBE qui expire pendant la période d'interruption ou de perturbation est prorogé de plein droit; en conséquence, si le Président de l'OEB n'indique pas la durée de cette période faute d'avoir obtenu des informations pertinentes en temps voulu, les droits d'une personne touchée par l'interruption ou la perturbation ne sauraient en être affectés. La chambre a d'autre part précisé que la question de déterminer si une interruption de la distribution du courrier ou une perturbation résultant de cette interruption peut être considérée comme une "interruption générale" au sens de la R. 85(2) est une question de fait qui doit être tranchée sur la base de toute information vraisemblable disponible. En cas de doute, il incombe à l'OEB de procéder d'office, en application de l'Art. 114(1), à des investigations.

Suite aux décisions **J 4/87** et **J 11/88,** la chambre a déclaré dans sa décision **J 3/90** (JO 1991, 550) que la R. 85(2) ne s'applique pas uniquement en cas d'interruption affectant **l'ensemble** du territoire national. En l'occurrence, la chambre devait examiner si la perturbation de la distribution du courrier affectait ou non les personnes résidant dans une zone donnée de manière à présenter un "caractère général" et a décidé que l'étendue géographiquement limitée de la perturbation n'empêchait pas l'interruption d'avoir un caractère général. Elle a estimé que la question de savoir si le mandataire était ou non en mesure d'éviter les conséquences d'une grève des postes ne saurait être déterminant pour l'application de la R. 85(2).

Aussi dans l'affaire **J 1/93**, la chambre devait examiner si, dans les circonstances de l'espèce, l'interruption de la distribution du courrier qui s'était produite pouvait être qualifiée d'interruption générale au sens de la R. 85(2). Se fondant sur la décision **J 3/90**, la chambre a déclaré qu'une interruption de la distribution du courrier était générale au sens de la R. 85(2), lorsqu'elle affectait le public en général, résidant dans une région d'une certaine importance, même si son étendue géographique était limitée. La perte d'un seul sac postal peut affecter un certain nombre de destinataires individuels, mais pas le public en général.

5. Restitutio in integrum

5.1 Droit de l'opposant

En vertu de l'Art. 122(1), tant le demandeur que le titulaire d'un brevet européen, mais non pas, en principe, l'opposant, peuvent être rétablis dans leurs droits. Cependant, dans la décision **G 1/86** (JO 1987, 447), la Grande Chambre de recours a admis une dérogation à ce principe dans le cas suivant: un **opposant** qui est également **requérant** peut être rétabli dans ses droits au titre de l'Art. 122 s'il n'a pas déposé dans les délais le **mémoire exposant les motifs du recours**. Elle a tout d'abord constaté qu'en formulant l'Art. 122, les auteurs de la Convention ont voulu exclure de la restitutio in integrum seulement certaines situations et certains délais, et qu'ils n'ont pas réservé ce remède uniquement au demandeur ou au titulaire du brevet. D'autre part, tant la lettre de l'Art. 122(1) que les travaux préparatoires à la CBE et l'étude comparative des législations nationales des Etats membres permettent de conclure que l'opposant est exclu de la restitutio in integrum quant au délai de recours. La question posée restait cependant ouverte quant au délai dans

lequel l'opposant doit déposer le mémoire exposant les motifs du recours. En effet, lorsque les auteurs de la Convention ont décidé d'exclure l'opposant de la restitutio in integrum, le projet de Convention ne prévoyait pas de délai distinct pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, si bien qu'ils ne se sont pas prononcés à cet égard.

La Grande Chambre a considéré que les raisons qui justifient l'exclusion de l'opposant du droit à la restitutio in integrum quant au délai de recours - notamment l'intérêt du titulaire du brevet à n'être pas laissé plus longtemps dans l'incertitude quant à la possibilité d'un recours après l'expiration de ce délai - ne sauraient s'étendre au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours car, lorsque l'incertitude est levée après la formation du recours, un lien d'instance est créé et le titulaire du brevet doit alors se plier, comme les autres parties, aux exigences de la procédure et attendre que la chambre rende une décision définitive sur la recevabilité du recours.

Sur cette base, la Grande Chambre de recours a expliqué le principe général de droit admis dans les Etats contractants de la CBE, selon lequel les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux (principe qui découle de celui, plus général, de l'égalité des justiciables devant la loi). Ce principe interdit de traiter l'opposant autrement que le titulaire du brevet, car il en résulterait une discrimination inacceptable à son encontre.

Dans la décision **T 210/89** (JO 1991, 433), la chambre a dit qu'un **opposant** (requérant) ne peut bénéficier de la restitutio in integrum dès lors qu'il omet d'observer le **délai de deux mois** fixé pour **former un recours** (Art. 108, 1ère phrase). Un opposant (requérant) demandant à être rétabli dans ses droits conformément à l'Art. 122(1) ne peut se prévaloir du principe de "l'égalité devant la loi" (en application de l'Art. 125) si, pour des raisons d'ordre procédural, il n'existe pas de recours (à distinguer de la décision **G 1/86**). Le demandeur ou le titulaire qui n'a pas formé de recours a épuisé les voies de droit. En revanche, un opposant peut, s'il le souhaite, demander la révocation du brevet devant les instances nationales devenues compétentes pour le brevet européen (cf. aussi **T 323/87**, JO 1989, 343 et **T 128/87**, JO 1989, 406).

Se référant à la décision **G 1/86**, la chambre a déclaré, dans l'affaire **T 702/89**, qu'il convient de rejeter comme irrecevable la requête en restitutio in integrum présentée par **l'opposant** qui n'a pas respecté le **délai de neuf mois** prévu à l'Art. 99(1) pour déposer l'acte d'opposition et acquitter la taxe correspondante. Dans la décision **G 1/86**, la Grande Chambre de recours a estimé que dans les procédures de recours, le lien d'instance est créé par le dépôt de l'acte de recours et le paiement de la taxe correspondante. Pour les mêmes raisons, la chambre a retenu, dans la décision **T 748/93**, que dans la procédure d'opposition, le lien d'instance est créé, dans le cadre des dispositions de l'Art. 99(1), par le dépôt de l'acte d'opposition et le paiement de la taxe correspondante.

5.2 Incapacité d'observer un délai

Aux termes de l'Art. 122(1), il faut que l'intéressé **n'ait pas été en mesure** d'observer un délai. Dans la décision **T 413/91** du 25.6.1992, la chambre a déclaré que l'expression "pas en mesure" signifie qu'un fait ou un obstacle objectif a empêché l'intéressé d'accomplir l'acte requis, par exemple une erreur de date commise par inadvertance au moment de la saisie dans un système de contrôle. Or, si le requérant n'avait pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours, c'est parce qu'il escomptait un accord avec le titulaire du brevet, auquel il n'était toutefois pas parvenu. De l'avis de la chambre, un tel motif ne justifie pas la restitutio in integrum qui est un remède juridique exceptionnel. La restitutio

n'est pas une solution de rechange pour la partie qui n'a pas accompli l'acte requis, ni ne donne le droit d'obtenir l'annulation de l'effet néfaste d'un acte intentionnel, même s'il apparaît ultérieurement que cet acte était une erreur. Une partie qui, délibérément, n'a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours ne peut, par le détour d'une requête en restitutio in integrum, obtenir un réexamen par une instance de recours. C'est pourquoi, la chambre a rejeté la requête en restitutio in integrum.

5.3 Délais exclus de la restitutio en vertu de l'Article 122(5) CBE

5.3.1 Généralités

Les dispositions relatives à la restitutio in integrum ne sont pas applicables aux délais visés à l'Art. 122(5).

L'Art. 122(5) exclut expressément de la restitutio in integrum le non-paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation dans les délais fixés aux Art. 78(2) et 79(2), ainsi que le non-paiement de la taxe d'examen dans le délai visé à l'Art. 94(2). Cette exclusion explicite, prévue en cas de non-paiement de ces taxes dans le délai normal, s'applique également si celles-ci ne sont pas acquittées dans le délai supplémentaire visé aux R. 85bis et 85ter, et ce pour la raison évidente qu'admettre la restitutio in integrum en cas d'inobservation de ces délais supplémentaires, permettrait de tourner l'interdiction clairement énoncée à l'Art. 122(5) (cf. **J 12/82**, JO 1983, 221; **J 18/82**, JO 1983, 441 et **J 11/86**). Dans la décision **J 11/86**, la chambre a ajouté que lorsque les taxes de dépôt, de recherche et de désignation n'étaient pas acquittées en temps utile, la demande de brevet européen concernée était réputée retirée (Art. 90(3) et 91(4)). Le non-paiement de ces taxes ne constitue pas une irrégularité à laquelle il peut être remédié en vertu de l'Art. 91(2), et l'OEB n'a pas à donner au demandeur la faculté de remédier à une telle irrégularité. Par conséquent, le requérant ne pouvait se prévaloir du fait que l'OEB ne lui avait pas adressé de rappel, et la restitutio in integrum était exclue en vertu de l'Art. 122(5), qu'un tel rappel ait été ou non envoyé.

Dans la décision **J 3/80** (JO 1980, 92), la chambre a déclaré que si le service national de la propriété industrielle concerné omet de transmettre une demande de brevet européen dans les délais ceci ayant pour conséquence que la demande est réputée retirée (Art. 77(5)), le demandeur ne peut demander le rétablissement dans ses droits, étant donné que la Convention sur le brevet européen prévoit le rétablissement des droits uniquement lorsqu'il y a eu inobservation d'un délai qu'il appartenait au demandeur de respecter.

Dans la décision **J 7/90** (JO 1993, 133) la chambre a déclaré qu'en vertu de la jurisprudence des chambres de recours, les requêtes en rectification de la désignation d'Etats contractants ou de la date de priorité doivent être présentées suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen. Il ne peut être fait droit à la requête en restitutio in integrum parce qu'il ne s'agit pas ici d'un "délai" au sens de l'Art. 122(1), mais d'une "limitation de temps".

Dans la décision **J 12/92**, la chambre de recours juridique a estimé qu'il est possible de présenter une requête en restitutio in integrum quant au délai visé à l'Art. 121(2), 2ème phrase (cf. **J ../87**, JO 1988, 323).

Les dispositions de l'Art. 122 ne s'appliquent pas aux délais visés au paragraphe 2 de cet article (**T 900/90**).

5.3.2 Délais prévus par le PCT

L'Art. 48(2)a) PCT stipule que tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai. Les dispositions relatives à la restitutio in integrum entrent dans le cadre de prévisions de l'Art. 48(2)a) PCT, lorsque les conditions correspondantes sont remplies (cf. **J 5/80**, JO 1981, 343).

Dans la décision **W 4/87** (JO 1988, 425), la chambre a décidé qu'une requête en restitutio in integrum peut être présentée dans le cas où la déclaration indiquant les motifs sur lesquels est fondée la réserve formulée conformément à la R. 40(2)c) du PCT est tardive, étant donné que l'Art. 122 est applicable en liaison avec l'Art. 48(2) PCT. Cette question est confirmée par la décision **W 3/93** (JO 1994, 931) qui déclare que l'OEB, agissant en qualité d'ISA, avait demandé au déposant d'acquitter des taxes additionnelles dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, car il estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Le déposant avait payé cette taxe additionnelle sous réserve (conformément à l'ancienne procédure de réserve prévue par le PCT) en contestant que son invention ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité. La chambre ayant rejeté la réserve comme irrecevable au motif qu'elle avait été présentée trop tard, le déposant avait demandé à être rétabli dans ses droits. Se fondant sur les points 5 et 6 des motifs de la décision **G 5/83** (JO 1985, 64), et citant la décision **W 4/87** (JO 1988, 425), la chambre a interprété l'Art. 48(2) PCT comme signifiant que dans le cas du non-respect du délai visé à la R. 40(3) PCT, les remèdes juridiques offerts sont les mêmes que dans le cas du non-respect de délais comparables prévus par le PCTou la CBE. En conséquence, les dispositions de l'Art. 122 étaient applicables dans cette affaire.

Dans la décision **J 32/90**, le requérant a été rétabli dans ses droits quant au délai de dépôt de la traduction en anglais de la demande internationale visé à l'Art. 22(1) PCT (cf. aussi **J 23/87**).

5.3.3 Exclusion au titre de l'Article122(5) CBE de délais prévus par le PCT

Dans l'affaire **G 3/91** (JO 1993, 8), la Grande Chambre de recours, s'écartant de la jurisprudence antérieure, a exclu de la restitutio in integrum les délais prévus pour le paiement de la **taxe nationale de base**, des **taxes de désignation** et de la **taxe de recherche**, tant en ce qui concerne les demandes euro-PCT que les demandes européennes.

Dans l'affaire **J 16/90** (JO 1992, 260), le requérant avait demandé à être rétabli dans ses droits en vertu de l'Art. 122 après avoir laissé passer tant le délai visé aux Art. 78(2) et 79(2) que le délai supplémentaire prévu à la R. 85bis pour acquitter la taxe de dépôt et de recherche ainsi que les taxes de désignation pour sa **demande de brevet européen**. A l'appui de sa requête, il avait invoqué la jurisprudence de la chambre de recours juridique selon laquelle les **demandeurs euro-PCT** qui n'avaient pas acquitté les taxes correspondantes dans les délais avaient pu être rétablis dans leurs droits (cf. **J 5/80**, JO 1981, 343; **J 12/87**, JO 1989, 366). Ceci revenait à traiter différemment les déposants de demandes européennes directes et les déposants de demandes euro-PCT. La chambre de recours juridique a, entre autres, soumis cette question à la Grande Chambre de recours.

Selon cette décision, les délais à respecter par les déposants de demandes euro-PCT et les déposants de demandes européennes directes sont identiques par essence; il est donc juste de les traiter de la même manière. Il en résulte qu'aussi bien les délais visés aux Art. 78(2) et 79(2) que ceux prévus à la R. 104ter(1)b) et c) en application des Art. 157(2)b) et 158(2) sont **exclus** de la restitutio in integrum prévue à l'Art. 122.

Examinant en outre la question de la restitutio in integrum quant au **délai supplémentaire** prévu à la **R. 85bis**, la Grande Chambre de recours a fait observer que celui-ci est étroitement lié aux délais normaux visés aux Art. 78(2) et 79(2) et à la R. 104ter(1)b) et c), de sorte qu'il est, comme eux, exclu de la restitutio in integrum en application de l'Art. 122(5).

Dans les décisions **G 5/92** et **G 6/92** (JO 1994, 22 et 25), la Grande Chambre de recours a traité la question de la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe d'examen, visé à l'Art. 94(2). Il découle de l'Art. 122(5) ensemble l'Art. 94(2) que la restitutio in integrum ne peut être accordée au demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer ce délai. La Grande Chambre de recours s'est référée à la décision **G 3/91**(JO 1993, 8), selon laquelle l'Art. 122(5) s'applique aussi bien au demandeur euro-PCT qu'au demandeur européen. En conséquence, la restitutio in integrum **n'est pas** accordée quant au délai visé à l'Art. 94(2), que le demandeur ait emprunté la voie européenne "directe" ou la voie euro-PCT.

Dans la décision **G 5/93**, la Grande Chambre de recours a ajouté que l'Art. 48(2)(a) PCT s'applique aux délais de paiement des **taxes de revendication** visées à la R. 104ter(1)(b)(iii) parce que l'Art. 122(5) n'interdit pas au déposant d'une demande européenne directe d'être rétabli dans ses droits quant au délai de paiement des taxes correspondantes prévues à la R. 31. Par conséquent, un déposant euro-PCT peut être rétabli dans ses droits quant au délai de paiement des taxes de revendication.

S'agissant de l'application de la nouvelle jurisprudence aux procédures encore en instance (cf. question posée par la chambre de recours juridique dans la décision de saisine **J 4/93**), la Grande Chambre de recours a déclaré dans la décision **G 5/93** (OJ 1994, 447) que les déposants euro-PCT peuvent être rétablis dans leurs droits quant au délai de paiement de la taxe nationale visée à la R. 104ter dans tous les cas où la restitutio in integrum a été requise avant que la décision **G 3/91** ait été portée à la connaissance du public.

5.4 Délai d'un an prévu à l'Article 122(2) CBE

Une requête en restitutio in integrum n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

Dans l'affaire **J 6/90** (JO 1993, 714), la requête avait été motivée peu de temps après l'expiration de ce délai, mais dans le délai visé à l'Art. 122(2) qui, en l'espèce, était arrivé à expiration **plus tard**. La chambre a estimé que le délai d'un an a pour objet d'offrir une sécurité juridique. Un an après l'expiration du délai non observé, il devrait être clair pour toutes les parties qu'une restitutio in integrum n'est plus possible. Après l'expiration du délai d'un an, toute partie peut compter fermement qu'une demande de brevet ou un brevet ayant été invalidé par le non-respect d'un délai ne pourra plus être restauré. D'autre part, si un tiers constate, lors de l'inspection du dossier, qu'une requête en restitutio in integrum a été présentée dans le délai d'un an, il a été informé en temps utile. C'est pourquoi, la chambre a conclu comme suit: "Pour qu'une requête en restitutio in integrum soit valablement présentée dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, il suffit que le dossier contienne une déclaration d'intention accompagnée de pièces justificatives qui permette aux tiers de déduire que le demandeur cherche à maintenir la demande de brevet." (cf. aussi **J 16/86, T 270/91**).

Dans l'affaire **J 34/92**, la chambre de recours juridique a confirmé qu'une requête en restitutio in integrum n'était recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Passé ce délai, le demandeur ne peut en aucun cas se voir offrir la

possibilité de rétablir sa demande devenue caduque, parce que l'expiration du délai de forclusion prévu à l'Art. 122(2), qui, de par sa nature, ne saurait être prorogé, s'y oppose.

5.5 Délai de deux mois fixé à l'Article 122(2) CBE et commencement de preuve

Dans la décision **J 17/89**, la chambre a souligné que le délai de deux mois fixé à l'Art. 122(2) était à l'évidence destiné à permettre aux parties d'effectuer les consultations et les investigations nécessaires et de préparer la documentation en vue de présenter une requête au titre de l'Art. 122.

En vertu de l'Art. 122(3), 1ère phrase, la requête en restitutio in integrum doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Dans la décision **T 324/90** (JO 1993, 33), la chambre a estimé que le commencement de preuve, en ce qui concerne les faits et justifications invoqués dans la requête, pouvait être apporté même après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'Art. 122(2). Seuls les faits et justifications doivent être produits dans ce délai de deux mois. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer dans une requête en restitutio in integrum les pièces (c'est-à-dire certificats médicaux, déclaration sous serment, etc.) produites à l'appui des faits et justifications invoqués. Ces preuves peuvent être, le cas échéant, administrées après l'expiration du délai (cf. aussi **T 667/92**).

Dans la décision **J 5/94**, la chambre a estimé que les motifs sur lesquels se fonde une requête en restitutio in integrum peuvent être complétés après l'expiration du délai, dans la mesure où il s'agit de compléter les moyens invoqués en temps utile, et non de fonder la requête initiale en restitutio in integrum sur une base nouvelle.

5.6 Cessation de l'empêchement

La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la **cessation de l'empêchement** et l'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a cessation de l'empêchement lorsque la personne en charge de la demande (c'est-à-dire le demandeur ou son mandataire) s'aperçoit qu'un délai n'a pas été observé.

Comme indiqué dans la décision **J 29/86** (JO 1988, 84), la "cause de l'empêchement" est le plus souvent une **erreur** commise lorsque la partie met à exécution son intention de respecter le délai. Elle ignore à ce stade qu'il y a eu une erreur et que le délai n'a pas été respecté, jusqu'au moment où ce fait lui est signalé, habituellement pour la première fois, par une notification de l'OEB. Dans de tels cas, l'empêchement cesse au plus tard à la réception de la notification. La cause de l'empêchement visée à l'Art. 122 est un **élément de fait** à déterminer en fonction des circonstances propres à chaque cas. En cas d'erreur de fait, la cessation de l'empêchement intervient à la date à laquelle toute **personne en charge** d'une demande de brevet devrait avoir découvert l'erreur commise. Il ne s'agit pas nécessairement de la date de réception de la notification visée à la R. 69(1) (cf. **T 315/90**). Si toutefois une telle notification a été dûment signifiée, on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, qu'elle a entraîné la cessation de l'empêchement (**J 7/82**, JO 1982, 391; **J 27/90**, JO 1993, 422).

Dans la décision **T 191/82** (JO 1985, 189), la chambre a déclaré que dans le cas où l'employé d'un mandataire découvre qu'en application de la CBE, l'inobservation d'un délai a entraîné une perte de droit, l'empêchement qui est à l'origine de cette inobservation, à savoir le fait de ne s'être pas rendu compte que le délai n'a pas été respecté, est réputé

ne pas avoir cessé, aussi longtemps que le mandataire concerné n'a pas été personellement informé de la situation, puisque c'est à lui qu'il incombe de décider s'il y a lieu de présenter une requête en restitutio in integrum, et, s'il choisit de présenter cette requête, de trouver les motifs et les circonstances qu'il conviendra de faire valoir devant l'Office européen des brevets (cf. également **J 7/82**, JO 1982, 391, **J 9/86, T 381/93**).

Dans l'affaire **J 27/90** (JO 1993, 422), la demanderesse, une société américaine, avait dûment constitué un mandataire européen chargé de la représenter, en lui donnant un pouvoir général (R. 101(2)). Pour le paiement des taxes annuelles, la requérante avait fait appel à une société de services informatiques qu'elle appelait "agence chargée d'effectuer le paiement des taxes annuelles". Dans une notification établie conformément à la R. 69(1) qui avait été reçue par le mandataire agréé, la requérante avait été informée que sa demande était réputée retirée, la taxe annuelle et la surtaxe n'ayant pas été acquittées en temps utile. La chambre a estimé qu' à moins que les circonstances de l'espèce ne prouvent le contraire, une notification au titre de la R. 69(1) adressée à un mandataire agréé fait cesser l'empêchement qui est à l'origine du non-respect d'un délai. Ce principe vaut même dans les cas où la partie donne des instructions à son mandataire agréé (européen) par l'intermédiaire de son conseil (national) en brevets. Le recours à une société de services indépendante pour le paiement des taxes annuelles ne constitue pas une telle preuve du contraire. Le mandataire agréé demeure responsable de la demande, même si le demandeur fait appel à une telle agence pour effectuer les paiements.

Dans la décision **T 900/90**, la chambre a souligné que dans tous les cas où la réception de la notification au titre de la R. 69(1) pouvait être considérée comme cessant l'empêchement, il devait être clairement établi que ni le mandataire, ni le demandeur ne savaient que la demande avait été réputée retirée **avant** de recevoir la notification.

Dans la décision **J 7/82** (JO 1982, 391), les dispositions de la R. 78(2), dernière phrase, qui prévoient que les significations sont réputées faites dès lors que la remise à la poste a eu lieu ne s'appliquent pas dans le cas où la date de réception d'une notification prévue à la R. 69(1) est décisive pour la question de savoir, aux fins de l'Art. 122, à quel moment l'empêchement d'observer un délai a cessé. Dans un tel cas, la date déterminante est celle de la réception effective par le demandeur. De même, dans l'affaire **J 22/92**, les notifications au titre des R. 69(1) et 85bis(1) avaient été correctement établies conformément aux dispositions de la R. 78(2), le demandeur n'ayant ni domicile, ni siège sur le territoire d'un Etat contractant. Toutefois, la chambre a estimé que l'empêchement avait cessé **ultérieurement**, lors d'une conversation téléphonique entre le mandataire agréé récemment désigné et l'OEB. Elle a souligné que la cessation de l'empêchement était une question de fait et qu'elle devait donc être établie avec certitude. Tel n'est pas le cas lorsque, conformément à la R. 78(2), la signification n'est réputée faite que lorsque la remise à la poste a eu lieu, et qu'il n'est pas possible de prouver si la lettre a été reçue. En conséquence, la chambre a estimé que la date à laquelle le mandataire du requérant chargé de l'affaire a été informé pour la première fois du délai non observé était la date à laquelle l'empêchement avait cessé (cf. également **T 191/82**, JO 1995, 189).

Dans la décision **J 27/88**, la chambre a estimé que la date effective de la cessation de l'empêchement n'est pas nécessairement celle à laquelle l'acte non accompli est découvert, mais celle à laquelle il aurait dû être découvert, s'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. **T 315/90**).

5.7 Suppression des irrégularités de la requête en restitutio in integrum

Dans la décision **T 14/89** (JO 1990, 432), la chambre a considéré qu'en vertu du principe de la bonne foi qui doit régir la conduite de la procédure entre l'OEB et les parties, les irrégularités manifestes qui entachent une requête en restitutio in integrum (en l'occurrence, taxe non acquittée et absence de commencement de preuve) et auxquelles il peut être facilement remédié doivent être signalées à l'auteur de ladite requête dès lors qu'il peut vraisemblablement encore y être remédié dans le délai de deux mois fixé à l'Art. 122(2) pour la présentation de la requête en restitutio in integrum. Si les irrégularités n'ont pas été signalées dans le délai de deux mois pour la présentation de la requête en restitutio in integrum, il convient de réparer cette omission en fixant un nouveau délai. S'il est remédié aux irrégularités d'un acte dans le délai ainsi fixé, cet acte est réputé accompli en temps voulu au sens où l'entend l'Art. 122(2).

La chambre de recours juridique a confirmé cette jurisprudence dans la décision **J 13/90** qui portait sur une affaire analogue.

5.8 Vigilance nécessaire

5.8.1 Introduction

Plusieurs chambres de recours ont examiné les conditions à remplir pour satisfaire à l'obligation de faire "preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances". Selon la jurisprudence constante, l'Art. 122 vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit, si le cas le justifie (**J 2/86** et **J 3/86**, JO 1987, 362). Cependant, l'opportunité de faire droit ou non à une requête en restitutio in integrum dépend de la capacité du requérant de montrer qu'il a, en réalité, fait preuve de **toute la vigilance nécessitée par les circonstances** pour observer un délai. Lorsqu'est examinée la question de savoir si le demandeur ou le titulaire du brevet européen a fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances", le terme **toute** est important et il convient de considérer les circonstances de chaque cause dans leur ensemble aux fins d'application de l'Art. 122(1) (**T 287/84**, JO 1985, 333). Le respect de l'obligation de vigilance doit être apprécié en fonction de la situation prévalant **avant** l'expiration du délai. Cela signifie que les mesures prises par la partie concernée pour observer le délai ne doivent être appréciées qu'au regard des circonstances telles qu'elles se présentaient à ce moment-là (**T 667/92, T 381/93**).

5.8.2 Vigilance du demandeur ou du mandataire agréé

Dans la décision **T 381/93**, la chambre a déclaré que l'obligation de vigilance en cas de restitutio in integrum s'applique non seulement au mandataire du demandeur, mais également au demandeur. Ce dernier doit certes pouvoir compter sur son mandataire agréé, dûment mandaté, pour traiter avec l'OEB. La chambre a toutefois estimé que dans la mesure où il savait qu'un délai n'avait pas été observé et/ou qu'il devait donner des instructions pour le respecter, le demandeur était tenu de faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances afin de respecter le délai. Dans cette affaire, la chambre a acquis la conviction que le demandeur, comme son mandataire, avaient fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Dans la décision **J 3/93**, la chambre a déclaré que l'obligation de vigilance prévue à l'Art.122 pèse au premier chef sur le demandeur, puis par l'effet de la délégation qu'opère

'ie mandat, sur le mandataire agréé chargé de le représenter auprès de l'Office, sans que l'absence de faute du mandataire n'exonère le mandant des conséquences de ses propres comportements fautifs, voire même simplement négligents.

Dans la décision **T 166/87** du 16.5.1988, la chambre a plus particulièrement examiné la question de savoir si un système particulier utilisé dans un service donné **en vue de s'assurer que les actes de procédure,** tels que le paiement des taxes, sont **accomplis en temps utile**, satisfait à l'exigence de "vigilance" énoncée à l'Art. 122. De l'avis de la chambre, il s'agissait de décider si le système fonctionnant normalement était raisonnable et satisfaisant, et permettait par conséquent d'établir que le demandeur avait "fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances" dans ses efforts en vue de respecter le délai en question. Dans la décision **J 9/86**, la chambre a estimé que dans une **grande société** où un nombre important de dates doit être contrôlé à tout moment, on doit normalement s'attendre à ce qu'**au moins une procédure efficace de contrôle par recoupement** soit intégrée au système. En revanche, dans la décision **T 166/87**, la chambre a estimé que dans un **service relativement petit**, où le travail s'effectue normalement de manière efficace et personnalisée, et qui emploie en principe du personnel fiable, un système de contrôle par recoupement, notamment en ce qui concerne des paiements uniques tels que le paiement d'une taxe de recours, peut être considéré en toute équité comme superflu.

Dans la décision **T 73/89**, la chambre a rejeté la requête en restitutio in integrum étant donné que, pour fonctionner correctement, un **échéancier** normalement satisfaisant exige qu'un conseil en brevets compétent se charge de vérifier si, dans les différents cas qui se présentent, une extension (du délai en cause) est nécessaire ou possible; dans la présente espèce, il n'avait pas été procédé à une telle vérification.

Dans la décision **J 32/90**, la chambre a estimé que le fait qu'un système ait fonctionné de manière efficace pendant plusieurs années, était bien la preuve que celui-ci était normalement satisfaisant (cf. également **T 309/88**).

Dans l'affaire **J 5/94**, la chambre a tenu compte du fait que le requérant était un demandeur individuel, non représenté, qui ne connaissait pas en détail les dispositions de la CBE et qui ne possédait pas un service proprement dit, chargé notamment de veiller au respect des délais de procédure. Elle a fait observer qu'en pareil cas, on ne pouvait imposer les mêmes exigences de vigilance que pour un mandataire agréé ou le département brevets d'une grande entreprise.

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il serait normal, dans une **grande entreprise**, où il faut contrôler en permanence le respect d'un nombre considérable de délais, qu'il existe tout au moins un système efficace de **remplacement des employés** en cas de congé maladie ou en général de n'importe quelle absence (cf. **T 324/90**, JO 1993, 33). Dans la décision **J 41/92** (JO 1995, 93), la chambre de recours juridique a concédé que dans le cas d'un mandataire travaillant seul et ayant beaucoup moins de délais à respecter, des normes moins sévères peuvent s'appliquer à cet égard. Elle a toutefois ajouté que l'on doit attendre d'un mandataire agréé consciencieux et diligent qu'il prévoie le cas où il/elle tomberait malade et se trouverait dans l'impossibilité, pendant quelque temps, de veiller aux délais. Par conséquent, si un mandataire agréé exerce seul, il devrait prendre des dispositions appropriées de façon à s'assurer, en cas d'absence pour raison de maladie, que d'autres personnes veillent au respect des délais. Si le mandataire n'a pas de remplaçant ou d'assistant à son cabinet, il pourrait, par exemple, chercher à coopérer avec des collègues ou une association professionnelle à cette fin.

Dans l'affaire **T 250/89** (JO 1992, 355), l'opposant avait fait valoir qu'il n'avait pas pu produire le mémoire dans les délais parce qu'il devait obligatoirement s'appuyer sur des documents détenus par un tiers. La chambre a confirmé la jurisprudence constante (**G 1/86**, JO 1987, 447; **T 287/84**, JO 1985, 333) selon laquelle, lorsqu'il s'agit de savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, le terme **toute** est important et que l'inobservation d'un délai doit résulter non pas d'une faute mais d'une méprise. La chambre a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que dans le délai qui lui était imparti, l'opposant disposait de suffisamment de documents pour rédiger un mémoire exposant les motifs du recours qui aurait satisfait aux prescriptions de l'Art. 108, 3ème phrase, et de la R. 64.

Dans l'affaire **J 22/88** (JO 1990, 244), la chambre a dû déterminer si l'Art. 122 était applicable en cas de **difficultés financières** durables. La chambre, se référant aux "travaux préparatoires", a conclu que des difficultés financières non imputables au requérant, conduisant à l'inobservation de délais fixés pour le paiement de taxes, pouvaient justifier l'octroi de la restitutio in integrum; pour qu'une suite favorable soit donnée à la requête, le requérant doit avoir fait tout son possible pour obtenir une aide financière, avec toute la vigilance nécessaire. En outre, la chambre a précisé que, "pour prouver qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire, il convient bien entendu d'établir qu'il s'est agi de difficultés financières sérieuses et que celles-ci sont dues à des circonstances dont le requérant n'est pas responsable" (cf. **J 31/89**, et **T 822/93**). Dans la décision **J 9/89**, la chambre a relevé qu'elle ne disposait d'aucune preuve selon laquelle le requérant ou toute autre personne agissant pour son compte avait fait un quelconque effort pour trouver une aide financière durant la période critique.

Dans l'affaire **J 23/87**, la chambre a soutenu que pour satisfaire à l'obligation de vigilance énoncée à l'Art. 122, un demandeur ne peut pas se fier exclusivement aux informations données à titre de service aux demandeurs par les administrations du PCT et par l'Office européen des brevets, aux différents stades de la procédure, pour poursuivre la procédure relative à la demande; il doit au contraire s'assurer qu'il est normalement capable d'observer les délais de base fixés dans le PCT et la CBE, que les informations susmentionnées n'aient pas été reçues ou qu'elles lui aient été communiquées avec retard.

Dans l'affaire **T 111/92**, le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé avec deux jours de retard par suite d'une **erreur de calcul** de l'échéance de la part du mandataire. Dans cette décision, la chambre a confirmé la décision **T 869/90** (qui avait pour objet le dépôt, avec un jour de retard, du mémoire exposant les motifs du recours, en raison d'une erreur de calcul du délai) et a estimé que l'erreur commise dans le calcul du délai de dix jours par suite d'une défaillance humaine à un moment où l'intéressé se trouvait sous pression était une méprise survenant isolément dans l'application d'un système normalement satisfaisant. Rappelant **le principe de proportionnalité**, la chambre a déclaré ce qui suit: "Conformément aux principes généraux du droit tels qu'appliqués dans le cadre du droit administratif, une mesure procédurale destinée à une certaine fin (par exemple une sanction pour cause de non-respect de la procédure) ne devrait pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cette fin. Par rapport au principe de proportionnalité, la perte de la demande de brevet par suite de l'erreur de procédure survenue dans le cas présent serait une conséquence grave. D'autre part, les intérêts de tiers qui se trouveraient dans la situation visée à l'Art. 122(6), parce qu'induits en erreur du fait que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé deux jours trop tard, seraient protégés par ce même article." La chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum (cf. aussi **T 869/90**).

Dans la décision **D 6/82** (JO 1983, 337), la chambre a décidé qu'une **erreur de droit**, et notamment une erreur concernant les dispositions relatives à la signification et à la **computation des délais** ne justifie pas, en règle générale, la restitutio in integrum. La chambre a en outre déclaré que ni l'ignorance des dispositions applicables, ni une erreur quant à la situation juridique en découlant ne justifiaient la restitution in integrum. L'obligation de "faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances" signifie que des personnes engagées dans des procédures devant l'Office européen des brevets ou impliquant celui-ci, doivent se familiariser avec les règles de procédure pertinentes.

Dans la décision **J 31/89**, la chambre a confirmé qu'une **interprétation erronée de la CBE** par suite d'une erreur de droit commise par le mandataire dûment constitué, en ce qui concerne les règles de calcul des délais (en l'espèce, pour le paiement tardif d'une taxe annuelle et de la surtaxe), est inexcusable. Le requérant et le mandataire n'ont pas déterminé correctement la date limite à laquelle la taxe annuelle pouvait être valablement acquittée (cf. **J 42/89, T 853/90**).

Dans l'affaire **T 516/91**, l'erreur commise par le mandataire était d'avoir demandé une prorogation de délai de deux mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a souligné que les délais prévus à l'Art. 108 ne peuvent être prorogés. En croyant à tort que ces délais pouvaient l'être, le mandataire n'avait pas fait preuve de la vigilance nécessaire (cf. aussi **T 248/91** et **T 853/90**). Dans la décision **T 601/93**, le requérant n'était pas au courant de la nécessité de déposer un mémoire de recours dans le délai. La chambre a estimé que compte tenu de l'énoncé non équivoque de l'Art. 108, toute erreur juridique susceptible d'avoir fait croire au requérant qu'il n'était pas tenu de remplir cette condition allait à l'encontre de l'obligation de vigilance.

Dans l'affaire **J 28/92**, la chambre a estimé que l'interprétation erronée qu'un mandataire avait faite d'une disposition de la CBE n'était ni dénuée de fondement, ni déraisonnable. Aussi a-t-elle considéré qu'il n'y avait aucune raison de pénaliser le mandataire parce qu'il avait donné d'une règle de la CBE une interprétation qui, si elle s'avéra par la suite erronée, n'en était pas pour autant déraisonnable. En réalité, le délai n'avait pas été observé parce que la secrétaire du mandataire n'avait pas exécuté correctement les instructions de ce dernier. Le mandataire du requérant a pu prouver qu'il avait mis en place un système de surveillance des délais efficace en temps normal et qu'il avait dûment donné des instructions à sa secrétaire sur laquelle il pouvait compter. La chambre a noté que l'interprétation donnée par le mandataire d'une disposition juridique de la CBE n'était ni la cause, ni la conséquence du fait qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Dans la décision **J 22/92**, la chambre a considéré que le demandeur, qui avait désigné des conseils en brevets américains aux fins de la demande PCT, était en droit de croire qu'une copie de ladite notification leur avait également été envoyée. Se référant au **principe de la proportionnalité**, la chambre a déclaré que la perte de la demande de brevet à la suite de ce qui pouvait tout au plus être considéré comme une irrégularité de procédure mineure serait une conséquence extrêmement sévère. La chambre a estimé que dans l'affaire en cause, l'obligation de vigilance à prendre en considération était en fait non pas celle que l'on devait attendre d'un mandataire agréé, mais celle que l'on devait attendre d'un demandeur ne connaissant pas la procédure.

Dans la décision **T 122/91**, la chambre a déclaré qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, le gérant compétent ayant omis, avant de partir en **voyage**, d'informer au préalable son représentant qu'il risquait, pendant son

absence, de devoir accomplir des actes dans un délai déterminé, qu'il convenait de traiter immédiatement.

Dans l'affaire **T 30/90**, la communication entre le titulaire du brevet et ses mandataires américain et anglais n'avait pas fonctionné, l'opérateur du télécopieur aux Etats-Unis ayant commis par inadvertance une erreur dans la transmission d'une instruction concernant le recours, erreur qui n'avait été découverte qu'après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'acte de recours. La chambre a déclaré que l'erreur commise dans la transmission de l'instruction par télécopie était une erreur isolée, le système de transmission étant par ailleurs satisfaisant; mais elle était survenue **un jour** seulement avant l'expiration du délai de dépôt de l'acte de recours. La chambre a conclu que, vu toutes les circonstances de l'espèce, il était trop tard pour pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que le mandataire fasse le nécessaire en temps voulu. Chose grave, le mandataire anglais n'avait pris aucune mesure efficace pour contacter son agent américain et obtenir de lui les instructions pertinentes quelque temps avant l'expiration du délai.

Dans la décision **J 16/92** la chambre a déclaré que si une personne se met en une situation en laquelle elle ne peut être sûre que l'acte non accompli le sera, sa requête en poursuite de la procédure risque d'être déclarée irrecevable parce que l'acte non accompli ne l'aura pas été en temps voulu. Dans la présente espèce, le mandataire avait commencé à traiter l'affaire quatre jours seulement avant la date d'expiration du délai. Il avait donc constaté trop tard que la notification à laquelle il devait répondre était introuvable.

Dans la décision **J 13/90**, (JO 1994, 456), la demanderesse a pu être rétablie dans ses droits, car elle a agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Cette petite société employant une quinzaine de personnes était en pourparlers avec une autre société en vue de négocier une prise de contrôle par cette autre société. Les conseils en brevets ont été remplacés dans le cadre de ces négociations. Or, les négociations ont échoué si bien que contrairement à ce qui avait été prévu, il n'y a pas eu transfert de responsabilités pour le paiement de la taxe annuelle. Du fait de la rupture imprévue des négociations et des mesures qui avaient déjà été prises pour le remplacement de l'ancien conseil en brevets, le paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année a été omis. De l'avis de la chambre, cette **erreur isolée** commise dans une situation tout à fait particulière est excusable, et il peut donc être fait droit à la requête en restitutio in integrum.

Dans l'affaire **T 469/93**, la chambre a reconnu que dans les cas complexes de transmissions d'entreprises, le risque d'**erreurs isolées** ne pouvait être entièrement écarté, même lorsqu'il était fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Comme il s'agissait en l'occurrence d'une erreur exceptionnelle, dont les causes avaient entretemps été supprimées, il y avait lieu de faire droit à la requête en restitutio in integrum déposée par le requérant.

5.8.3 Vigilance nécessaire de l'auxiliaire

La jurisprudence relative à l'**obligation de vigilance des auxiliaires** a été fixée par la décision de principe **J 5/80** (JO 1981, 343) selon laquelle il ne peut être fait droit à une requête en restitutio in integrum en cas de comportement fautif de l'auxiliaire que si le mandataire agréé est à même de démontrer qu'il a choisi une personne qualifiée pour cette fonction, qu'il l'a mise au courant des tâches à accomplir et qu'il a **surveillé dans une mesure raisonnable** leur exécution. Si le mandataire a confié à un auxiliaire des travaux courants, comme par exemple la frappe de documents dictés, l'expédition du courrier, la prise en note de délais, les mêmes **exigences** rigoureuses **de vigilance** attendues du

demandeur ou de son mandataire ne le sont pas de l'auxiliaire de ce dernier (cf. **J 32/90, J 33/90, J 22/92** et **J 26/92**).

Un **intérimaire** chargé de remplacer un auxiliaire en cas de congé, d'absence pour cause de maladie ou d'autre empêchement est également considéré comme "auxiliaire", au sens de la décision **J 5/80**. Le choix, la mise au courant et la surveillance de l'intérimaire doivent répondre aux mêmes exigences de vigilance que s'il s'agissait d'un auxiliaire (cf. **J 16/82**, JO 1983, 262). Dans la décision **T 309/88**, la chambre a déclaré que même des **personnes ne possédant pas une formation complète d'assistant** de conseil en brevets étaient en mesure d'enregistrer et de surveiller des délais. La chambre a ajouté qu'il s'agissait là de travaux courants ne nécessitant pas de connaissances préalables spéciales, ni aucune qualification professionnelle. Toutefois, l'auxiliaire doit avoir été mis suffisamment au courant de ses tâches et recevoir le soutien d'un collègue qualifié.

La jurisprudence antérieure précitée est également applicable à un mandataire domicilié aux Etats-Unis (le cas échéant à ses auxiliaires) lequel agit en collaboration avec le mandataire agréé dûment constitué. Dans la décision **J 3/88**, la chambre a estimé que, en ce qui concerne l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance" au sens de l'Art. 122(1), le conseil en brevets américain doit être considéré comme le mandataire du requérant. Par conséquent, pour constater s'il est satisfait à cette obligation, il convient d'établir que le conseil en brevets américain a fait preuve de la vigilance nécessaire exigée d'un demandeur ou d'un titulaire de brevet européen en vertu de l'Art. 122(1). Cela signifie entre autres qu'en cas d'erreurs coupables de la part des assistants du conseil en brevets américain, le requérant ne peut bénéficier des dispositions de l'Art. 122(1) que s'il est en mesure de prouver que ces assistants ont été soigneusement sélectionnés et correctement informés des tâches à exécuter, et que leurs activités ont fait l'objet d'un contrôle raisonnable (cf. **J 5/80**). Dans l'affaire en cause, le requérant n'est pas parvenu à établir que le conseil en brevets américain avait fait preuve de la vigilance nécessaire, comme l'exige l'Art. 122.

Dans la décision **T 715/91**, la chambre a estimé que l'erreur commise par un **assistant technicien** (un ingénieur se préparant à l'examen européen de qualification) et imputée au mandataire porte également préjudice au requérant. La chambre a relevé qu'il incombe normalement au mandataire lui-même de rédiger les conclusions importantes sur le fond et du point de vue juridique ou, du moins, d'en contrôler l'envoi. De plus, l'assistant venait d'être engagé. L'on ne pouvait s'attendre à ce que le mandataire ait pu, en peu de temps, vérifier dans quelle mesure son assistant connaissait les règles et dispositions de la CBE.

Depuis que la Convention sur le brevet européen a été adoptée, **l'utilisation de messageries privées** s'est accrue considérablement, tant en fréquence qu'en importance. Les chambres de recours ont examiné dans quelles conditions il convenait d'utiliser ces messageries, aux fins de satisfaire à l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstance".

Dans la décision **T 667/92**, la chambre a examiné la question de savoir si l'on pouvait considérer que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en ne prévoyant que deux jours pour un envoi depuis le Royaume-Uni à destination de l'Allemagne et si, dans ces circonstances, le recours à une messagerie spéciale satisfaisait à l'obligation de vigilance. Elle a fait observer qu'une partie qui ne respectait pas un délai devait également faire preuve de **toute la vigilance nécessaire dans le choix de la méthode de remise du courrier**, et que le recours à des agents externes pouvait être retenu contre le demandeur, conformément à l'Art. 122, en l'absence de garanties adéquates. Elle a ajouté que dans de telles situations, l'utilisation d'un télécopieur était préférable. Elle a tenu compte des circonstances tout à fait exceptionnel-

les de l'affaire, à savoir que l'envoi avait été retenu à Munich pendant 36 heures par la douane, incident qui ne pouvait raisonnablement être prévu, et a fait droit à la requête.

Dans la décision **T 381/93**, la messagerie privée n'avait pas remis à l'OEB le paquet contenant les documents correspondants selon les instructions données. Statuant sur l'obligation de vigilance, la chambre s'est référée à la décision **T 667/92**, selon laquelle une partie qui n'a pas respecté un délai doit également faire preuve de toute la vigilance nécessaire dans le choix de la méthode de remise du courrier. De l'avis de la chambre, dès l'instant où une partie a choisi une messagerie et l'a chargée de la remise, elle doit pouvoir compter sur cette messagerie, à condition de lui avoir donné **toutes les instructions nécessaires**.

La restitutio in integrum a été accordée par exemple dans les cas suivants: paiement tardif de la surtaxe dû de toute évidence à une malheureuse série d'inadvertances commises par des employés par ailleurs bien choisis et expérimentés (**T 191/82**, JO 1985, 189); erreur d'addition excusable d'une secrétaire par ailleurs fiable (**J 11/85**, JO 1986, 1); fausse manoeuvre du chef du bureau constatée, lors d'un contrôle **interne** effectué au sein même du cabinet du mandataire, juste un mois après l'expiration du délai, alors que l'organisation du calendrier des délais n'était pas en cause (**T 176/91** du 8.4.1991); à partir des faits de la cause ainsi que des preuves apportées, démonstration de ce que l'erreur commise par la secrétaire du mandataire, consistant à retarder l'envoi du mémoire exposant les motifs du recours, constituait une méprise survenue isolément dans le cadre des tâches confiées dont l'exécution était raisonnablement surveillée (**T 179/87**, **T 321/94**); concours inhabituel de circonstances exceptionnelles (**J 21/92, J 24/92**).

La restitutio in integrum n'a pas été accordée entre autres dans les cas suivants: non-respect de l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, car c'est à des employés d'un autre cabinet qu'instruction avait été donnée de réceptionner des lettres recommandées adressées au mandataire, celui-ci n'étant ainsi pas en mesure de contrôler le travail du personnel étranger à son cabinet (**J 12/84**, JO 1985, 108); intérimaire insuffisamment initié à son travail (deux jours seulement), et ce travail insuffisamment contrôlé par le mandataire (**T 105/85**); absence d'un système efficace de remplacement des employés en cas de maladie ou autre, qui permette de surveiller les délais (**T 324/90**, JO 1993, 33); secrétaire responsable non totalement au courant, après un long congé, des formalités à accomplir; agent chargé de contrôler dans ce cas le travail, lui-même en congé (**T 260/89**).

5.9 Restitutio in integrum - interruption de la procédure

Conformément à la R. 90 qui doit être appliquée d'office, l'incapacité du demandeur ou de son mandataire a pour effet d'interrompre la procédure et, le cas échéant, le délai de préclusion de l'Art. 122(2) (**J ../87**, JO 1988, 323).

Dans la décision **T 315/87**, la chambre s'est demandée s'il n'y avait pas lieu, avant d'examiner la question d'une restitutio in integrum, d'interrompre d'office la procédure conformément à la R. 90. La chambre a considéré qu'il convenait plutôt d'appliquer en priorité l'Art. 122 qui permet d'obtenir un rétablissement des droits lorsque le préjudice est de moindre importance. La question d'une interruption éventuelle de la procédure en application de la R. 90 peut rester en suspens si, par le biais de la restitutio in integrum, il peut être remédié à toutes les pertes de droits intervenues.

Dans la décision **J 9/90**, la chambre a décidé que le demandeur (en l'espèce personne physique) inscrit dans le Registre européen des brevets et la personne touchée par la

faillite (en l'espèce personne morale) doivent être juridiquement identiques pour que puisse s'appliquer la R. 90(1)(b) (interruption de la procédure à cause d'une faillite) en liaison avec l'Art. 60(3) et la R. 20(3). Cependant, l'absence d'identité des personnes n'exclut pas nécessairement une restitutio in integrum conformément à l'Art. 122. Une personne qui n'est affectée qu'indirectement par un événement, comme par exemple une faillite, peut, elle aussi, n'avoir "pas été en mesure" au sens de l'Art. 122(1). Dans ce cas, il appartient aux intéressés de démontrer qu'ils ont fait preuve de toute la vigilance nécessitée également de leur part par une faillite.

5.10 Relation entre l'Article 122 et la Règle 85(2) CBE

Dans la décision **T 192/84** (JO 1985, 39), la chambre a déclaré que si le Président de l'OEB proroge des délais expirant au cours d'une période d'interruption générale de la distribution du courrier intervenue dans un Etat contractant (R. 85(2)), une requête en instance tendant au rétablissement de droits considérés comme perdus durant cette période et qui a été déposée par un mandataire ayant son domicile professionnel dans ledit Etat doit être réputée sans objet ab initio, même dans le cas où l'inobservation du délais était due à causes autres que l'interruption de la distribution du courrier. En conséquence, on peut considérer qu'il n'y a pas eu perte de droits et il y a lieu de rembourser la taxe de restitutio in integrum.

6. Moyens invoqués tardivement

6.1 Aperçu

Dans un grand nombre d'affaires, la question s'est posée de savoir s'il faut tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués ou des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile. Conformément à l'Art. 114(1), l'OEB est tenu de procéder à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Toutefois, l'Art. 114(2) dispose que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Une jurisprudence abondante s'est formée autour du point d'équilibre entre ces deux principes.

Au cours des dernières années, la pratique des chambres de recours relative aux moyens invoqués tardivement a été déterminée par la décision fondamentale **T 156/84** (JO 1988, 372), selon laquelle le principe de l'examen d'office des faits posé à l'Art. 114(1) prime la possibilité prévue à l'Art. 114(2) de ne pas tenir compte de faits et de preuves. Ainsi, le principal critère pour décider de la recevabilité de documents ou de preuves produits tardivement est leur **pertinence**, autrement dit l'importance de la preuve que constituent ces documents par rapport aux autres documents déjà versés au dossier.

Dans un certain nombre de décisions plus récentes, les chambres de recours ont complété leurs réflexions. Elles ont estimé que la pertinence des moyens invoqués tardivement n'était plus le seul critère décisif, mais que d'autres critères étaient également déterminants, tels que l'ampleur du retard ou la question de savoir si le fait d'invoquer des moyens tardivement constituait un abus de procédure, ou si l'admission des moyens invoqués tardivement entraînait un retard de procédure excessif (cf. **T 534/89**, JO 1994, 464, **T 17/91**, **T 951/91**, JO 1995, 202). La décision **T 1002/92** (JO 1995, 605) montre quelle est l'incidence des principes que la Grande Chambre de recours a énoncés dans les affaires **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408, 420) ainsi que de la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition (cf. à ce sujet p. 336 s., pour ce qui est de la procédure d'opposition) sur la

question de l'admissibilité de nouveaux "moyens" invoqués tardivement à l'appui de motifs d'opposition déjà couverts par la déclaration contenue dans l'acte d'opposition.

La décision **T 122/84** (JO 1987, 177) résume la genèse du principe de l'examen d'office des moyens présentés tardivement, à la lumière des Travaux préparatoires à la CBE.

6.2 L'examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'Article 114 CBE

6.2.1 Généralités sur l'examen de la pertinence

Dans la pratique des chambres de recours, le pouvoir d'appréciation conféré à l'OEB par l'Art. 114(2) se traduit par l'examen de la pertinence des documents invoqués. Le traitement des documents invoqués tardivement qui auraient pu être cités à un stade antérieur de la procédure dépend de leur pertinence, c'est-à-dire de la question de savoir s'ils sont susceptibles d'avoir une influence décisive sur l'issue de l'affaire (cf. **T 258/84**, JO 1987, 119). Selon la décision **T 156/84** (JO 1988, 372), le principe de l'examen d'office des faits visé à l'Art.114(1) prime la possibilité, prévue à l'Art.114(2), de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. La chambre a estimé que cette primauté résulte non seulement des termes mêmes des dispositions en question mais également du fait que l'OEB est tenu envers le public de ne délivrer ou maintenir que des brevets dont la validité, selon lui, ne fait aucun doute. L'OEB doit donc examiner au fond la pertinence des antériorités. S'il constate qu'en fonction des faits de la cause les nouveaux éléments invoqués ne sont pas déterminants pour la décision, l'OEB peut, selon l'Art. 114(2), ne pas en tenir compte, sans avoir à exposer en détail ses motifs (cf. **T 71/86**, **T 11/88**).

Dans l'affaire **T 326/87** (JO 1992, 522), la chambre a justifié ce qui précède en affirmant que l'Art. 114(2) fixe sur le plan juridique les limites des tâches dévolues aux chambres en matière d'instruction; on ne peut considérer que ces tâches comportent un examen poussé des faits invoqués et des preuves produites à un stade avancé de la procédure (l'opposant avait cité pour la première fois le nouveau document avec le mémoire exposant les motifs du recours). Ce qui doit compter, pour la chambre, c'est la pertinence du document en cause, c'est-à-dire son importance en tant que preuve par rapport aux autres documents déjà versés au dossier.

Conformément à la décision **T 273/84** (JO 1986, 346), la latitude prévue à l'Art. 114(2) n'est évidemment laissée aux instances de l'OEB que pour permettre un déroulement normal de la procédure, en prévenant des abus tactiques (cf. aussi **T 110/89** et **T 315/92**).

Pour indiquer ce qu'elle entend par pertinence, la chambre a fait observer dans la décision **T 560/89** (JO 1992, 725) que, conformément à l'Art. 114(2), il n'est pas tenu compte des documents qui ne présentent guère plus d'intérêt que ceux déposés dans les délais et ne divulguent rien qui puisse influer sur la décision. Selon la décision **T 611/90** (JO 1993, 50), les faits et preuves, documents et autres éléments produits tardivement peuvent être rejetés comme non pertinents par les chambres de recours, c'est-à-dire comme constituant des moyens qui n'ont pas plus "de poids" ou ne sont pas "plus convaincants" que les éléments figurant déjà dans le dossier.

Si les éléments invoqués tardivement sont pertinents, c'est-à-dire s'ils sont susceptibles d'entraîner la révocation totale ou partielle du brevet, il y a lieu de les verser au dossier et d'en tenir compte (**T 164/89**, **T 1016/93**).

Conformément à la décision **T 97/90** (JO 1993, 719), le texte de l'Art.114(1) ne signifie pas que les chambres de recours, après la première instance, ont en fait à recommencer

l'instruction, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. Les Art.114(2) et 111(1) fixent une limite nette à la portée de tout nouvel élément pouvant être invoqué dans un recours par les parties, de sorte que les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et rester identiques ou très semblables à celles pour lesquelles des décisions ont été rendues en première instance. Les chambres de recours ont confirmé cette jurisprudence, notamment dans les décisions **T 26/88** (JO 1991, 30), selon laquelle une procédure de recours vise essentiellement à examiner la validité quant au fond des décisions rendues en première instance, **T 326/87** (JO 1992, 522), **T 611/90** (JO 1993, 50) et **T 229/90**.

6.2.2 L'examen de la pertinence au regard des affaires G 9/91 et G 10/91

Eu égard aux affaires **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420) et suite à la jurisprudence présentée ci-dessus quant aux restrictions à l'examen d'office, l'examen de la pertinence a fait l'objet d'une analyse critique dans quelques décisions récentes. D'après cette nouvelle optique, les faits qui n'ont pas été invoqués et les preuves qui n'ont pas été produites en temps utile peuvent être exclus, en vertu du pouvoir discrétionnaire visé à l'Art. 114(2), en cas de vice de procédure et, lors de la procédure de recours, en raison des restrictions auxquelles est assujetti le principe de l'examen d'office.

En vertu des affaires **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), le principe de l'examen d'office ancré à l'Art. 114 s'étend également aux motifs d'opposition, du moins dans la procédure devant la division d'opposition, même si celle-ci ne doit examiner les motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration selon la R. 55c) que dans les affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents. Dans la procédure de recours, qui est une une procédure judiciaire, le principe de l'examen d'office doit être appliqué de façon plus restrictive, de sorte que de nouveaux motifs d'opposition (cf. à ce sujet p. 336 s., dans la procédure de recours) ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours, à moins que le titulaire du brevet ne donne son consentement. Il y a certes lieu d'établir une distinction entre les moyens invoqués tardivement et de nouveaux motifs d'opposition. Toutefois, dans la décision **T 1002/92** (JO 1995, 605) notamment, de nouveaux "faits et justifications" invoqués tardivement à l'appui des motifs d'opposition figurant déjà dans l'acte d'opposition ont été appréciés sur la base des principes développés par la Grande Chambre de recours quant à la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition.

D'après la Grande Chambre de recours, la R. 55c) n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la double fonction de régir (en combinaison avec d'autres dispositions) la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler. Dans la décision **T 1002/92**, la chambre de recours technique est donc parvenue aux conclusions suivantes:

a) Dans la procédure devant **les divisions d'opposition**, les moyens invoqués tardivement, qui vont au-delà des faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition, conformément à la R. 55c), à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition, ne devraient être admis qu'**à titre exceptionnel**, lorsqu'il existe **de prime abord** de solides raisons de **croire** que ces moyens invoqués tardivement s'opposent au maintien du brevet européen en litige.

Un tel examen de la pertinence de ces moyens en tant que critère principal découle du caractère administratif de la procédure d'opposition.

b) Par opposition à la procédure devant la première instance, la procédure de recours est une procédure judiciaire, et a donc un caractère moins "inquisitoire". En conséquence, dans la procédure devant **les chambres de recours**, les nouveaux moyens qui vont au-delà des faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition, conformément à la R. 55c), à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition, ne devraient être admis que dans des cas **tout à fait exceptionnels**, lorsque ces nouveaux moyens sont **de prime abord hautement pertinents**, en ce sens qu'ils s'opposent très probablement au maintien du brevet européen. Il conviendrait de tenir compte également d'autres facteurs pertinents dans l'affaire, tels que notamment la question de savoir si le titulaire du brevet s'oppose à l'admissibilité des nouveaux moyens et pour quels motifs, ainsi que des complications que leur admission risque de provoquer au niveau de la procédure. En règle générale, plus ces moyens sont invoqués tardivement, plus ils risquent de compliquer la procédure (confirmé par **T 212/91**).

Dans l'affaire **T 951/91** (JO 1995, 202) également, la chambre de recours a conclu que bien que l'Art. 114(1) concerne aussi en principe la procédure de recours, il y a lieu d'appliquer d'une manière générale cette disposition de façon plus restrictive dans une telle procédure que dans la procédure d'opposition.

Dans la décision **T 1002/92**, la chambre a ajouté, pour compléter, qu'en ce qui concerne la recevabilité de nouveaux faits et justifications dans le cadre d'une **procédure de recours**, les principes qu'elle a énoncés, en accord avec l'avis **G 10/91**, sont sensiblement plus restrictifs que ceux qui avaient été posés dans la décision **T 156/84** (JO 1988, 372). Elle a considéré que les moyens produits par l'opposant en ce qui concerne l'utilisation antérieure présumée n'étaient, de prime abord, pas suffisamment pertinents pour qu'elle pût les admettre dans la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 255/93**, la chambre de recours a estimé que la situation d'exception décrite sous b) pour la procédure de recours s'appliquait au document 5 lequel fut admis dans la procédure. Elle a tenu compte du fait que l'intimé avait disposé d'environ quatre semaines pour prendre position sur ce document. En outre, les nouveaux faits techniques à introduire ne réclamaient pas de complément d'informations. Ainsi, la prise en considération des preuves produites tardivement ne retardait, ni ne compliquait de façon inadmissible la procédure.

Dans la décision **T 212/91**, la chambre a confirmé que les affaires tranchées par les chambres de recours devaient avoir un cadre de droit et de fait identique, du moins en grande partie, à celui sur la base duquel la première instance a rendu sa décision. Les preuves produites tardivement portaient sur le motif de l'insuffisance et modifiaient considérablement, selon la chambre, le cadre de fait (mais non de droit) auquel l'intimé avait eu affaire devant la première instance. En outre, ces preuves avaient été produites à un stade très avancé de la procédure, soit plus d'un an après que le réquérant (opposant) se fut rendu compte que la division d'opposition avait jugé infondé le motif de l'insuffisance. La chambre a examiné toutes les circonstances de l'affaire, à savoir qu'il n'avait pas été fourni d'explications satisfaisantes justifiant la présentation des preuves à un stade si tardif, que le brevet avait environ quatorze ans, et enfin et surtout, que les preuves produites n'étaient pas d'une **pertinence** propre à modifier l'issue de l'affaire. Elle a donc décidé d'exclure les preuves produites tardivement.

6.2.3 Examen de la pertinence et abus de procédure

a) Généralités

Dans certaines affaires, les chambres de recours n'ont pas tenu compte des moyens invoqués tardivement en raison d'un abus de procédure.

Dans la décision **T 951/91** (JO 1995, 202) la chambre a refusé de prendre en considération des preuves, invoquées tardivement, **avant même qu'elles ne soient effectivement produites**, et a fait observer que le pouvoir discrétionnaire que l'Art.114(2) confère aux instances de l'OEB permet de garantir un déroulement rapide de la procédure dans l'intérêt des parties, du public en général et de l'OEB, et de prévenir des abus tactiques. Les parties doivent avoir présent à l'esprit que des documents produits tardivement pourront ne pas être pris en considération; elles doivent donc s'efforcer de présenter, de la façon la plus exhaustive et rapide possible, les faits et justifications pertinents à leur cas. Si une partie, sans invoquer d'excuse valable, n'agit pas de la sorte et si l'admission des preuves entraîne un retard de procédure excessif, les chambres de recours sont tout à fait en droit de refuser d'en tenir compte en usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'Art.114(2). Dans cette affaire, la chambre a informé les parties que le fait que le requérant (opposant) souhaitait, quelque vingt mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et alors que la rédaction de la décision était dans une large mesure achevée, soumettre à une date ultérieure non spécifiée, de nouvelles données expérimentales, constituait un abus de procédure.

Dans l'affaire **T 496/89**, la chambre a fait remarquer qu'il était non seulement inéquitable vis-à-vis de l'autre partie, mais également incorrect et contraire à l'intérêt du public de présenter tardivement des documents et autres éléments au cours de la procédure de recours. Toute tentative de prendre au dépourvu l'autre partie en produisant délibérément des moyens à un stade avancé, ou en omettant par inadvertance d'invoquer des arguments et de produire des preuves à leur appui, va à l'encontre de l'esprit et de la finalité de la CBE (cf. également **T 430/89**).

Dans la décision **T 741/91**, la chambre a souligné qu'il ne pouvait être toléré qu'une partie produise des preuves la veille seulement de la tenue de la procédure orale devant la division d'opposition, empêchant ainsi la partie adverse de les examiner et d'y répondre lors de la procédure orale. Elle a jugé qu'en application de l'Art.114(2), qui reconnaît à l'OEB un pouvoir d'appréciation, la division d'opposition ne devait pas tenir compte de ces preuves.

Dans l'affaire **T 375/91**, la chambre a estimé que l'intimé (opposant) n'avait aucune raison de ne pas présenter ses tests en temps utile, à savoir de ne pas répondre aux déclarations du requérant avec promptitude et, en tout état de cause, avant la convocation d'une procédure orale, de façon à laisser au titulaire du brevet suffisamment de temps pour répliquer, par exemple en opposant, si nécessaire, ses propres tests. La présentation de ces tests sept semaines seulement avant la procédure orale nuit au but de la procédure orale, qui est de permettre le prononcé d'une décision à l'issue de cette procédure, et porte atteinte au droit du requérant de répliquer en détail. Pareille attitude va à l'encontre d'une procédure juste et efficace.

b) Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public

Les chambres de recours ont notamment appliqué des critères plus stricts à l'admission d'une utilisation antérieure accessible au public, dont l'opposant est à l'origine et que celui-ci invoque tardivement. Se fondant sur l'Art. 114(2), elles n'ont pas admis dans la procédure les moyens invoqués tardivement, car dans les circonstances particulières des affaires dont elles étaient saisies, il y avait abus de procédure et atteinte au principe de la bonne foi. Au vu de ces faits, les chambres de recours ont renoncé à examiner l'éventuelle pertinence des moyens (cf. **T 17/91** et **T 534/89**, JO 1994, 464, **T 211/90**).

Dans l'affaire **T 17/91**, il avait été invoqué une utilisation antérieure accessible au public et due à l'activité de l'opposant lui-même, deux ans après l'expiration du délai d'opposition, sans que ce retard eût été vraiment justifié. La chambre a jugé qu'il y avait eu **abus de procédure** et atteinte au principe de la "**bonne foi**". Conformément à l'Art. 114(2), elle n'a pas tenu compte de la prétendue utilisation antérieure accessible au public, **nonobstant son éventuelle pertinence**, et a maintenu le brevet.

De même, dans la décision **T 534/89** (JO 1994, 464), la chambre a considéré qu'une objection quant à une utilisation antérieure par l'opposant, qui est formulée seulement après l'expiration du délai d'opposition fixé à l'Art. 99(1) bien que l'opposant ait eu donc connaissance des faits et que rien n'ait empêché de formuler ladite objection au cours du délai d'opposition, constitue un abus de procédure. Par conséquent, la chambre a estimé que, dans le cas où l'on a manifestement affaire à un abus de procédure puisqu'une partie s'est délibérément abstenue de soulever une question alors qu'elle disposait des preuves nécessaires, ce serait aller à l'encontre du principe de la **bonne foi** que d'admettre de telles preuves en appliquant l'Art. 114(2) en faveur de ladite partie.

Dans l'affaire **T 211/90**, le requérant avait, quatre semaines avant la tenue d'une procédure orale dans le cadre de la procédure de recours, fait valoir pour la première fois l'existence d'une utilisation antérieure connue du public, alors qu'il disposait déjà des preuves à cet égard avant l'expiration du délai d'opposition. La chambre a estimé que le fait d'avoir méconnu, au moment de former l'opposition, la pertinence de ce document dont il connaissait l'existence, ne pouvait autoriser le requérant à produire ce document à un stade aussi tardif de la procédure, quelles que soient les raisons qui l'avaient empêché de prendre plus tôt conscience de sa pertinence. Le fait qu'il y ait eu changement de mandataire au cours de la procédure de recours, et que le nouveau mandataire ait été le premier à reconnaître la pertinence du document ne pouvait justifier cette production tardive. Aussi la chambre n'a-t-elle pas tenu compte de ce document dans la suite de la procédure, sans en examiner la pertinence.

6.3 Moyens invoqués tardivement et droit d'être entendu

Les chambres ont pris position, dans quelques décisions, sur la façon de garantir le respect du droit d'être entendu, lorsque l'OEB envisage de prendre en considération dans sa décision des faits invoqués et des preuves produites tardivement.

Dans le cas où, en application de l'Art. 114(1), une division d'opposition ou une chambre de recours estime devoir tenir compte de nouveaux faits ou preuves, qui n'ont été produits qu'au stade de la procédure orale, elle doit donner aux autres parties la possibilité de s'exprimer à leur sujet avant de rendre une décision fondée sur de tels faits ou preuves, comme exigé par l'Art. 113(1); (**G 4/92**, JO 1994, 149, cf. également **T 484/90,** JO 1993, 448).

Du fait de l'introduction tardive d'un document pertinent pendant la procédure orale, la chambre a décidé dans l'affaire **T 330/88** qu'aucun manquement aux obligations de l'Art. 113(1) n'avait été établi. Le mandataire avait disposé de suffisamment de temps durant la procédure orale qui s'était déroulée sur deux jours consécutifs pour étudier ce document consistant uniquement en sept pages, dont une page de revendications et deux pages de figures. On pouvait s'attendre à ce qu'il puisse réagir à cette situation nouvelle soit en mettant en cause la pertinence du document, soit en déposant des revendications modifiées.

Dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens, mais où le titulaire

du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est nécessaire, au sens de l'Art. 101(2), si l'OEB veut prendre ces éléments en considération vu leur pertinence dans la décision à rendre, qu'il invite le titulaire du brevet à prendre position en présentant ses observations, avant que l'affaire puisse être tranchée sur la base desdits moyens. Le caractère nécessaire de cette invitation découle de l'Art. 113(1) et des principes généraux du droit procédural applicables en vertu de l'Art. 125 (**T 669/90**, JO 1992, 739).

Dans la décision **T 356/94** la chambre a ajouté que tout moyen de preuve produit tardivement peut être introduit dans la procédure d'opposition pour autant que ce moyen soit ensuite soumis à une discussion contradictoire conformément à l'Art. 113 (1), ce qui implique de laisser aux parties une période de temps suffisante en fonction de la nature du moyen de preuve produit, pour fournir leurs explications. La prise en considération d'essais comparatifs produits le jour même de la procédure orale peut constituer une violation du droit d'être entendu de l'autre partie, dès lors que celle-ci n'a pas eu la possibilité matérielle de les vérifier.

6.4 Ce qu'il faut entendre par "tardivement"

6.4.1 Retardement de la procédure

En vue d'accélérer la procédure, il conviendrait qu'en principe tous les faits soient invoqués, toutes les preuves soient produites et toutes les demandes soient présentées par les parties au début de la procédure ou, si cela n'est pas réalisable, aussitôt que possible. Les arguments et les preuves ne devraient pas être produits au coup par coup. Les chambres de recours soulignent qu'il est nécessaire en tout état de cause que l'opposant émette toutes ses objections en détail et de manière complète pendant le délai d'opposition, ceci pour faire en sorte que la procédure soit expéditive et respecter les exigences de l'équité vis-à-vis de l'autre partie à la procédure (cf. **T 101/87**, **T 173/89**, **T 237/89**, **T 430/89**, **T 951/91**, JO 1995, 202). Dans l'affaire **T 339/92**, la chambre a déclaré qu'il était possible de tenir compte de moyens invoqués tardivement, à condition que cela ne retarde pas la procédure.

6.4.2 Justification de la présentation tardive

Dans la décision **T 117/86** (JO 1989, 401), la chambre a fait observer que les faits invoqués et les preuves produites à l'appui d'une opposition après l'expiration du délai de neuf mois ne l'étaient pas en temps utile, et que, par conséquent, en vertu de l'Art. 114(2), il pouvaient ou non être admis dans la procédure, à la discrétion de l'Office.

Dans quelques décisions toutefois, les chambres ont estimé que le retard jouait un rôle moins important, lorsqu'une partie réagissait à une constatation faite dans la décision entreprise ou à l'exposé de la partie adverse.

Dans la décision **T 101/87**, la chambre a établi une distinction entre le cas où l'opposant tente de trouver de nouvelles antériorités après que la division d'opposition a considéré celles produites jusqu'alors comme insuffisantes pour obtenir la révocation ou la limitation du brevet, et le cas où il effectue d'autres recherches en réaction à une modification de fond apportée à une revendication ou pour parer à des objections de la division d'opposition quant à l'absence d'un élément de l'argumentation. Dans ce dernier cas, les nouveaux moyens ne peuvent être considérés comme invoqués tardivement.

Dans l'affaire **T 49/85**, la chambre a déclaré qu'un renvoi présenté par l'opposant pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs n'était pas réputé produit en temps

utile, à moins qu'il n'apportât la preuve contraire d'un nouveau motif mis en évidence dans la décision (cf. également **T 172/85** et **T 561/89**). Il en va de même lorsqu'une partie réagit à l'exposé de la partie adverse, comme dans l'affaire **T 705/90** où les documents I à N ont été cités par la requérante dans ses observations au soutien d'une argumention présentée en réponse à un mémoire de l'intimé. De même, dans l'affaire **T 238/92**, la chambre a estimé qu'un document présenté pour la première fois en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours n'avait pas été "**invoqué tardivement**" puisqu'il constituait la première preuve d'une caractéristique jugée essentielle dans la décision attaquée pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. aussi **T 117/92**).

La présentation tardive des arguments et d'un document avait été justifiée par le fait que le mandataire avait repris l'affaire depuis peu de temps. Dans l'affaire **T 430/89**, la chambre a estimé que pareille explication ne pouvait être admise pour justifier la présentation tardive.

6.5 Arguments invoqués tardivement

Dans la décision **T 92/92**, la chambre a souligné que l'OEB ne peut se fonder sur l'Art. 114(2) pour décider de ne pas tenir compte des **arguments** invoqués tardivement, au motif qu'ils ont été produits pour la première fois lors de la procédure orale. De l'avis de la chambre, la CBE établit, à l'Art. 114(1), une nette distinction entre "facts and evidence" d'une part et "arguments" de l'autre, alors que le terme "arguments" n'est pas repris à l'Art. 114(2). Il y a lieu d'interpréter l'Art. 114(2) de manière à ne pas limiter indûment le droit des parties à défendre leur cause.

Dans l'affaire **T 861/93** également, la chambre a constaté que des décisions invoquées par une partie à l'appui de ses arguments ne constituaient en aucun cas des documents susceptibles d'être rejetés, dans les conditions prévues l'Art. 114(2), en raison de leur présentation tardive. La disposition citée ne s'applique pas aux arguments. En conséquence, les décisions mentionnées par une partie au soutien de ses arguments doivent être considérées comme faisant partie de ces arguments et ne peuvent donc pas être rejetées au motif qu'elles ont été invoquées tardivement.

6.6 Faits invoqués tardivement

S'il apparaît qu'un nouveau document cité est pertinent à la décision à rendre, il doit être admis dans la procédure et pris en considération. C'est pour cette raison que, dans l'affaire **T 164/89**, la chambre a admis un document produit seulement pendant la procédure orale lors de la procédure de recours (confirmé par **T 1016/93**). Dans les décisions **T 142/84** (JO 1987, 112), **T 29/87**, **T 297/87**, **T 408/89**, **T 295/90**, **T 556/90**, **T 653/90**, **T 266/92** et **T 230/92**, le critère déterminant sur la base duquel des documents produits tardivement, qui avaient été cités pour la première fois au cours de la procédure de recours, ont été pris en considération, était leur pertinence.

Dans l'affaire **T 1019/92**, un opposant n'avait produit un document, dont il était à l'origine, qu'après l'expiration du délai d'opposition. Contrairement aux affaires **T 534/89** et **T 17/91**, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas d'abus de procédure, tant qu'il n'était pas prouvé que l'opposant avait agi délibérément, pour des raisons tactiques. Elle a admis dans la procédure le document produit tardivement. De même, dans l'affaire **T 315/92**, la chambre de recours a nié l'existence d'une tactique abusive et, faisant valoir le principe de l'examen d'office des faits, a tenu compte des pièces produites tardivement, celles-ci étant susceptibles de mettre en péril le maintien du brevet (cf. également **T 110/89**).

Dans les affaires **T 140/91** et **T 446/89**, les pièces produites tardivement n'ont pas été prises en considération dans la procédure de recours, en raison de leur manque de pertinence à savoir que leur prise en considération ne modifierait en rien la décision. Dans l'affaire **T 327/91** également, la chambre n'a pas tenu compte de deux documents, car ceux-ci avaient été produits bien trop tard dans la procédure de recours, en l'occurrence après la procédure orale.

Dans la décision **T 705/90**, la chambre a constaté que la décision de ne pas tenir compte de documents présentés tardivement doit être motivée. Il ne suffit pas de signaler que les documents ont été produits avec retard.

6.7 Preuves produites tardivement

6.7.1 Généralités

Il arrive fréquemment qu'une partie produise à un stade avancé de la procédure de nouvelles preuves, telles que des tests comparatifs, les résultats d'une analyse, des documents ou des utilisations antérieures accessibles au public, y compris pour étayer des faits déjà allégués.

Dans plusieurs décisions, telles que **T 207/91**, **T 137/90**, **T 139/90**, **T 713/91**, **T 796/91** et **T 141/92**, les preuves produites tardivement n'ont pas été admises dans la procédure de recours, faute de pertinence. Dans l'affaire **T 708/89** également, la chambre, exerçant le pouvoir discrétionnaire conféré par l'Art. 114(2), n'a pas tenu compte de tests comparatifs que le requérant avait seulement fournis avec le mémoire exposant les motifs du recours, car ils n'étaient pas pertinents.

Dans l'affaire **T 270/90**, la chambre n'a pas admis des résultats d'essais, et ce, pour non-respect des exigences de l'équité; ce n'est qu'à titre accessoire qu'elle a constaté qu'ils étaient sans importance pour la décision.

Dans l'affaire **T 939/90**, conformément à la jurisprudence, la chambre a été d'avis que la division d'opposition avait exclu à juste titre les preuves produites tardivement, dans la mesure où les opposants s'étaient pratiquement trouvés dans l'impossibilité, en raison de ce retard, d'y répondre en soumettant leurs propres essais. Elle a déclaré que pour des raisons évidentes, cela ne s'appliquait plus à la procédure de recours et a donc admis les preuves dans la procédure.

Dans la décision **T 685/91**, de l'avis de la chambre, la division d'opposition a agi correctement en n'examinant pas le compte rendu d'expérience présenté un mois environ avant la procédure orale devant la division d'opposition, car un laps de temps aussi court ne permettait manifestement pas d'effectuer des contre-essais. Le compte rendu a néanmoins été pris en compte dans la procédure de recours, étant donné que ces mêmes données comparatives avaient été jointes au mémoire exposant les motifs du recours pour étayer l'objection d'absence d'activité inventive qui avait été soulevée à l'origine dans l'exposé des motifs de l'opposition. La chambre a estimé que le compte rendu technique ne prenait pas l'intimé par surprise puisqu'il lui avait laissé suffisamment de temps pour effectuer ses propres expériences.

6.7.2 Utilisation antérieure accessible au public invoquée tardivement

a) Utilisation antérieure accessible au public invoquée par l'utilisateur même

Dans un certain nombre de décisions, la chambre de recours, s'appuyant sur l'Art. 114(2),

n'a pas tenu compte des allégations de l'opposant, qui avait fait valoir tardivement l'existence d'utilisations antérieures connues du public; elle a jugé qu'il y avait, dans les circonstances concrètes de l'espèce, volonté abusive de retarder la procédure et violation du principe de la bonne foi, et n'a pas voulu, **dans ces conditions**, examiner la **pertinence** des pièces produites (cf. **T 17/91**, **T 534/89,** JO 1994, 464, **T 211/90**; cf. à ce sujet p.257 s. au chapitre relatif à l'abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public).

Dans l'affaire **T 985/91**, la chambre s'est référée à la décision **T 17/91** et a déclaré que dans les affaires du type de celle dont elle était saisie, où les moyens produits tardivement portaient sur une prétendue utilisation antérieure, accessible au public, par la partie l'invoquant, ces moyens ne devaient être admis dans la procédure que dans des circonstances exceptionnelles. Elle n'a donc pas tenu compte d'un document relatif à une utilisation antérieure présumée, qui avait été déposé tardivement, étant donné que ni les motifs indiqués pour justifier le dépôt du document concerné, plus de quatre ans après l'expiration du délai d'opposition et une semaine seulement avant la date de la procédure orale, ni le contenu du document lui-même n'étaient de nature à convaincre la chambre de leur pertinence pour la procédure.

Dans l'affaire **T 847/93**, la chambre a estimé que les conclusions de la décision **T 17/91** n'étaient pas directement applicables, parce que l'utilisation antérieure invoquée dans cette espèce ne se fondait pas sur les activités de l'opposant, mais concernait un appareil fabriqué par un tiers et livré à l'opposant. La chambre a renvoyé l'affaire à la première instance.

b) Exposé incomplet des motifs et examen de la pertinence

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, la recevabilité d'une opposition dépend de la question de savoir si les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs, conformément à la R. 55c), sont suffisants, de par leur contenu, pour permettre de comprendre correctement la cause de l'opposant, en l'appréciant objectivement (cf. **T 222/85**, JO 1988, 128), et s'ils sont suffisamment détaillés pour permettre à l'OEB et au titulaire du brevet de comprendre, sans examen complémentaire, les arguments avancés (cf. **T 2/89**, JO 1991, 51, **T 550/88**, JO 1992, 117). Lorsqu'une opposition est fondée sur un usage antérieur, l'acte d'opposition doit, pour satisfaire à la R.55c), indiquer dans le délai d'opposition tous les faits permettant de déterminer la date, l'objet et les circonstances de l'usage antérieur ainsi que les justifications invoquées à leur appui. Pour fonder de manière suffisante une utilisation antérieure accessible au public, il convient d'indiquer de façon concrète quel a été son objet et où, quand, comment et par qui elle a été rendue accessible au public (cf. **T 328/87**, JO 1992, 701 et **T 93/89**, JO 1992, 718).

Dans l'affaire **T 97/92**, la chambre a confirmé qu'un exposé aussi complet des motifs, qui permet de vérifier les moyens sans devoir instruire l'affaire, aux fins d'éviter toute prolongation inadmissible de la procédure, ne devait être exigé que dans le cas où des faits et des preuves sont cités tardivement.

Dans la décision **T 441/91**, la chambre a examiné la différence entre la production tardive d'un document antérieur et le fait d'invoquer tardivement une utilisation antérieure. Normalement, dans le cas d'un document antérieur, les parties sont d'accord sur le fait que le document a été publié et sur la date de sa publication, de sorte que l'OEB peut directement procéder à l'appréciation de la pertinence du document quant aux faits invoqués et de l'influence de son contenu technique sur la brevetabilité de l'invention revendiquée. Dans le cas, en revanche, où c'est une utilisation antérieure qui est invoquée, il faut en principe répondre à deux questions: il importe de déterminer premièrement ce qui a été effective-

ment rendu accessible au public et, deuxièmement, quelle est la pertinence et l'effet du contenu technique de ce qui a été divulgué sur la brevetabilité de l'invention revendiquée.

Les chambres de recours en ont donc conclu qu'une prétendue utilisation antérieure accessible au public n'est pas pertinente si elle n'est pas suffisamment fondée et, si elle est invoquée tardivement, elle peut donc ne pas être prise en compte conformément à l'Art. 114 (2) (cf. **T 129/88**, JO 1993, 598, **T 550/89**, **T 93/89**, JO 1992, 718, **T 441/91**, **T 97/92**, **T 614/93**).

Dans la décision **T 45/88**, la chambre n'a pas tenu compte de l'utilisation antérieure invoquée tardivement, au motif que la procédure avait déjà duré longtemps (cinq ans depuis la formation des oppositions) et qu'il fallait examiner de manière très approfondie des faits qui remontaient à plus de neuf ans. Comme dans la décision **T 262/85**, dont les conclusions furent reprises par la chambre, l'issue, le déroulement et la durée de toute éventuelle administration des preuves étaient si incertains, que dans ces circonstances, la chambre, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré, était fondée à ne pas tenir compte du moyen en question.

Dans les procédures **T 231/90** et **T 938/91** également, les utilisations antérieures par l'opposant, que celui-ci avait invoquées tardivement, n'ont pas été prises en considération. Dans l'affaire **T 237/89**, la chambre n'est passée outre à la prétendue utilisation antérieure, invoquée seulement avec le mémoire exposant les motifs du recours, qu'après avoir conclu que cette preuve était dénuée de pertinence, en ce sens qu'elle n'était pas de nature à s'opposer au maintien du brevet (cf. également **T 847/93**).

Pour pouvoir apprécier entièrement la brevetabilité de l'objet du brevet incriminé, la chambre a, dans l'affaire **T 628/90**, tenu compte de l'utilisation antérieure, accessible au public, qui n'avait été invoquée qu'au stade de la procédure de recours et qui était suffisamment motivée, en raison de son éventuelle pertinence.

6.8 Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche

En principe, un document pris en compte au cours de la procédure d'examen ne constitue pas automatiquement l'objet de l'opposition ou de la procédure de recours sur opposition, même s'il est cité ou évalué dans le brevet européen attaqué (**T 198/88**, JO 1991, 254, **T 155/87**, **T 436/88**, **T 484/89**). Selon la décision **T 291/89**, ce qui précède vaut également pour un document cité dans le rapport de recherche. Cela a également été confirmé dans la décision **T 536/88** (JO 1992, 638). La chambre a cependant admis une exception dans le cas d'espèce, car le document invoqué dans la procédure seulement après l'expiration du délai d'opposition avait été cité et évalué dans le brevet attaqué comme constituant l'état de la technique le plus proche à partir duquel avait été formulé le problème technique exposé dans la description. Un tel document est pris en compte au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition, même lorsqu'il n'a pas été invoqué expressément pendant le délai d'opposition (cf. **T 234/90**, **T 300/90**).

Dans la décision **T 387/89** (JO 1992, 583), la chambre s'est exprimée à cet égard à propos de la portée du principe de l'examen d'office visé à l'Art. 114(1), dans le cas de la procédure d'opposition. La chambre a retenu deux documents comme moyens nouveaux; ces documents avaient été cités dans le rapport de recherche mais ils n'avaient aucunement été invoqués par l'opposant. C'est sur leur fondement que le recours formé contre la décision de révoquer le brevet a été rejeté. De l'avis de la chambre, ni les divisions d'opposition ni les chambres de recours ne sont tenues de vérifier à leur tour la pertinence de documents cités dans le rapport de recherche européenne, si l'opposant n'a pas

invoqué ces documents à l'appui des motifs de l'opposition. Les divisions d'opposition ou les chambres de recours peuvent cependant retenir de tels documents comme moyens nouveaux dans la procédure d'opposition, conformément à l'Art. 114(1), si elles ont de fortes raisons de penser qu'ils peuvent être déterminants pour la décision. Dans l'affaire similaire **T 588/89**, la chambre a retenu un document comme moyen nouveau lors de la procédure de recours, en application de l'Art. 114(1), étant donné qu'il constituait, d'après elle, l'état de la technique le plus proche et jetait des doutes sur l'activité inventive.

6.9 Renvoi devant la première instance

6.9.1 Renvoi en cas de pertinence

Lorsqu'une nouvelle antériorité est produite dans la procédure de recours faisant suite à une opposition, la question se pose de savoir si l'affaire doit être renvoyée à la première instance. Selon la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 258/84**, JO 1987, 119, **T 273/84**, JO 1986, 346, **T 621/90**, **T 166/91**), l'introduction pour la première fois en instance de recours sur opposition d'un document suffisamment pertinent pour être pris en considération doit en principe entraîner (dans l'exercice du pouvoir conféré à la chambre par l'Art. 111(1)) le renvoi de l'affaire à la première instance pour que le document puisse être examiné par deux degrés de juridiction et afin d'éviter la perte d'une instance pour le titulaire du brevet. Les chambres de recours décident au cas par cas de l'opportunité d'un tel renvoi.

Dans la décision **T 326/87** (JO 1992, 522), la chambre a ajouté qu'un renvoi est souhaitable notamment lorsque la nouvelle antériorité menace l'existence du brevet. Autrement, la chambre de recours peut elle-même statuer sur l'affaire.

C'est en accord avec ces principes que, dans la décision **T 638/89**, la chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition, après qu'un document qui n'avait été produit qu'avec le mémoire exposant les motifs du recours avait été admis comme étant extrêmement pertinent bien qu'il ait été présenté tardivement.

6.9.2 Décision sur le fond des chambres de recours

Le simple fait qu'un document produit tardivement est admis dans la procédure ne signifie pas que l'affaire doit automatiquement être renvoyée à la première instance pour suite à donner. En vertu de la jurisprudence établie des chambres de recours, la chambre peut, en vertu de l'Art. 111(1), examiner elle-même une affaire et rendre une décision, lorsqu'elle conclut que ce document n'est pas de nature à faire obstacle au maintien du brevet (**T 326/87**, JO 1992, 522, **T 416/87**, JO 1990, 415, **T 457/92**, **T 527/93**).

Dans l'affaire **T 416/87** (JO 1990, 415), la chambre a fait observer qu'en vertu de l'Art. 111(1), une chambre pouvait examiner elle-même l'affaire, lorsqu'une antériorité était citée pour la première fois par un opposant durant une procédure de recours et qu'elle était considérée par la chambre comme représentant l'état de la technique le plus proche, et par conséquent admissible, sans pour autant faire obstacle au maintien du brevet (cf. également **T 97/90**, JO 1993, 719).

Dans la décision **T 881/91**, la chambre de recours, suivant en cela la décision **T 416/87**, a décidé d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'Art. 111(1) et de statuer elle-même sur l'opposition fondée pour l'essentiel sur les documents invoqués tardivement par l'opposant qui ne font cependant pas obstacle au maintien du brevet. La

chambre a constaté que le requérant (opposant) perdait le bénéfice d'une instance pour l'examen des documents, mais que cette mesure était équitable puisque c'était le requérant (opposant) lui-même qui avait produit tardivement les documents.

Dans la décision **T 565/89**, la chambre saisie de l'affaire a elle aussi choisi de ne pas renvoyer celle-ci devant la première instance car elle est parvenue à la conclusion que l'antériorité produite tardivement n'affectait pas la nouveauté de l'enseignement revendiqué, ni ne le suggérait (cf. **T 253/85** et **T 49/89**).

6.9.3 Argumentation entièrement nouvelle lors de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 611/90** (JO 1993, 50), le mémoire du requérant (opposant) exposant les motifs du recours faisait état d'un cas tout autre de défaut de nouveauté, fondé sur une utilisation antérieure et non plus sur une publication antérieure citée auparavant. La chambre a dit que si le recours soulève une question totalement différente de celle qui a été tranchée par la décision contestée, il peut être inopportun, suivant les circonstances, que la chambre de recours statue elle-même sur sa recevabilité. La procédure de recours ne doit pas en effet devenir un simple prolongement de la procédure devant la première instance, même si, dans l'intérêt du public et des parties, la clôture de la procédure d'opposition doit pouvoir intervenir rapidement. La chambre a considéré que pour des raisons d'équité vis-à-vis des parties l'affaire devait être renvoyée devant la division d'opposition. Tout en acceptant les moyens invoqués tardivement, elle a ordonné que la partie responsable de ce retard supporte tous les frais supplémentaires ainsi entraînés (cf. **T 847/93**).

Dans l'affaire **T 97/90**, la chambre s'est référée à la décision **T 611/90** et a confirmé que si de nouvelles preuves, de nouveaux arguments ou d'autres éléments invoqués tardivement lors du recours soulèvent des questions très différentes de celles qui ont été tranchées en première instance, il faut, pour des raisons d'équité vis-à-vis des parties, que l'affaire soit renvoyée en première instance. Toutefois, la chambre a souligné que l'on ne peut déduire de la décision **T 611/90** que toutes les affaires dans lesquelles une nouvelle objection est invoquée tardivement au stade du recours doivent être renvoyées devant la première instance. Au contraire, un tel renvoi ne doit avoir lieu que si le fait d'admettre la nouvelle objection dans la procédure de recours est susceptible d'entraîner la révocation du brevet.

Dans l'affaire **T 852/90**, la chambre a accepté que de nouvelles preuves soient produites à la suite d'une requête présentée par l'opposant (requérant) au début de la procédure orale. La chambre a confirmé que s'il apparaît que les faits portés devant la chambre de recours ne sont pas identiques ou similaires à ceux sur lesquels la première instance a statué, l'affaire doit être renvoyée devant l'instance précédente en application de l'Art. 111(1). Dans la présente espèce, cependant, les preuves produites tardivement se réduisaient à des informations complémentaires - quoiqu'importantes - et la chambre a donc jugé inutile de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.

6.10 Répartition des frais

Selon la jurisprudence des chambres de recours, celles-ci peuvent, pour la répartition des frais, tenir compte du fait qu'à un stade avancé de la procédure une partie a produit tardivement des preuves ou invoqué tardivement des éléments importants alors que ce retard n'était pas justifié (cf. p. 348 et les décisions **T 117/86**, JO 1989, 401, **T 326/87**, JO 1992, 522, **T 97/90**, **T 611/90**, JO 1993, 50, **T 110/91**, **T 705/92**, **T 847/93**, **T 1016/93**).

7. Règlement relatif aux taxes

7.1 Date à laquelle le paiement est réputé effectué

L'Art. 8 RRT, dans sa nouvelle version en vigueur avec effet au 3.1.1991, dispose que la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le montant est "effectivement porté au crédit" d'un compte de l'OEB. La nouvelle disposition de l'Art. 8 RRT, et notamment de son paragraphe 3, a tenu compte de la jurisprudence des chambres de recours. En effet, dans quelques décisions antérieures, un paiement tardif a, dans certains cas, été réputé effectué dans les délais, lorsque la date effective d'inscription au crédit du compte de l'OEB du montant du versement à effectuer pour un paiement est postérieure à la date d'expiration du délai de paiement, mais qu'à une date antérieure et dans ledit délai soit réalisée une situation assimilable juridiquement à une telle inscription (cf. à ce sujet **J 24/86**, JO 1987, 399, qui résume la jurisprudence sur ce point, et **T 47/88**, JO 1990, 35).

La nouvelle version de l'Art. 8(3) RRT dispose que le délai de paiement d'une taxe est considéré comme respecté, même lorsque le paiement n'a été effectué qu'après l'expiration du délai prévu à cet effet, si les conditions suivantes sont remplies:

a) la personne qui a effectué le paiement doit prouver à l'Office qu'elle a bien effectué ce paiement, dans un Etat contractant, pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir, par ex. en versant le montant sur un compte de chèques postaux de l'Office;

b) la personne qui a effectué le paiement doit acquitter une surtaxe d'un montant égal à 10% de la taxe due, dans la mesure où elle n'a pas déjà effectué le paiement dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

Dans l'affaire **T 842/90**, qui portait sur la question de savoir si la taxe d'opposition avait été acquittée dans les délais, ces conditions étaient remplies.

Conformément à l'Art. 8(1)a) RRT, la date à laquelle un paiement est réputé effectué auprès de l'OEB, dans le cas d'un virement sur un compte bancaire, est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office. Dans l'affaire **T 45/94**, le requérant avait par inadvertance viré la taxe de recours sur un compte de l'Office allemand des brevets. La chambre a fait observer que dans le cas d'un virement effectué à l'adresse de l'Office allemand des brevets, ni la date de l'avis de crédit, ni la date de l'ordre de virement ne pouvaient être prises en considération pour déterminer si une taxe due à l'OEB avait été acquittée dans le délai. L'accord administratif du 29.6.1981 entre l'Office allemand des brevets et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement, tel que modifié le 13.10.1989 (JO 1991, 187), ne contient aucune disposition quant à la transmission ou à la communication à l'OEB de tout virement effectué par erreur. En vertu de l'Art. 1(5) de l'accord administratif, les moyens de paiement reçus à l'Office allemand des brevets par la voie postale sont acceptés pour l'OEB et rangés en prévision d'une collecte quotidienne effectuée par un agent de l'OEB. Cela ne s'applique toutefois pas aux virements. Conformément à cet accord administratif, les montants à acquitter à l'OEB, qui ont été virés à l'un des comptes de l'Office allemand des brevets, sont restitués aux auteurs des paiements (**J 49/92**).

7.2 Parties minimes non encore payées

Conformément à l'Art. 9(1) RRT, un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Toutefois,

en vertu de la quatrième phrase de cette disposition, l'Office peut, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte des parties minimes non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.

Les chambres de recours ont examiné dans plusieurs cas s'il paraissait justifié de ne pas tenir compte d'une partie minime non encore payée d'une taxe. Dans l'affaire **T 130/82** (JO 1984, 172), la chambre a décidé qu'il était justifié de ne pas tenir compte du montant encore impayé, lequel représentait un peu plus de 10%. Dans la décision **J 11/85** (JO 1986, 1), la chambre a déclaré qu'un montant restant dû de l'ordre de 10% pouvait normalement être considéré comme minime (cf. aussi **T 109/86** en date du 20.7.1987).

Dans l'affaire **T 290/90** (JO 1992, 368), la chambre a considéré que la question de savoir s'il paraissait justifié de ne pas tenir compte d'une partie minime non encore payée d'une taxe devait être tranchée sur une base objective (eu égard à l'ensemble des circonstances pertinentes à l'affaire) et non subjective. Elle a conclu que vu les circonstances de l'affaire dont elle était saisie, un montant correspondant à 20% de la taxe d'opposition pouvait tout à fait être considéré comme minime aux fins de l'Art. 9(1) RRT, parce qu'il n'y avait pas lieu de pénaliser le requérant au motif qu'il avait prétendu avoir droit à une réduction de la taxe en question, et parce qu'il avait acquitté les 20% manquants peu de temps après l'expiration du délai.

Toutefois, dans l'affaire **T 905/90** (JO 1994, 306, corr. JO 1994, 556), la chambre a considéré que la meilleure manière de déterminer le sens du mot "minime" était de comparer la somme restant à payer et le montant intégral de la taxe. Sous cet angle, et indépendamment de cette somme ou par rapport à la capacité de paiement de la personne concernée, ou encore des conséquences du non-paiement, une différence de 20% ne pouvait manifestement pas, arithmétiquement parlant, être considérée comme minime. L'Art. 9(1) RRT a été conçu précisément pour ces montants tout à fait minimes ou négligeables, afin d'éviter une perte de droits, lorsqu'à la suite d'une erreur commise par inadvertance, une somme minime reste à payer pour la procédure considérée.

Dans l'affaire **J 27/92** (JO 1995, 288), la taxe d'examen n'avait pas été acquittée intégralement, le montant non payé représentant 20% de la taxe, soit 560 DEM. Contrairement à la décision **T 905/90**, la chambre a défini les "parties minimes non encore payées" mentionnées à l'Art. 9(1) RRT comme un pourcentage fixe de la taxe à payer dans chaque cas. Un pourcentage de 20% de la taxe à payer peut être qualifié de minime au sens dudit article. En outre, le choix des 20% en tant que pourcentage devant être considéré comme un "montant minime" aura comme effet secondaire positif de permettre l'application de l'Art. 9(1) RRT aux cas où une partie acquittant des taxes cherche par erreur à bénéficier de la réduction de 20% qui peut être accordée au titre de la R. 6(3) et de l'Art. 12 RRT, en relation avec l'Art. 14(2) et (4). Dans la présente affaire, la chambre a déclaré qu'il était justifié de ne pas tenir compte du montant impayé, étant donné que non seulement le demandeur avait acquitté sans retard le reliquat, mais qu'il semblait également qu'il avait été amené à ne payer que 80% des taxes par des informations erronées que lui avait fournies l'OEB.

7.3 Paiement de la taxe

Dans l'affaire **T 415/88**, la chambre a fait observer que l'envoi de timbres fiscaux de l'Office allemand des brevets ne satisfaisait pas aux dispositions de l'Art. 5 RRT et ne pouvait donc pas être considéré comme paiement d'une taxe.

8. Actes de procédure

Un acte de procédure est un acte, accompli par une partie à une instance, qui détermine le cours de la procédure, et dont les conditions et les effets relèvent du droit procédural.

Les chambres de recours ont développé dans leur jurisprudence quelques principes à ce sujet.

Dans la procédure devant l'OEB, on peut distinguer deux sortes d'actes de procédure: les actes qui concernent l'étendue, l'objet et l'effet de la décision demandée et ceux qui portent sur le déroulement de la procédure. Le présent chapitre énonce des principes généraux afférents aux deux types d'actes de procédure. Les particularités concernant la formation d'une opposition ou d'un recours, les requêtes visant à une répartition différente des frais, les requêtes en remboursement de la taxe de recours et en procédure orale, ainsi que la présentation de revendications modifiées, sont traitées dans les chapitres consacrés à ces sujets.

Les déclarations concernant un acte de procédure ne doivent pas être assorties de conditions. Dans l'affaire **J 27/94** (JO 1995, 831), le demandeur, répondant à la notification établie en vertu de la R. 51(4), avait donné son accord sur le texte du brevet et déclaré qu'il déposerait une demande divisionnaire en temps utile, ce qu'il fit après avoir répondu à la notification selon la R. 51(4). La section de dépôt refusa de traiter la demande comme demande divisionnaire. Sa décision était fondée sur l'avis **G 10/92**, en vertu duquel un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord, conformément à la R. 51(4). Le demandeur a formé un recours contre la décision de la section de dépôt. Il a notamment déclaré que dans sa réponse à la notification selon la R. 51(4), il n'avait pas donné de manière claire et définitive son accord sur le texte, puisqu'il annonçait ouvertement son intention de faire protéger par le biais d'une demande divisionnaire les éléments qu'il avait auparavant supprimés de sa demande initiale.

La chambre a estimé qu'il n'était pas possible de considérer isolément les deux déclarations sans tenir compte de leur interdépendance. Par conséquent, la division d'examen n'aurait pas dû traiter la lettre comme un accord donné en bonne et due forme, car la lettre en question contenait une condition qui invalidait cet accord. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure doit être sans équivoque, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être assortie de conditions, quelles qu'elles soient, qui ne permettraient pas à l'OEB de savoir sans doute possible s'il peut se fonder sur cette déclaration dans la suite de la procédure.

Les déclarations concernant un acte de procédure peuvent être interprétées (**G 9/91**, JO 1993, 408). Elles ne sont pas valables, lorsqu'elles sont effectuées par une personne non habilitée (**J 28/86**, JO 1988, 85). Une déclaration faite pendant la procédure devant la première instance n'est pas valable lors de la procédure de recours qui suit (**T 34/90**, JO 1992, 454, **T 45/92; T 501/92**, JO 1996, 261).

En vertu de la décision **T 212/88** (JO 1992, 28), toutes les requêtes émanant des parties, y compris les requêtes en répartition des frais, doivent être formulées avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 501/92** (JO 1996, 261), l'opposant avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition, et demandé la révocation du brevet. Le titulaire du brevet n'avait produit aucune réponse, et, après en avoir informé la chambre, il n'avait pas participé à la procédure orale. De l'avis de l'opposant, il y avait lieu de faire

droit au recours pour des raisons procédurales, et ce sans examiner l'affaire sur le fond, étant donné que l'intimé n'avait pas présenté de requête en maintien du brevet. Après avoir confirmé l'avis exposé dans la décision **T 34/90** (JO 1992, 454), selon lequel une déclaration en matière de procédure effectuée en première instance n'est pas valable dans le cadre d'une procédure de recours, la chambre a conclu que lorsqu'un recours était recevable, il y avait lieu d'examiner s'il était fondé, que l'intimé présente ou non une requête. Aucune disposition de la CBE ne prévoit que l'examen du recours sur le fond est soumis à une telle condition. La R. 66(2) e) ne dispose pas qu'il doit y avoir plusieurs requêtes, mais uniquement que toutes les requêtes présentées doivent être examinées.

Les requêtes qui concernent des procédures secondaires (par ex. la répartition des frais) demeurent en instance, même si le recours est retiré (**T 265/93**, de même **T 789/89**, JO 1994, 482).

8.1 Requête principale et requêtes à titre subsidiaire

Dans sa décision **T 5/89** (JO 1992, 348), la chambre a traité la question du lien entre la requête principale et les requêtes à titre subsidiaire. Pour ce faire, elle a pris pour point de départ la décision **T 234/86** (JO 1989, 79). D'après cette décision, la division d'opposition a le droit, et elle est même tenue le cas échéant, de décider le maintien d'un brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire et avec une préférence moindre par le titulaire du brevet, si ce dernier maintient une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires non admissibles, précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il convient de faire droit. Le rejet des requêtes prioritaires doit être motivé. Dans sa décision **T 5/89**, la chambre a réaffirmé le principe en vertu duquel une décision ne peut se limiter qu'au rejet de la requête principale lorsque toutes les requêtes subsidiaires ayant une préférence moindre ont été retirées.

Dans la décision **T 785/91**, la chambre a une nouvelle fois confirmé que d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, avant de rendre une décision négative concernant uniquement la requête principale du titulaire du brevet, la division d'opposition doit s'assurer que ce dernier a expressément retiré toutes ses requêtes subsidiaires (même prise de position que dans la décision **T 5/89**, JO 1992, 348), faute de quoi la procédure est entachée d'un vice substantiel.

Dans la décision **T 792/92**, la chambre de recours a jugé irrecevable la requête présentée par le requérant à l'issue de la procédure orale en vue d'être autorisé à formuler de nouvelles requêtes au cas où le résultat de la délibération ne lui serait pas favorable.

8.2 Maintien du brevet en cas de droits européens antérieurs

Dans l'affaire **T 117/90**, il avait été constaté lors des procédures d'opposition et de recours qu'une demande de brevet européen était comprise dans l'état de la technique conformément à l'Art. 54(3) et (4), ce qui détruisait la nouveauté pour tous les Etats désignés à l'exception de l'Autriche et du Luxembourg. La chambre a révoqué le brevet incriminé pour tous les Etats, y compris l'Autriche et le Luxembourg, au motif que l'intimé avait demandé uniquement le rejet du recours de l'opposant et **non pas** le maintien du brevet en Autriche et au Luxembourg.

Dans les décisions **T 622/89, T 368/90, T 755/90** et **T 806/90**, les chambres de recours ont, dans des situations comparables, examiné le maintien du brevet pour certains des Etats initialement désignés, sur la base des **requêtes** des demandeurs ou des titulaires

du brevet qui, pour certains, avaient déposé des jeux de revendications distincts pour les divers groupes d'Etats.

Dans l'affaire **T 796/90**, la chambre de recours a constaté que le document cité D15, une demande de brevet européen, détruisait la nouveauté du brevet contesté. En effet, s'agissant des Etats DE, FR, ITet SE, le document D15 était compris dans l'état de la technique au sens de l'Art. 54(3) et (4). Comme il n'avait pas été présenté de requête en vue du maintien du brevet, soit sous une forme limitée, soit pour l'Etat GB uniquement, qui n'avait pas été désigné dans D15, la chambre a révoqué le brevet dans sa totalité.

9. Retrait de la demande et abandon du brevet

9.1 Retrait de toute la demande

Dans l'affaire **J 7/87** (JO 1988, 422), la chambre de recours juridique a décidé que pour qu'une demande de brevet européen soit valablement retirée, il importe peu que le demandeur ait employé ou non le mot "retrait". Les termes employés doivent s'interpréter en fonction des circonstances, lesquelles doivent permettre d'établir que le demandeur souhaite réellement un retrait inconditionnel et immédiat et non pas un abandon passif qui, au fil du temps, conduirait à considérer que la demande est réputée retirée.

Dans la décision **J 15/86** (JO 1988, 417), la chambre a fait observer à propos de la déclaration de retrait que dans la mise en oeuvre du système du brevet européen, on établit habituellement une distinction entre l'abandon passif d'une demande de brevet européen et son retrait qui procède d'une démarche active. Chaque cas d'espèce dans lequel il y a litige quant aux intentions du demandeur doit être examiné en fonction des faits qui lui sont propres. Une déclaration écrite contenue dans un document émanant du demandeur ou de son mandataire doit être interprétée dans le contexte du document considéré dans son ensemble et en fonction des circonstances. En tout état de cause, il est trop tard pour demander la révocation du retrait d'une demande de brevet, une fois que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets (cf. Renseignement de nature juridique n°8/80, JO 1981, 6, point 2).

Dans la décision **J 11/87** (JO 1988, 367), la chambre a constaté que les déclarations de retrait doivent uniquement être considérées comme telles lorsqu'il résulte du contexte dans lequel elles ont été effectuées qu'aucune autre interprétation réelle ne peut leur être donnée. Lorsqu'un doute quelconque est possible quant à l'intention réelle de l'auteur de la déclaration, la chambre a toujours estimé qu'une telle déclaration ne devait être interprétée comme une déclaration de retrait que si les faits postérieurs confirmaient que telle avait été la véritable intention du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **J 6/86** (JO 1988, 124), la chambre de recours juridique a interprété la déclaration selon laquelle "le demandeur souhaite abandonner la demande" comme constituant un retrait sans équivoque d'une demande de brevet européen, étant donné que dans les circonstances qui avaient présidé à cette déclaration, il était impossible de trouver le moindre élément qui pût inciter à nuancer cette interprétation.

9.2 Renonciation à tout le brevet

Dans la décision fondamentale **T 73/84** (JO 1985, 241), la chambre a déclaré au sujet de la révocation à l'initiative du titulaire du brevet que: "Le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il **renonce** au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention. Il ne lui reste donc qu'une

solution, c'est de déclarer vis-à-vis des offices nationaux des brevets compétents des Etats contractants désignés, dans la mesure où le droit national l'autorise, qu'il renonce au brevet, dans les conditions prévues par le droit national de chacun de ces pays. Si le titulaire d'un brevet européen déclare toutefois au cours de la procédure d'opposition ou de recours qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et qu'il n'en proposera pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué. De l'avis de la chambre, celle-ci ne dispose pas, dans ce cas, d'un texte sur lequel elle puisse se fonder pour l'examen du recours; en effet, l'Art. 113(2) dispose que l'Office européen des brevets n'examine le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet.

Suite au renseignement juridique de l'OEB No. 11/82 (JO 1982, 57) et à la décision **T 73/84**, la chambre de recours a déclaré dans l'affaire **T 186/84** (JO 1986, 79) que si au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet demande la révocation de son propre brevet, il convient de prononcer cette révocation, sans procéder à l'examen quant au fond. D'après ce renseignement juridique, le brevet européen est révoqué (sans examiner plus avant la brevetabilité), si le titulaire du brevet déclare qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et s'il ne propose pas un texte modifié. Il a été admis que tel était également le cas lorsque le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué.

Dans la décision **T 237/86** (JO 1988, 261), la chambre a également constaté à ce sujet que: "Lorsqu'il a été clairement précisé à la chambre de recours - et ce, quelle que soit la formulation utilisée - que le requérant et l'intimé sont d'accord pour que le brevet soit révoqué, la chambre peut révoquer ledit brevet en vertu du pouvoir que lui confère à cet égard l'Art. 111(1). La déclaration "Nous abandonnons le brevet susmentionné", envoyée à la chambre de recours par le titulaire du brevet pendant la procédure de recours faisant suite à une opposition, équivaut en l'occurrence à une requête en révocation du brevet" (cf. également **T 347/90**).

Dans la décision **T 459/88** (JO 1990, 425), la chambre de recours a confirmé cette jurisprudence et a ajouté que le public n'a pas intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre le gré de son titulaire.

9.3 Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet

a) Abandon d'objets de la demande ou du brevet

Si le demandeur ou le titulaire du brevet abandonne des revendications, il se pose la question de savoir si l'**abandon** des éléments correspondants de sa demande ou de son brevet **produit un effet sur le fond**, ou si les éléments concernés doivent faire l'objet d'une **demande divisionnaire**, ou bien s'il s'agit uniquement d'une **tentative de formuler une revendication**, afin de répondre aux objections formulées par l'OEB ou par un opposant.

aa) Si l'abandon produit un effet sur le fond, l'objet abandonné ne peut être repris ni dans le cadre d'une demande pendante ou d'une procédure d'opposition en instance, ni dans le cadre du dépôt d'une demande divisionnaire. On considère que cet effet se produit si les parties correspondantes de la description aussi ont été abandonnées.

Dans l'affaire **T 61/85**, le demandeur avait modifié les revendications devant la division d'examen, puis demandé dans la procédure de recours que les revendications telles que déposées initialement fussent admises. La chambre a refusé de faire droit à cette requête, au motif que le demandeur avait abandonné expressément et sans équivoque toute la revendication initiale ainsi que les **parties correspondantes de la description**.

Dans l'affaire **J 15/85** (JO 1986, 395), le demandeur avait déposé de nouvelles revendications, afin de répondre aux objections de la division d'examen, et déclaré que les autres revendications étaient supprimées. Lorsqu'il a retiré les revendications, il s'est abstenu de préciser que cette suppression intervenait sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire (cf. point 3 des motifs de la décision). Après que la notification selon la R. 51(4) eut été émise en raison des nouvelles revendications, le mandataire a déposé une demande divisionnaire ayant pour objet les revendications abandonnées, ce qui n'a pas été autorisé par la chambre de recours. A la date du retrait des revendications, la demande initiale était déjà publiée, si bien que le public avait accès au dossier. Dès lors, le public était fondé à croire que le requérant avait irrévocablement retiré ces revendications et qu'il ne rechercherait pas la protection de leur objet.

L'interprétation d'une déclaration de renonciation peut toutefois faire apparaître que l'auteur de la déclaration n'avait pas l'intention d'abandonner définitivement des objets de sa demande ou de son brevet.

Dans l'affaire **T 910/92**, le demandeur avait expressément abandonné certaines revendications dans sa demande. Cependant, il récusa ultérieurement cette déclaration et demanda que les revendications supprimées de la demande fussent reprises dans une demande divisionnaire. La chambre de recours a examiné la question de savoir dans quelles circonstances il était possible de révoquer une déclaration de renonciation. Elle s'est référée à la jurisprudence selon laquelle la véritable intention de l'auteur de la déclaration doit être déterminée compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Elle a conclu qu'en l'espèce, la véritable intention du requérant n'était pas de renoncer sans contrepartie à une partie de la divulgation initiale, mais au contraire de parer le défaut d'unité qui résultait de la modification de la protection recherchée. Contrairement à la décision **J 15/85**, la chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire, pour protéger l'intérêt du public, d'interdire d'une manière générale la révocation des déclarations de renonciation. Lorsqu'un tiers s'intéresse à la procédure dont fait l'objet une demande, on doit s'attendre à ce qu'il demande à consulter le dossier à intervalles appropriés jusqu'à la clôture de la procédure.

Dans les affaires **J 24, 25, 26/82** (JO 1984, 467), le demandeur avait modifié à plusieurs reprises ses revendications en réponse aux objections formulées par la division d'examen. Il avait déclaré dans une lettre: "Les éléments que comportaient les anciennes figures 15 à 30 faisaient partie des éléments éliminés. Ils n'étaient plus compris dans la demande et devraient éventuellement être repris dans une procédure distincte". La demande divisionnaire n'a pas été déposée dans un délai de deux mois à compter de la limitation de la demande initiale. La chambre a déclaré qu'il y avait lieu de se fonder sur le contenu objectif de la lettre, celui-ci ne devant toutefois pas être examiné isolément, mais être interprété à la lumière des notifications précédentes de la division d'examen et de la correspondance antérieure du demandeur. Bien que la limitation parût sans réserve, à en juger uniquement par le contenu de cette lettre, cette interprétation devenait impossible si l'on tenait compte également des lettres et des notifications antérieures. La chambre a admis la demande divisionnaire.

Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire **J 13/84** (JO 1985, 34), la chambre a admis pour l'interprétation d'une déclaration de renonciation les critères développés par la jurisprudence quant à la déclaration de retrait d'une demande (cf. supra). L'ensemble des circonstances, et non pas uniquement les déclarations antérieures, sont notamment prises en considération pour l'interprétation.

Dans l'affaire à trancher, le demandeur avait supprimé la revendication 21 en réponse à

une notification de la division d'examen et ajouté: "Conformément à la suggestion de l'examinateur, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires ... ainsi que pour leur procédé de préparation". De l'avis de la section de dépôt, la demande divisionnaire, qui avait pour objet l'ancienne revendication 21, n'avait pas été déposée dans le délai prévu à la R. 25(1)b) (ancienne version). Elle a déclaré que la revendication 21, qui avait déjà été retranchée de la demande le 6.6.1983 et qui ne faisait donc plus partie de la demande initiale le 31.8.1983 (à la date de dépôt de la demande divisionnaire), ne pouvait plus être transformée en demande divisionnaire.

La chambre n'a pas partagé cet avis et a exigé que la déclaration de renonciation soit interprétée comme une déclaration de retrait d'une demande à la lumière de toutes les circonstances. Elle a déclaré à ce propos que d'une manière générale et ainsi que le formulait le sommaire de la décision **J 11/80** (JO 1981, 141), rendue par la chambre de recours juridique: "Il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une déclaration de retrait d'une demande de brevet européen que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque". La chambre s'est également référée aux décisions **J 24, 25, 26/82** (cf. supra), selon lesquelles, lors d'un retrait des revendications, intervenu précisément dans le cadre de la R. 25(1), l'intention restrictive du déposant est à interpréter non pas isolément en fonction de telle ou telle phrase, mais dans le contexte de l'ensemble de la procédure. Elle a estimé qu'en l'espèce, il ne ressortait pas des circonstances de l'affaire que le demandeur avait expressément manifesté sa volonté d'abandonner la revendication. Elle a admis la demande divisionnaire.

bb) Les revendications peuvent être limitées dans le but d'essayer de répondre à des objections de l'OEB ou d'un opposant, sans que soit pour autant envisagé immédiatement un abandon définitif.

Dans l'affaire **T 89/85**, le titulaire du brevet avait limité ses revendications devant la division d'opposition. Le brevet a été révoqué. Le titulaire a produit avec le mémoire exposant les motifs du recours de nouvelles revendications plus étroites. Il a demandé, dans sa requête principale, que la revendication rejetée par la division d'opposition soit admise, de même que, à titre subsidiaire, les revendications produites avec le mémoire exposant les motifs du recours. L'opposant a estimé qu'en présentant de nouvelles revendications dans le mémoire, le titulaire du brevet avait renoncé à l'ancienne version. La chambre n'a pas partagé cet avis et a autorisé l'examen de la requête principale.

Dans l'affaire **T 64/85**, le titulaire du brevet avait tout d'abord modifié la revendication 1 dans la procédure d'opposition. Il demanda ensuite dans sa requête principale le maintien de la revendication du brevet tel que délivré. L'opposant était d'avis qu'en procédant à la modification, le titulaire du brevet avait abandonné certains objets, et que le public et lui-même devaient avoir la certitude que ces objets n'étaient plus protégés, de sorte que la renonciation ne soit plus révocable. La chambre a estimé que la décision **J 15/85** ne s'appliquait pas en l'espèce, **étant donné que les modifications ne portaient pas sur des modes de réalisation dans la description ou dans les dessins**. Aussi ne pouvait-on pas en conclure qu'elles limitaient sans équivoque la protection initialement recherchée, mais uniquement qu'elles clarifiaient des caractéristiques contenues implicitement dans la description. En outre, la chambre a estimé qu'une modification, entreprise avant que la division d'opposition ne communique son avis sur la brevetabilité, ne saurait être définitive.

La décision **T 123/85** (JO 1989, 336) a été citée comme décision fondamentale et confirmée dans nombre de décisions ultérieures. Le titulaire du brevet avait tout d'abord ajouté une caractéristique, qu'il avait ensuite supprimée. L'opposant était d'avis que cela

n'était pas admissible, car il s'agissait d'une renonciation partielle. La chambre a estimé qu'indépendamment du fait que le titulaire d'un brevet ne peut pas renoncer à tout ou partie de son brevet, il **n'**est en tout cas **pas** lié par sa requête visant à révoquer son brevet ou à autoriser sa limitation. En déposant une requête en maintien de son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet ne fait en principe rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet compte tenu d'objections soulevées soit par l'OEB soit par les opposants. Le dépôt d'une requête en limitation ne signifie par contre pas que le titulaire renonce définitivement à la partie du brevet tel que délivré dont il fait ainsi abstraction.

Cet avis a été confirmé dans de nombreuses décisions, telles que **T 296/87** (JO 1990, 195), **T 155/88** (le retrait de la requête principale sur proposition de la division d'opposition n'est pas source de préjudice), **T 225/88, T 285/88** (tant que le brevet n'est pas révoqué définitivement, l'instance devant laquelle la procédure est pendante peut autoriser des modifications du texte et des reprises dans la procédure), **T 331/89, T 576/89** (JO 1993, 543), **T 217/90, T 823/90** (une demande de révocation du brevet peut être retirée à tout moment avant le prononcé de la décision), **T 10/91, T 705/91** (les revendications ont été modifiées devant la division d'examen, les oppositions ont été rejetées, puis il a été fait droit, lors de la procédure de recours, à la requête en délivrance sur la base du texte initial), et **T 715/92**.

Dans l'affaire **T 770/89**, la division d'opposition avait maintenu le brevet sous sa forme modifiée. Le titulaire du brevet avait produit plusieurs revendications nouvelles et demandé, un jour seulement avant la procédure orale devant la chambre de recours, le maintien du brevet tel que délivré initialement. La chambre a estimé que le titulaire du brevet n'avait jamais renoncé au texte du brevet tel que délivré initialement. Son comportement ne pouvant pas être interprété comme une renonciation, sa requête était admissible.

Dans l'affaire **T 217/90**, la chambre a confirmé qu'une modification entreprise durant la procédure d'opposition ne constituait pas une renonciation. Dans l'affaire **T 472/91** , la chambre a décidé, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, que des revendications modifiées au cours de la procédure d'examen pouvaient être reprises dans la procédure de recours.

Dans la procédure **T 506/91**, le recours a été rejeté pour absence de grief, étant donné que le titulaire du brevet avait révoqué sa requête principale devant la division d'opposition et donné son accord à la délivrance sur la base de la requête subsidiaire.

Dans l'affaire **T 118/91**, la chambre a déclaré que la reprise d'une revendication dans une demande divisionnaire ne signifiait pas que cette revendication avait été abandonnée pour la demande initiale.

cc) Des obstacles de droit procédural peuvent toutefois s'opposer à la reprise de revendications abandonnées ou au dépôt d'une demande divisionnaire ayant pour objet ces revendications.

Dans la procédure **T 12/81** (JO 1982, 296), la demande avait été rejetée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur avait requis la suppression de la revendication 5. Au cours de la procédure orale, il demanda toutefois que cette revendication fût reprise dans la demande. La chambre a refusé, au motif que l'admission d'une demande aussi tardive serait contraire à la ratio legis de la R. 86(3) ensemble la R. 66(1), qui est de rendre plus rigoureuse la procédure.

Dans la décision **T 92/85** (JO 1986, 352), le demandeur avait modifié à plusieurs reprises ses revendications et finalement proposé de "limiter la demande à la réalisation de l'invention selon la figure 6, qui avait été l'objet de la revendication 8 initiale". Il déposa des revendications limitées en conséquence. Suite à l'envoi de la notification selon la R. 51(4) et (5) (ancienne version), le mandataire requit un élargissement de la portée des revendications et déposa un jeu de revendications modifiées, ainsi qu'une description modifiée. Il demanda également à être autorisé à déposer une demande divisionnaire. La chambre a estimé qu'une fois émise la notification conformément à la R. 51(4) et (5) et en l'absence de circonstances exceptionnelles, la division d'examen pouvait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la R. 25(1)a) (ancienne version), rejeter une demande divisionnaire et refuser d'autoriser toutes autres modifications en vertu de la R. 86(3).

b) Non-paiement de nouvelles taxes de recherche en cas de défaut d'unité

D'après la décision **T 178/84** (JO 1989, 157), les dispositions de la R. 46(1) visent clairement à ce qu'un objet soit considéré comme abandonné dans une demande de brevet particulière, si le demandeur n'acquitte pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet après avoir été invité à le faire en application de cette règle. Comme un avis différent a été exposé dans la décision **T 87/88** (JO 1993, 430), le Président de l'OEB a saisi la Grande Chambre de recours. Dans l'avis **G 2/92** (JO 1993, 591), celle-ci a estimé qu'en cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet. Toutefois, le non-paiement de la taxe de recherche ne doit pas être assimilé à un abandon de certaines parties de la demande.

c) Non-paiement de taxes de revendication

Lorsque le demandeur omet d'acquitter des taxes de revendication, il est réputé, conformément à la R. 31(2), avoir abandonné les revendications correspondantes. Abstraction faite de la réponse à la question de savoir, dans le cas concret, si certaines parties de la demande appartenaient à la description ou étaient des revendications, la chambre a dit clairement dans la décision **J 15/88** (JO 1990, 445) qu'une telle renonciation à certaines revendications ne pouvait donner lieu à une perte d'objets, du point de vue du **fond**, que dans le cas où ces objets figuraient uniquement dans les revendications, et non dans la description ou dans les dessins. La chambre a constaté qu'un demandeur qui refuse de payer les taxes de revendication exigées s'expose à ce que les caractéristiques qui étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la R. 31(2) et **qui ne figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins**, soient exclues de toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications. La possibilité d'un abandon forcé de l'objet de la demande en vertu de la R. 31(2) semble être plutôt en contradiction avec les principes normatifs supérieurs qui découlent des Art. 52(1) et 123(2) pris conjointement. Un demandeur a normalement le droit de déduire l'objet de la demande de n'importe quelle partie de la description, des revendications ou des dessins qui ont été déposés initialement (cf. points 6 et 7 des motifs de la décision).

Dans une autre procédure ex parte, la chambre saisie de l'affaire **T 490/90** a confirmé cette opinion.

10. Droit de la preuve

10.1 Introduction

Avant de rendre une décision, les autorités administratives et les juridictions doivent constater l'existence des faits déterminants, c'est-à-dire des faits à l'existence desquels la règle applicable rattache la survenance d'effets juridiques. Les faits sont déterminés en rassemblant des preuves. Toutefois, les faits n'ont pas besoin d'être prouvés lorsqu'ils sont déjà établis ou lorsqu'ils doivent être présumés par l'administration ou la juridiction.

Lorsque la procédure a un caractère accusatoire, les parties doivent apporter la preuve des faits invoqués, s'ils sont litigieux. Lorsque la procédure a un caractère inquisitoire, les preuves des faits à établir doivent être recherchées d'office l'étendue de cette recherche devant être dûment appréciée par l'instance qui doit prendre la décision; celle-ci n'est en principe pas liée par des déclarations concordantes des parties adverses: il convient d'évaluer ces déclarations dans le cadre de la libre appréciation des preuves.

La CBE contient à l'Art. 117 et aux R. 72 à 76 des dispositions relatives aux mesures d'instruction, à l'administration et à la conservation de la preuve. Les chambres de recours ont traité d'autres questions afférentes au droit de la preuve.

10.2 Administration de la preuve

10.2.1 Notions

Les chambres de recours ont interprété largement la notion d'"instruction" en se référant non seulement aux procédures énumérées à la R. 72 mais également à la production de tous types de documents, aux déclarations sous serment, ainsi qu'à la présentation et à l'acceptation de tous types de preuves (cf. **T 117/86**, JO 1989, 401; **T 416/87**, JO 1990, 415; **T 323/89**, JO 1992, 169; **T 314/90**).

La notion de "document" à l'Art. 117(1)c), qui n'est pas précisée dans la CBE, a été définie dans la décision **T 314/90**. Selon cette définition, la notion de "document" couvre en substance tous les documents écrits présentant des idées au moyen de caractères ou de dessins, et donc aussi les publications.

10.2.2 Procédure

Dans la décision **J 20/85** (JO 1987, 102), il a été précisé que, bien que l'Art. 117 CBE ne mentionne pas cet organe, la section de dépôt est habilitée à procéder à une instruction. De plus, la chambre a posé le principe selon lequel, dès qu'il y a désaccord, il convient de prendre des mesures d'instruction.

Les parties peuvent être entendues en l'absence de leur conseil en brevets, lorsque celui-ci a été informé de l'audition (cf. **T 451/89** et **T 883/90**).

Dans l'affaire **T 804/92** (JO 1994, 862), la division d'opposition avait suggéré en détail le contenu d'une déclaration sous la foi du serment, dans une notification adressée aux parties. La chambre de recours a résolument proscrit de telles pratiques, car les témoins risqueraient d'être influencés et la force probante de telles déclarations pourrait être sérieusement amoindrie. Cela vaut pour toutes les instances dans les procédures devant l'OEB.

Dans l'affaire **T 232/89**, l'opposant/intimé avait produit deux "affidavits" que le titulaire du brevet/requérant n'avait pas contesté. Pour sa part, il n'avait pas cité de témoin. La requête

de l'opposant visant à ce que l'auteur des "affidavits" soit entendu comme témoin, a été rejetée, les "affidavits" ayant été jugés largement suffisants, compte tenu des circonstances.

Dans la décision **T 674/91**, il a été expliqué que, conformément à la pratique des chambres de recours, les affidavits ou les attestations, peuvent être utilisés à titre de preuve, qu'il s'agisse d'originaux ou de copies. L'objectif de ce type de preuves étant d'éviter d'entendre le signataire du document en qualité de témoin, il semble inutile de confirmer ces déclarations en entendant les personnes concernées. Il est également évident que, la plupart du temps, ce type de déclarations sont établies à partir de réponses données à des questions formulées par des experts juristes, de telle manière qu'il n'est pas surprenant de retrouver les mêmes formulations stéréotypées dans quelques déclarations. La chambre n'a pas à vérifier les signatures tant qu'il n'est pas fourni de contre-expertise les concernant.

Dans l'affaire **T 953/90**, la Chambre a été d'avis que lorsqu'une partie cherche à prouver des faits potentiellement pertinents au moyen d'une déclaration faite par un témoin, il importe particulièrement que cette déclaration soit produite suffisamment tôt pendant la phase d'opposition pour que le témoin puisse faire une déposition orale conformément à l'Art. 117, au cas où une telle déclaration serait contestée par une partie opposante ou au cas où l'OEB estimerait que cela est nécessaire.

La décision **T 760/89** (JO 1994, 797) traite de la possibilité de restituer des pièces déposées comme preuves et soumises à une obligation de confidentialité. Selon cette décision, les pièces ayant été déposées comme preuves au cours de la procédure d'opposition et les mémoires s'y rapportant restent dans le dossier jusqu'à la fin de la procédure puis pendant au moins cinq ans (cf. R. 95bis). Des pièces déposées comme preuves peuvent, dans une situation exceptionnelle et sur requête motivée, être restituées sans examen. On se trouve dans une situation exceptionnelle lorsque l'intérêt qu'a la partie qui a déposé la preuve à obtenir sa restitution sans examen l'emporte clairement sur les intérêts de toute autre partie et du public. Tel peut être la cas si le dépôt des pièces constitue une violation d'un accord de confidentialité et si ces pièces ne se rapportent pas à l'état de la technique mais consistent en des déclarations faites par un tiers produites comme moyen de défense à l'opposition et si les autres parties concernées ont approuvé la requête tendant à la restitution de ces pièces. Il en est de même pour les mémoires se rapportant à de telles pièces.

10.2.3 Recevabilité des moyens de preuve

La question de savoir si un moyen de preuve est recevable s'est posée souvent. Il convient de la distinguer de celle de l'appréciation des moyens de preuve. L'Art. 117 ne contient pas une énumération définitive des moyens de preuve recevables. Par ailleurs, la CBE ne contient aucune disposition prévoyant que certains faits ne pourraient être prouvés que par des moyens de preuve déterminés. Les chambres de recours ont donc estimé que tous les types de preuve sont recevables quels que soient les faits à prouver.

Dans l'affaire **G 11/91** (JO 1993, 125), la Grande Chambre de recours a estimé qu'aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt d'une demande de brevet, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible au titre de la R. 88, 2ème phrase, de se servir de tout moyen de preuve approprié, autorisé par la Convention, notamment dans son Art.117, pour fournir ou obtenir des éléments de preuve. La requête en rectification

peut donc être fondée sur des éléments de preuve autres que documentaires (cf. également **G 3/89**, JO 1993, 117).

La chambre de recours juridique a rendu une décision en ce sens dans l'affaire **J 11/88** (JO 1989, 433), dans laquelle il est énoncé que les questions de faits doivent être tranchées sur la base de toute information vraisemblable. Dans l'affaire **T 838/92**, la chambre a également constaté que tous les moyens de preuve sont recevables.

Dans la décision **T 482/89** (JO 1992, 646), la chambre a considéré qu'un employé d'une partie peut être entendu comme témoin (dans le même sens **T 443/93**). Dans les décisions **T 124/88** et **T 830/90** (JO 1994, 713), des employés de l'opposant ont été entendus, sans que la recevabilité d'une telle audition ait été mise en cause. Le fait que l'éventuel parti pris d'un témoin n'empêche pas de l'entendre, mais relève de l'appréciation des preuves par l'OEB, a également été invoqué dans l'affaire **T 838/92** et **T 443/93**.

L'Art. 117(1)g) prévoit la possibilité d'avoir recours à des déclarations écrites, faites sous la foi du serment comme mesure d'instruction. Dans la décision **T 674/91,** il est indiqué que la pratique des chambres de recours est de considérer les originaux ou les copies d'"affidavits" ou de "statutary declarations" comme des mesures d'instruction pouvant être prises et permettant d'éviter l'audition des personnes ayant fait de telles déclarations. Dans l'affaire **T 770/91**, la chambre a indiqué que les déclarations sur l'honneur ne sont pas couvertes par l'Art. 117(1)g), mais qu'il peut en être tenu compte dans le cadre de la libre appréciation des preuves.

Dans la décision **T 327/91**, il a été jugé qu'il peut être tenu compte de tout document, indépendamment de sa nature, dans une procédure devant l'OEB. Le fait qu'un "affidavit" ait été fait par le directeur général du requérant ne rend pas ce document irrecevable. L'appréciation de l'"affidavit" relève de l'appréciation des preuves.

Dans l'affaire **T 231/90**, la chambre a estimé que les preuves apportées par témoignage ou par déclaration sur l'honneur ne sont pas recevables lorsqu'elles sont fournies à la place de bordereaux de livraison qu'il n'était plus possible de présenter, car on avait attendu tellement longtemps qu'ils avaient été détruits lors d'une destruction de routine de documents.

10.3 Appréciation des moyens de preuve

La CBE ne contient aucune disposition sur la manière dont il convient d'apprécier le résultat de l'instruction. On applique donc le principe de la libre appréciation des preuves. C'est pourquoi l'instance qui doit prendre une décision tient compte de l'ensemble de l'instruction et de la procédure, selon sa libre conviction, sans être liée par des règles d'appréciation légales, pour déterminer si un fait invoqué par les parties a ou non eu lieu (cf. **T 482/89**, (JO 1992, 646), **T 327/91, T 838/92**).

Par conséquent, il n'a pas été établi de règles générales pour l'appréciation des moyens de preuve et l'on a apprécié au cas par cas si un moyen de preuve était suffisant.

Ainsi, la chambre a estimé, dans la décision **T 473/93**, qu'il ne suffit pas que le requérant déclare erronée sa déclaration faite sous serment pour que des faits différents invoqués oralement paraissent plus crédibles. Les faits invoqués oralement ont donc dû être réputés non prouvés.

Dans la décision **T 332/87**, un document interne non signé portant une date et la mention "confidentiel" et une brochure ne portant pas de date n'ont pas été considérés comme

des moyens de preuve suffisants. Dans l'affaire **T 595/89**, la chambre a estimé que des documents internes de l'opposant concernant l'installation d'un appareil dans un avion et sa vente ne suffisaient pas pour apporter la preuve d'une utilisation antérieure accessible au public. Dans la décision **T 204/88**, une lettre d'offre n'a pas été jugée suffisante pour prouver une utilisation antérieure accessible au public, parce qu'elle ne permettait pas de savoir quant et à qui l'appareil devait être livré, et que l'appareil était décrit de manière trop générale pour pouvoir déterminer s'il correspondait à l'invention. Dans la décision **T 725/89,** une offre datée n'a pas été considérée comme un moyen de preuve suffisant, car elle n'apportait pas la preuve de la date à laquelle l'offre avait effectivement été présentée, et la date de l'offre n'était qu'une semaine avant la date de priorité. Dans la décision **T 482/89**, la chambre a estimé qu'un bordereau de livraison ne portant pas de signature et d'autres documents pouvaient constituer des moyens de preuve suffisants de la livraison.

Dans les affaires **T 162/87** et **T 627/88**, il a été décidé que le témoignage d'un employé d'une partie faisant valoir une utilisation antérieure peut suffire. Des témoignages d'employés d'une partie ont également été utilisés dans les décisions **T 124/88, T 482/89, T 830/90** (JO 1994, 713) et **T 838/92** mentionnées ci-dessus et dans la décision **T 327/91**, sans justifier leur crédibilité. La crédibilité de témoins ne peut être mise en doute du seul fait qu'ils ont des liens de parenté entre eux ou d'affaires avec l'une des parties (**T 363/90**).

10.4 Degré de conviction de l'instance en cause

Les faits à la base de la décision doivent emporter la conviction de l'instance ayant à prendre la décision. En particulier lorsqu'une décision doit être prise sur la base des éléments de preuve produits par les parties, il se pose la question de savoir quel doit être le degré de conviction de l'instance en cause. De nombreuses décisions rendues par les chambres de recours se rapportent à ce problème.

Habituellement, les chambres de recours utilisent le critère de l'"appréciation de la probabilité", c'est-à-dire qu'elles fondent leur conviction sur le fait qu'un ensemble de faits est davantage susceptible d'être vrai qu'un autre. Il en est notamment ainsi dans la procédure de recours sur opposition en ce qui concerne les questions de la nouveauté et de l'activité inventive (cf. **T 173/89, T 182/89** JO 1991, 391; **T 270/90** JO 1993, 725; **T 859/90, T 953/90, T 741/91, T 541/92, T 296/93** JO 1995, 627; **T 326/93**). Ce critère est également appliqué dans les décisions rendues dans des procédures ex parte **T 381/87,** JO 1990, 213 (preuve de l'état de la technique) et **T 69/86** ainsi que **T 128/87**, JO 1989, 406 (preuve de la production d'un document auprès de l'OEB).

Selon la décision **T 270/90** (JO 1993, 725), ce critère est également applicable à la preuve de l'utilisation antérieure accessible au public. Dans l'affaire **T 782/92**, la chambre a cependant estimé qu'une utilisation antérieure accessible au public devait être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Dans les décisions **T 270/90** et **T 173/89**, la chambre rejette expressément le critère de "conviction absolue" ou de "certitude allant au-delà de tout doute raisonnable", qui soumet la force convaincante des moyens de preuve à des conditions plus sévères. Toutefois, dans la décision **T 109/91**, la chambre préconise une synthèse en expliquant que "la preuve habituellement requise dans les procédures d'opposition est généralement appréciée en pesant les probabilités, une conviction absolue n'est pas nécessaire, un degré de probabilité proche de la certitude suffit. Lorsqu'un moyen de preuve est tel que l'instance ayant à prendre une décision peut conclure "nous pensons que c'est plus probable qu'improbable", on considère que la preuve nécessaire a été apportée (cf. aussi **D 5/86**, JO 1989, 210).

Dans le cadre de l'examen de l'Art.123(2) ou de la R. 88, 2ème phrase, les chambres n'ont cependant accepté des modifications ou des rectifications que lorsqu'il leur apparaissait au-delà de tout doute raisonnable que l'objet de la demande n'avait pas été étendu au regard de la version initiale (**T 383/88, T 581/91**). En procédant à l'examen de l'Art.123(3), la chambre a posé, dans la décision **T 113/86**, le principe selon lequel les modifications volontaires, demandées par le titulaire du brevet, qui ne sont rendues nécessaires par aucun motif d'opposition soulevé par l'opposant ou l'OEB devraient, en principe, ne pas être acceptées s'il y a le moindre doute que le brevet non modifié pourrait être interprété différemment que le brevet tel que modifié.

Dans les cas de restitutio in integrum, on constate la plupart du temps que la chambre est convaincue ou n'est pas convaincue, sur la base des moyens de preuve produits, que les faits exposés comme motifs de la requête en restitutio in integrum sont véridiques. Dans les affaires **T 243/86** et **T 13/82**, JO 1983, 411, il a été demandé, conformément à la version allemande de l'Art.122(3), 1ère phrase, de "rendre les faits vraisemblables" ("Glaubhaftmachung"). Il n'a pas encore été décidé si ce concept signifie qu'un degré peu élevé de probabilité suffit, comme c'est le cas dans les droits allemand, autrichien ou suisse.

10.5 Charge de la preuve

Une décision est prise sur la base de la répartition de la charge de la preuve, lorsque la preuve d'un fait déterminant n'est pas apportée ou s'il est impossible de l'apporter: la personne sur laquelle pèse la charge de la preuve subit les désavantages de l'impossibilité d'éclaircissement. La CBE ne contient aucune disposition explicite à cet égard. Il est cependant possible de tirer quelques principes de la pratique des chambres de recours.

Pour ce qui est de la procédure d'opposition, il a été posé, dans la décision **T 219/83** (JO 1986, 211, corr. JO 1986, 328), le principe selon lequel si les parties donnent des faits portant atteinte à un brevet une version opposée, sans fournir de preuves, et si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, c'est l'opposant qui doit subir les désavantages de cette situation (cf. également **T 293/87, T 459/87**). La position de l'opposant dans la procédure n'a aucune influence sur la répartition de la charge de la preuve, dans une procédure de recours (comme il résulte par exemple des décisions **T 740/90** et **T 270/90**, JO 1993, 725). Si l'opposant conteste par exemple l'existence d'une activité inventive, il supporte en première et en seconde instance la charge de la preuve à cet égard.

Dans l'affaire **T 547/88**, l'activité inventive a été contestée. Bien que la chambre ait demandé aux parties de rédiger un protocole commun sur les tests à effectuer et les conditions dans lesquelles ils devaient l'être, chacune d'elles a procédé à ses propres expériences, obtenant des résultats contradictoires. Il n'était donc pas possible de parvenir à une conclusion définitive sur la base de ces tests, selon laquelle il n'y avait pas eu activité inventive. La chambre a estimé que dans un tel cas, compte tenu du fait que les résultats des tests sont contradictoires, il est donné au titulaire du brevet le bénéfice du doute au regard de la pertinence des caractéristiques revendiquées pour apporter une solution au problème à résoudre. De plus, l'état antérieur de la technique ne suggérant pas l'objet des revendications contestées, cet objet implique une activité inventive. Le brevet a donc été maintenu.

Ces principes ont été confirmés dans un grand nombre de décisions pour les faits portant atteinte au brevet, par exemple en ce qui concerne l'activité inventive dans les décisions **T 197/86,** JO 1989, 371, **T 345/86, T 282/87, T 459/87, T 85/88, T 298/90, T 601/91, T 596/93**; pour ce qui est de la nouveauté et de l'état de la technique dans les décisions

T 293/87, T 108/89, T 82/90, T 968/91, T 10/92, T 160/92, JO 1995, 35; **T 326/93**; et au regard de l'impossibilité d'exécuter l'invention dans les décisions **T 122/84**, JO 1987, 177; **T 16/87**, JO 1992, 212; **T 182/89**, JO 1991, 391; **T 665/90, T 740/90, T 109/91, T 334/91, T 393/91, T 406/91, T 418/91, T 456/91, T 548/91, T 675/91, T 273/92**.

Il est traité à la page 75 de la situation juridique lorsqu'une utilisation antérieure accessible au public est invoquée.

Dans la décision **T 270/90** (JO 1993, 725), il est souligné que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Lorsqu'une partie a apporté la preuve convaincante des faits qu'elle allègue, l'autre partie supporte la charge de la preuve des faits opposés (cf. également **T 838/92, T 859/90, T 239/92, T 250/92, T 476/93**).

Dans la décision **T 585/92** (JO 1996, 129), la chambre a estimé que, dans les procédures d'opposition, la charge de la preuve pèse sur l'opposant, qui doit prouver que les objections soulevées au titre de l'Art.100 ont été justifiées. Toutefois, lorsque la division d'opposition décide de révoquer le brevet, la charge de la preuve est transférée au titulaire du brevet, qui doit démontrer, dans le cadre d'un recours, que les motifs de révocation du brevet n'étaient pas justifiés, c'est-à-dire que la division d'opposition avait tort au fond.

Dans les procédures ex parte, le demandeur supporte la charge de prouver les faits qui lui sont favorables, par exemple qu'un document invoqué par la division d'examen n'appartient pas à l'état de la technique (**T 160/92**, JO 1995, 35), que les conditions fixées à l'Art.123 sont remplies (**T 383/88**) ou qu'une limitation des revendications est recevable (**T 2/81**, JO 1982, 394).

La charge de la preuve et son transfert jouent également un rôle au regard des questions de procédure. Selon la décision **T 128/87** (JO 1989, 406), la charge de la preuve incombe à la personne qui prétend avoir produit un chèque auprès de l'OEB. Lorsque l'OEB nie avoir reçu un document et que la partie en cause apporte des preuves que le document a bien été produit, il incombe à l'OEB de prouver qu'il n'a pas reçu le document, selon les décisions **T 770/91** et **J 20/85** (JO 1987, 102). Dans la décision **J 10/91,** la chambre a estimé que si une lettre et le chèque qui lui était joint pour le paiement d'une taxe ont été perdus sans preuve ou sans grande probabilité qu'elle l'ait été à l'Office, c'est l'expéditeur qui en supporte le risque.

Lorsqu'une partie invoque le fait qu'il existe un principe général de droit au sens de l'Art.125, selon lequel il devrait être fait droit à son recours, (en l'occurrence, la possibilité d'annuler une décision finale en raison d'un vice substantiel de procédure), il doit apporter la preuve qu'un tel principe de procédure existe dans la majorité des Etats contractants de la CBE (**T 843/91**, JO 1994, 832).

11. Mandataires agréés

Dans sa décision **J 19/89** (JO 1991, 425), la chambre a examiné la question de savoir si un conseil en brevets selon le droit national peut être considéré, en raison de ses qualifications professionnelles et de son pouvoir de représentation au niveau national dans le domaine des brevets, comme un "legal practitioner" au sens de l'Art. 134(7) et s'il peut de ce fait être habilité à exercer comme représentant devant l'OEB. La chambre a répondu par la négative au motif que l'Art. 134(7) constitue une disposition particulière limitée à la profession de "Rechtsanwalt" telle que définie par la loi en République fédérale d'Allemagne. Le terme "legal practitioner" figurant dans le texte anglais de l'Art. 134(7) ne doit pas être traduit par "Rechtspraktiker". En Grande-Bretagne, il englobe, d'après l'interprétation

véritable qui en a été donnée lors de la Conférence diplomatique de Munich (procès-verbaux M/PR/I point 805), les professions de "solicitor" et de "barrister". L'Art. 134(7) ne concerne donc pas les conseils en brevets allemands.

Les décisions rendues dans les procédures jointes **J 18/92, J 30/92, J 31/92, J 32/92** et **J 33/92**, traitent des problèmes particuliers que pose l'admission des mandataires agréés en Allemagne, en raison de la réunification. De l'avis des requérants, les dispositions de l'Art. 163(6) s'appliquent aux conseils en brevets habilités à exercer en Allemagne de l'Ouest, même s'ils n'ont pas été habilités pour l'ex-RDA. La chambre a estimé que l'Art. 163(6) ne s'applique par analogie qu'aux personnes qui se trouvent dans une situation comparable à celle des conseils en brevets d'un pays venant d'adhérer à la CBE. Cette condition est remplie par les conseils en brevets de la RDA, mais non par leurs collègues déjà habilités en RFA. Il serait curieux, selon la chambre, que les conseils en brevets habilités dans un Etat contractant puissent être agréés en tant que mandataires sans devoir passer l'examen, par simple analogie avec des personnes travaillant dans un pays qui vient d'obtenir le statut d'Etat membre. En conséquence, elle a rejeté les recours.

Dans la décision **J 35/92**, la chambre était saisie d'un problème radicalement différent. Le codemandeur individuel dont le nom était cité en premier lieu avait cédé ses droits sur la demande à une société qui après avoir désigné son conseil, a ensuite envisagé de retirer la demande par l'intermédiaire de celui-ci. Le second co-demandeur n'était pas d'accord sur ce retrait. La première instance avait estimé que la société était autorisée à retirer la demande unilatéralement en vertu de la R. 100(1), le demandeur cité en premier lieu pouvant dans ce cas être considéré comme le représentant commun. Cependant, la chambre de recours n'a pas partagé ce point de vue. Selon elle, la R. 100 est applicable uniquement lorsqu'aucun mandataire agréé commun n'a été désigné, alors qu'en l'espèce les demandeurs initiaux avaient désigné un représentant, qui continuait à agir pour le compte du second demandeur. En conséquence, la chambre a conclu que le retrait de la demande envisagé par le demandeur cité en premier lieu était nul et non avenu. Un délai de deux mois a été octroyé aux parties pour désigner un mandataire agréé commun, faute de quoi celui-ci serait nommé par l'OEB.

Un certain nombre de décisions ont traité de questions relatives à la personne habilitée à comparaître et à s'exprimer devant les chambres de recours.

Dans la décision **T 227/92**, la chambre a jugé non valable la délégation de pouvoir donnée par un mandataire agréé à une personne qui ne remplissait pas les conditions énoncées à l'Art.134. Celle-ci a donc vu son rôle limité à celui de conseiller technique du mandataire agréé.

Dans la décision **T 80/84** (JO 1985, 269), le représentant dûment mandaté, à savoir un avocat allemand ("Rechtsanwalt") avait informé la chambre à l'ouverture de la procédure orale qu'il avait l'intention de présenter l'affaire lui-même pour la forme, et de charger ensuite un stagiaire se préparant à embrasser la profession de conseil en brevets, non habilité à exercer et non mandaté, de faire de **vive voix** l'exposé détaillé de l'affaire. Le mandataire avait déclaré qu'il serait présent et assumerait la pleine responsabilité de tout ce qui serait dit par cette personne non habilitée à exercer. Selon lui, il était constant que cette manière de procéder était acceptée devant les instances nationales allemandes. Il a également invoqué l'Art. 125. La chambre a estimé que lors d'une procédure orale, la représentation ne pouvait être assurée que par des personnes pouvant agir à cette fin conformément aux Art. 133 et 134 et dûment mandatées. En outre, il ressortait tout à fait clairement de la réglementation très détaillée contenue dans la Convention, relative à la représentation, que celle-ci ne devait nullement être considérée comme une simple

formalité pouvant être accomplie, pour le fond, par des personnes autres que celles pouvant agir à cette fin et dûment mandatées. S'agissant de l'Art. 125, la chambre n'a pu trouver parmi les principes du droit processuel généralement admis dans les Etats contractants de principe pertinent susceptible de corroborer les affirmations du mandataire.

Dans la décision **T 598/91** (JO 1994, 912), au cours d'une procédure orale, le mandataire en brevets européens qui représentait l'intimé était assisté par un agent en brevets néerlandais habilité à exercer, mais qui n'était pas encore inscrit sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, contrairement à ce que prévoit l'Art. 134. Dans sa décision, la chambre admet, que depuis quelques années, selon la pratique générale des chambres de recours, n'importe quel assistant ou expert qualifié a pu plaider pour le compte d'une partie lors d'une procédure orale devant la chambre. La chambre estime que l'Art. 133 n'exclut pas que, lors d'une procédure orale, la plaidoirie d'un assistant vienne compléter, sur des points techniques ou juridiques, la plaidoirie du mandataire agréé, de l'employé mandaté ou de la partie elle-même, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, à condition que la chambre et la partie pour le compte de laquelle plaide l'assistant aient donné leur autorisation et que ce mandataire, cet employé ou cette personne physique continue de superviser la procédure et en porte l'entière responsabilité. La chambre remarque que la décision **T 80/84** ne distingue pas entre "plaidoirie" et "représentation". Elle estime que la notion de "représentation" recouvre le fait d'agir à la place d'une autre personne en vue d'exercer un droit, alors que celle de "plaidoirie" recouvre uniquement le fait de développer oralement des arguments devant une juridiction. De l'avis de la chambre une telle intervention est de même nature que la production de mémoires écrits par ces assistants ou experts au cours de la procédure. Par ailleurs, il est bien connu que dans la pratique, bon nombre de mémoires émanant des parties et des mandataires ont été rédigés par leurs assistants ou leurs auxiliaires, qui ont fait également les recherches préliminaires. La chambre doit pouvoir apprécier librement si elle doit autoriser un assistant à plaider ou si elle doit lui retirer cette autorisation.

Dans l'affaire **T 603/92**, la chambre s'est conformée à la décision **T 598/91** (JO 1994, 912) et a accepté que la cause du requérant soit défendue par un assistant, non encore habilité à exercer, du mandataire agréé, dès lors que le requérant a donné son consentement.

Dans l'affaire **J 11/94** (JO 1995, 596), le mandataire agréé avait comparu à la procédure orale en compagnie d'un ancien président de la chambre de recours juridique qui avait pris sa retraite environ un an et demi auparavant. Il avait demandé que l'ancien membre de chambres de recours pût présenter des informations destinées à compléter son propre exposé. Afin d'assurer une application uniforme du droit, la chambre de recours juridique a décidé, en application de l'Art. 112(1)a), de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante:

Une chambre de recours peut-elle autoriser une personne qui n'est pas habilitée au titre de l'Art.134(1) et (7) à représenter une partie dans la procédure devant l'OEB, à prendre la parole lors d'une procédure orale pour compléter l'exposé du mandataire agréé?

Dans l'affirmative:

a) Quels critères y-a-t-il lieu de prendre en considération dans l'exercice de ce pouvoir?

b) Les anciens membres des chambres de recours constituent-ils un cas particulier?

Dans sa décision, la chambre a attiré l'attention sur l'éventuelle contradiction entre les affaires **T 80/84** et **T 598/91**.

Dans la décision **G 2/94** (JO 1996, ***) du 19.2.1996, la Grande Chambre de recours a statué sur cette question.

Dans l'affaire **T 803/93** (JO 1996, 204), une autre question spécifique se posait, à savoir si et dans quelles conditions une personne non habilitée à exercer accompagnant une personne habilitée peut, au cours d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, présenter oralement des conclusions sur des questions techniques, en dehors du cadre prévu à l'Art. 117. Cette question allait au-delà des faits à la base de la décision **J 11/94** ci-dessus, laquelle portait uniquement sur des questions juridiques dans une procédure non contradictoire. Une autre question de droit se posait dans cette affaire, à savoir si, compte tenu notamment des dispositions des Art. 133 et 134, un conseil en brevets qui est habilité à exercer dans un pays non partie à la CBE, mais qui ne l'est pas en vertu de l'Art. 134, peut présenter entièrement ou partiellement seulement une affaire pour le compte d'une partie, comme s'il y était habilité conformément à l'Art. 134. La chambre a décidé de soumettre ces questions à la Grande Chambre de recours. Dans la décision **G 4/95** (JO 1996, ***) du 19.2.96, la Grande Chambre de recours a statué sur cette question.

Il convient de distinguer entre la déposition conformément à l'Art. 117 et l'exercice de la profession de mandataire.

Dans les affaires **T 883/90** et **T 451/89**, le mandataire agréé, bien que dûment informé, n'avait pas comparu à la procédure orale, comme il l'avait annoncé à la chambre avait été prévenue. Au cours de l'audition de la partie entreprise, conformément à l'Art. 117(1)a), dans le cadre de l'instruction, le requérant n'a répondu qu'aux questions posées par la chambre. Celle-ci a noté qu'en vertu de l'Art. 133(2), les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen. D'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. Le requérant, qui était un citoyen australien n'ayant ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, devait donc être représenté par un mandataire agréé, afin de pouvoir agir devant la chambre au cours de la procédure orale. Il ne pouvait agir lui-même en tant que mandataire agréé, par ex. pour présenter de nouvelles requêtes. En raison de la spécificité de l'affaire, à savoir la divulgation d'un appareil et d'un procédé de propulsion dont le fonctionnement semblait tout à fait contraire aux lois bien établies de la physique, la chambre a décidé de procéder à l'audition de la partie (requérant) conformément à l'Art. 117(1)a), afin de lui permettre de répondre aux questions de la chambre. Selon cette dernière, il était possible de prendre une telle mesure d'instruction, à savoir de procéder à l'audition d'une partie en l'absence du mandataire agréé dûment informé.

Dans l'affaire **T 843/91** (JO 1994, 818) en date du 17.3.1993, le requérant avait allégué qu'un mandataire non agréé avait été autorisé à présenter en grande partie l'affaire pour le compte du titulaire du brevet et qu'il avait même modifié certaines requêtes présentées auparavant par le mandataire agréé. La chambre a fait observer qu'aucune des parties n'avait contesté ni la présence du mandataire non agréé, ni son intervention devant la chambre. Elle a estimé qu'il était également d'usage courant que les chambres de recours autorisent des experts à intervenir sous la responsabilité du mandataire agréé, lorsqu'elles estiment que cela pourrait être utile à une bonne compréhension de l'affaire. Elle a déclaré que l'intervention d'un "mandataire non agréé" était fondée sur l'Art. 117, qui permet à une chambre de demander des renseignements, et qu'elle n'était donc pas contraire à la décision **T 80/84**. En conséquence, la chambre a conclu qu'il n'y avait pas vice substantiel de procédure.

12. Decisions des organes de l'OEB

12.1 Droit d'obtenir une décision

Le droit d'obtenir une décision après constatation de la perte d'un droit est un droit essentiel en matière de procédure que l'OEB doit appliquer. Selon la décision **J 29/86** (JO 1988, 84), si le bien-fondé d'une notification de perte d'un droit au sens de la R. 69(1) est contesté, l'OEB doit répondre dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de la notification. Conformément à la R. 69(2), une personne qui sollicite une décision est en droit d'en obtenir une, et le défaut de décision dans une telle circonstance constitue un vice substantiel de procédure.

12.2 Composition de la division d'examen

Dans l'affaire **T 714/92**, la chambre n'a trouvé aucune information dans la partie du dossier accessible à l'inspection publique tendant à prouver que le premier examinateur avait déjà signé la décision attaquée avant la date à laquelle il avait quitté la division d'examen. La chambre a estimé qu'il fallait considérer comme un vice de procédure substantiel que la division d'examen rende une décision à une date à laquelle elle n'existait plus dans la composition indiquée sans avoir pris soin de s'assurer qu'il ressorte de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique que le membre ayant quitté la division d'examen avait approuvé le texte de la décision avant son départ. La décision attaquée a ainsi été rapportée nulle ab initio et sans effets juridiques.

12.3 Composition de la division d'opposition

L'Art. 19(2) dispose qu'une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition.

Dans l'affaire **T 390/86** (JO 1989, 30), une procédure orale s'était déroulée en présence des trois examinateurs désignés pour former la division d'opposition. Le président avait prononcé la décision à l'audience dans le cadre de cette procédure orale, en présence des deux autres examinateurs. Si la décision avait été ensuite dûment motivée par écrit, elle avait toutefois été signée par trois membres autres que ceux devant lesquels s'était déroulée la procédure orale. La chambre a examiné si la décision de la division d'opposition était valable compte tenu de ces circonstances. La chambre a remarqué qu'il ressortait à l'évidence de l'Art. 19(1) et (2) qu'une opposition formée contre un brevet européen doit toujours être conduite et donner lieu à une décision rendue par trois examinateurs techniciens désignés nommément pour l'opposition en cause (dans certains cas, la division d'opposition peut être complétée par un examinateur juriste), et que la procédure orale doit se dérouler devant les trois examinateurs techniciens désignés nommément pour constituer la division d'opposition. En outre, l'allusion à la procédure de vote qui est faite dans la dernière phrase de l'Art. 19(2) démontre clairement que la décision rendue au sujet de l'opposition repose sur le vote individuel des examinateurs désignés pour constituer une division d'opposition donnée. De toute évidence, l'Art. 19 signifie que le pouvoir d'examiner une opposition et de statuer sur celle-ci en vertu des Art. 101 et 102 doit à tout moment être exercé personnellement par les examinateurs désignés à cet effet. En vertu du principe "delegatus non potest delegare", le pouvoir dont est investie une instance de l'OEB, en l'occurrence une division d'opposition, de rendre une décision, doit non seulement être exercé personnellement mais encore au vu et au su des parties et du public. De même, s'agissant d'une décision formulée par écrit et exposant les motifs de la décision

antérieurement prononcée à l'audience, les parties et le public doivent pouvoir conclure de la décision écrite qu'elle a été rendue par les examinateurs désignés pour constituer la division d'opposition qui a prononcé la décision à l'audience. Il peut sans doute arriver que la décision écrite ne puisse pas être signée par chacun des membres désignés (par exemple en cas de maladie). Néanmoins la chambre a considéré que, compte tenu des principes évoqués plus haut, pour que la décision d'une division donnée soit valable, elle doit obligatoirement avoir été rédigée au nom des membres désignés pour constituer la division appelée à statuer sur le ou les points faisant l'objet de la décision, reproduire leur point de vue et être signée en conséquence. L'exposé écrit des motifs d'une décision prononcée au cours d'une procédure orale ne peut donc être signé que par les membres de l'instance ayant partcipé à cette procédure. La chambre a donc remarqué que lorsque la décision écrite pour faire suite à une décision finale sur le fond prononcée au cours d'une procédure orale par une division d'opposition est signée par d'autres personnes que celles qui composaient alors cette même division, la décision est nulle et non avenue.

La chambre a d'autre part estimé que compte tenu des circonstances de l'espèce, la procédure orale s'étant déroulée il y a plus de deux ans et la décision écrite (non valable) datant d'il y a plus d'un an (près d'une année après la décision prononcée à l'audience), il ne peut désormais être satisfait correctement aux exigences de la R. 68 (1) et que la décision sur le fond est par conséquent irrémédiablement nulle et non avenue. En conséquence, l'opposition doit faire l'objet d'un nouvel examen.

Dans la décision **T 243/87**, la chambre a développé les principes établis par la décision antérieure **T 390/86**. En l'espèce, seul un des membres de la division d'opposition avait été remplacé après la procédure orale; dès lors qu'un seul membre a été remplacé après la procédure orale, il n'existe plus de garantie que la décision motivée écrite ultérieurement reflète correctement le point de vue des trois membres ayant participé à la procédure orale ou, le cas échéant, de la majorité de la division d'opposition. Concernant la situation exceptionnelle d'incapacité d'un des membres désignés (par exemple, maladie), la chambre a précisé qu'il convenait d'accepter que la décision motivée formulée par écrit soit seulement signée par les membres de la division qui ont effectivement participé à la procédure orale, au nom, également, du membre empêché; il convient, évidemment, de vérifier que la décision motivée écrite représente le point de vue de tous les membres ayant participé à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 251/88**, la composition d'une division d'opposition n'était pas conforme à l'Art. 19(2) étant donné que deux des trois membres avaient participé à la procédure de délivrance du brevet contre lequel il avait été formé opposition. La chambre de recours a annulé la décision de la division d'opposition et a ordonné de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, composée différemment, pour réexamen (cf. également **T 382/92**).

12.4 Présomption de partialité

La Grande Chambre de recours a, dans sa décision **G 5/91** (JO 1992, 617), statué sur la présomption de partialité à l'égard d'un membre d'une division d'opposition. Dans l'affaire **T 261/88** (JO 1992,627), qui a conduit à la saisine de la Grande Chambre, le premier examinateur était un ancien employé de l'opposant et avait souvent représenté cette société lors de procédures d'examen et d'opposition devant l'OEB. La Grande Chambre a noté que bien que les questions qui lui étaient soumises ne concernent directement que les procédures devant une division d'opposition, les problèmes posés revêtent un caractère général et affectent également les activités d'autres organes de première instance de l'OEB chargés des procédures, tels que les divisions d'examen (cf. Art. 15).

La Grande Chambre a indiqué qu'il convenait d'admettre comme un principe général de droit que **personne ne devrait** statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité. L'obligation fondamentale d'impartialité s'applique par conséquent également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. Elle a relevé que les dispositions de l'Art. 24 relatives à l'exclusion et à la récusation s'appliquent uniquement aux membres des chambres de recours ainsi que de la Grande Chambre de recours, et non pas aux agents des organes de première instance de l'OEB, y compris les divisions d'opposition. Toutefois, ceci ne permet pas de conclure que les agents des organes de première instance sont exempts de l'obligation d'impartialité. La Grande Chambre de recours a également noté que bien que l'Art. 24 s'applique uniquement aux procédures de recours, il semble justifié d'appliquer les principes sur lesquels se fondent les dispositions de l'Art. 24(3), deuxième et troisième phrase, de manière à pouvoir passer outre à la récusation d'un membre de la première instance, fondée sur une présumée partialité, si la récusation n'intervient pas immédiatement **après** que la partie concernée a eu connaissance du motif de récusation ou si elle est fondée sur la nationalité des membres. Enfin, la Grande Chambre a conclu que la question de savoir si la récusation d'un membre d'une division d'opposition au motif qu'il est soupçonné de partialité devait être considérée comme justifiée pouvait uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce. De telles considérations impliquent des questions de fait plutôt que des questions de droit qui ne doivent pas êtres soumises à la Grande Chambre de recours.

Suite à la décision de la Grande Chambre, plusieurs chambres de recours ont eu à connaître de la question d'une éventuelle partialité.

Dans l'affaire **T 261/88** du 16.2.1993, la chambre a noté qu'en l'espèce, il s'agissait surtout de questions de fait plutôt que de questions de droit étant donné qu'aucune des situations mentionnées à l'Art. 24(1) ne s'appliquait et que le requérant avait seulement allégué que l'examinateur était involontairement partial, cette partialité étant une conséquence inévitable de son emploi précédent. En plus, cette partialité serait révélée par des erreurs manifestes de jugement contenues dans la décision. La chambre a estimé qu'une récusation pour partialité est limitée à des situations dans lesquelles l'opinion d'une personne ayant charge de prendre des décisions influant sur le droit des parties (par exemple, un juge) est influencée par son attitude envers une partie. La chambre a analysé si le raisonnement sous-jacent à la décision attaquée comportait des irrégularités graves donnant à penser que le premier examinateur avait délibérément ou involontairement essayé d'"influencer" les faits de l'espèce en raison d'un parti pris vis-à-vis de certaines parties. La chambre n'a pu déceler d'erreur fondamentale et/ou manifeste dans l'analyse des questions techniques. Le contenu du dossier ne dépassait pas le cadre d'une discussion normale entre l'OEB et un demandeur et le raisonnement n'a rien révélé qui fût manifestement contraire au bon sens de sorte qu'il ne pouvait être conclu à une récusation pour partialité.

Dans l'affaire **T 843/91** (JO 1994, 818), une chambre nouvellement constituée devait vérifier si les trois membres d'une chambre de recours initialement nommés pouvaient être soupçonnés de partialité. La chambre a suivi la décision **T 261/88** (ci-dessus) en déclarant qu'il ne peut y avoir récusation pour partialité que si la personne chargée de prendre la décision fait preuve de parti pris à l'encontre d'une des parties. La chambre a précisé qu'une attitude partiale consisterait par exemple à favoriser sciemment une partie en lui accordant des droits auxquels elle ne peut prétendre ou en ignorant délibérément les droits de la partie adverse. La chambre a fait référence à ce propos à la décision **G 5/91** (JO 1992, 617), dans laquelle il a été déclaré que la "question de savoir si la récusation

de membres au motif qu'ils sont soupçonnés de partialité doit être considérée comme justifiée peut uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce". Après avoir étudié en détail toutes les allégations relatives au prétendu parti pris des membres, la chambre a conclu qu'aucun des droits de l'opposant n'avait été ignoré ou violé par la chambre dans le recours **T 215/88**. En conséquence, les arguments avancés étaient insuffisants pour interdire aux trois membres initialement désignés de statuer sur le recours.

Dans la décision **T 951/91** (JO 1995, 202), le requérant a demandé une récusation au titre des Art. 24 et 19(2). Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a laissé entendre que la division d'opposition avait fait preuve de partialité envers les parties. Dans sa décision sur ce point, la chambre a relevé que rien dans le procès-verbal de la procédure orale, qui n'a soulevé aucune objection de la part du requérant, ne permettait de conclure que la division d'opposition n'avait pas dûment pris en considération ses arguments ou qu'elle pouvait être soupçonnée de partialité lors de cette procédure. Après avoir examiné les motifs énoncés dans la décision faisant l'objet du recours, la chambre a constaté que la décision elle-même ne révélait aucune partialité.

Dans la décision **T 143/91**, la chambre a constaté qu'il y a partialité lorsqu'il est possible de démontrer qu'un membre de la division d'opposition a un intérêt personnel au sens de l'Art. 24(1). La seule mention du fait que le membre concerné de la division d'opposition a dans le passé travaillé pour une société dépendant d'une des parties à la procédure d'opposition n'est cependant pas suffisant pour prouver valablement l'existence d'un tel intérêt. L'objection soulevée par la requérante visant à dénoncer un vice substantiel de procédure doit donc être rejeté pour manque de fondement.

12.5 Date de la décision

12.5.1 Entrée en vigueur des décisions

Il convient de distinguer les décisions prises après la clôture des débats d'une procédure orale et celles prises dans le cadre d'une procédure écrite. Si une procédure orale a lieu, une décision peut être prononcée à l'audience. Du fait de son prononcé, la décision prend effet. A ce moment correspond, dans le cadre d'une procédure écrite, la signification de la décision. Après avoir été prononcée et, dans le cadre d'une procédure écrite, signifiée, la décision entre en vigueur et ne peut plus être modifiée par l'instance même qui l'a rendue. Une révocation de la décision par l'instance qui l'a rendue n'est possible, au moyen de la révision préjudicielle prévue à l'Art. 109, que lorsqu'une partie a formé un recours recevable et fondé (**G 12/91**).

12.5.2 Fin de la procédure interne de prise de décision

Dans la décision **T 586/88** (JO 1993, 313), la question de droit suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours: "Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB ?"

Dans la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), la Grande Chambre de recours a remarqué que cette question de droit était un élément essentiel de la question générale qui consiste à déterminer jusqu'à quel moment la première instance de l'OEB peut encore tenir compte de nouveaux éléments invoqués par les parties. La Grande Chambre de recours a

remarqué que le moment où une décision entre en vigueur, à savoir l'instant de son prononcé ou de sa signification, n'est cependant pas le dernier moment jusqu'où les parties peuvent encore présenter des observations. Ce moment est antérieur afin que l'instance de décision puisse délibérer et, après délibération, rendre la décision qui doit être prise sur la base des conclusions des parties.

Dans les procédures qui comportent une procédure orale, ce moment est, selon la jurisprudence des chambres de recours, la clôture des débats que prononce - lorsque les parties ont terminé leurs plaidoiries - l'instance de décision afin de pouvoir ensuite délibérer. Après la clôture des débats, les nouveaux moyens présentés par les parties ne peuvent plus être pris en considération à moins que l'instance de décision n'autorise les parties à prendre position dans un délai qu'elle fixe, ou qu'elle décide de rouvrir la procédure orale pour de plus amples débats quant au fond.

Pour ce qui est des décisions prises à l'issue d'une procédure écrite, le dernier moment où les nouveaux moyens des parties doivent encore être pris en considération, devrait correspondre à la clôture des débats dans les procédures comportant une procédure orale. Pour des raisons de sécurité juridique, ce moment doit être fixé aussi précisément que le moment de la clôture des débats prononcée au cours d'une procédure orale. La Convention et son règlement d'exécution ne contiennent aucune disposition fixant ce moment.

La Grande Chambre a fait observer que la date de la signature par les trois membres d'une division d'examen ou d'opposition est une date extrêmement importante, puisqu'au jour indiqué, la division concernée rend la décision dans l'affaire en cause, à savoir qu'elle décide si une demande de brevet ou une opposition doit être rejetée ou si un brevet doit être délivré ou révoqué. Il s'agit cependant encore d'une décision "in camera", puisque la décision qui a été prise dans l'affaire en cause ne produit à ce moment aucun effet extérieur pour les parties et par conséquent **ne lie pas** encore la division. Si la division, après la signature, constate qu'elle a omis de tenir compte d'un point de vue important, elle est habilitée à modifier la décision déjà signée qu'elle détient encore.

Après avoir pesé le pour et le contre, la Grande Chambre de recours a conclu que le processus interne de prise de décision était clôturé à la date à laquelle la section des formalités remet la décision au service du courrier interne de l'OEB qui indiquera par un tampon la date postdatée de la remise à la poste. Cette date peut être très facilement déterminée par les parties puisque, d'après les informations données par le Président de l'OEB, elle est toujours antérieure de trois jours à la date indiquée par un tampon. Du fait des instructions internes de l'Office, il est établi qu'il s'écoule toujours trois jours entre l'apposition de la date avec un tampon et la remise à la poste. Si - pour une raison quelconque - le service du courrier interne ne peut pas remettre la décision à la poste à la date tamponnée, il rend la décision à la section des formalités et il lui est attribué une nouvelle date, laquelle précède à nouveau de trois jours la remise à la poste. Grâce à cette façon de procéder, il est assuré de manière incontestable que le tamponnage de la date d'expédition est toujours effectué trois jours avant la date tamponnée sur la décision. De ce fait, cette date peut être déterminée de manière très simple tant par l'OEB que par les parties. Elle répond ainsi aux exigences strictes de sécurité juridique auxquelles doit satisfaire la délivrance d'une décision.

Lors de sa remise au service du courrier par la section des formalités en vue de sa signification, la décision quitte le dossier et est par là soustraite au domaine d'action de la division. A ce moment, la procédure devant la division est terminée. Après la conclusion de la procédure, la division n'a plus la possibilité de modifier sa décision. La division ne doit donc plus tenir compte des éléments nouveaux invoqués par les parties qui sont présentés

à l'OEB après ce moment. Etant donné, par conséquent, que la date de la conclusion de la procédure lors de la prise d'une décision en procédure écrite est importante pour les parties, elle devrait également être expressément indiquée dans la décision. Il conviendrait également que la section des formalités tienne un registre correspondant dans lequel seraient inscrites les dates de remise des décisions au service du courrier interne de l'OEB, registre au moyen duquel il serait possible à tout moment de déterminer ces dates (cf. aussi **T 631/94**, JO 1996, 67, p. 323).

12.6 Forme des décisions

12.6.1 Généralités

Dans la décision **T 390/86** (JO 1989, 30), la chambre a déclaré que lorsqu'une décision quant au fond est prononcée à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, elle doit être formulée par écrit, signifiée aux parties (R. 68(1)) et motivée par écrit en bonne et due forme (R. 68(2)). De l'avis de la chambre, il ressort clairement de la R. 68 et de l'Art.108 que le délai de deux mois fixé pour former recours ne commence pas à courir avant que la décision quant au fond prononcée à l'audience n'ait été ainsi formulée par écrit et signifiée aux parties.

Dans la décision **T 42/84** (JO 1988, 251), la chambre a constaté que le fait que l'OEB ait omis de joindre le texte des Art. 106 à 108 à la décision n'annule pas cette dernière et ne constitue pas un vice substantiel de procédure. La R. 68 énonce clairement que les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de l'avertissement selon lequel une décision peut faire l'objet d'un recours et qui appelle également leur attention sur les dispositions des Art. 106 à 108 dont le texte doit être annexé; de l'avis de la chambre, ceci doit être interprété comme s'appliquant également à l'omission du texte des seuls articles.

12.6.2 Contradictions entre les décisions orales et les décisions écrites

Dans l'affaire **T 666/90**, la division d'opposition a indiqué au cours de la procédure orale qu'elle maintiendrait le brevet européen tel que modifié si de nouveaux documents conformes à la version des revendications qu'elle s'était déclarée prête à accepter étaient déposés. Alors qu'un tel jeu de revendications n'avait pas encore été officiellement déposé par écrit par les mandataires du demandeur au cours de la procédure orale, le mandataire s'était engagé à les déposer ultérieurement et l'avait fait dans le délai imparti. Le brevet a cependant été révoqué dans la décision écrite. La chambre a estimé que ces contradictions entre la décision orale et la décision écrite enfreignaient les dispositions de la règle R. 68(1) et constituaient donc un vice de procédure substantiel.

12.6.3 Motifs d'une décision

D'après la R. 68(2), les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées.

Dans la décision **T 234/86** (JO 1989, 79), la chambre a estimé que lorsque plusieurs requêtes formulées par une même partie sont rejetées dans une seule décision, il convient en principe d'exposer dans cette décision les motifs du rejet pour **chacune des requêtes**. Lorsque le renvoi, dans les motifs d'une décision, à des motifs invoqués dans des notifications antérieures peut être admis à titre exceptionnel, il faut toutefois que les considérations ayant joué un rôle déterminant pour la division d'opposition lorsqu'elle a pris sa décision, ressortent clairement des motifs invoqués dans ces notifications.

Dans l'affaire **T 155/88**, la chambre a estimé que lorsque le titulaire d'un brevet dépose une ou plusieurs requêtes subsidiaires en complément à une requête principale et ne retire aucune d'elles, la division d'opposition est obligée de donner les motifs pour lesquels elle considère chacune des requêtes successives comme non admissibles dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation - R. 57(1) et 58(2) (cf. **T 406/86**, JO 1989, 302), ou comme irrecevables quant au fond. Si une division d'opposition acceptait une requête subsidiaire sans indiquer dans sa décision pourquoi la requête principale ou les requêtes subsidiaires précédentes n'étaient pas admissibles, une telle décision serait déclarée nulle et sans effet juridique, la taxe de recours remboursée pour vice de procédure substantiel (cf. **T 484/88**).

De même, dans la décision **T 735/90**, la chambre a conclu qu'il n'y a pas de vice substantiel de procédure si la décision de la première instance qualifie d'évidente une partie de l'invention sans en indiquer les motifs, et si ces motifs sont contenus dans des notifications antérieures de telle façon qu'une simple référence à ces notifications aurait suffi à remédier à cette lacune.

Dans la décision **T 493/88** (JO 1991, 380), la chambre a déclaré qu'une décision d'une division d'opposition concluant au rejet de l'opposition n'est pas correctement motivée au sens de la R. 68(2), 1ère phrase si, après avoir indiqué les motifs pour lesquels, contrairement à l'opposant, la division d'opposition considère l'objet du brevet nouveau, elle n'expose pas les motifs pour lesquels cet objet est considéré impliquer également une activité inventive.

Dans l'affaire **T 292/90**, la division d'examen s'était bornée à constater au sujet de l'activité inventive que le procédé revendiqué ressortait d'une juxtaposition évidente de l'enseignement des documents 2, 3 ou 4 sans expliquer comment elle était parvenue à cette conclusion. La chambre a estimé qu'un tel exposé des motifs était insuffisant, l'exposé des motifs devant permettre au requérant et à la chambre de comprendre si la décision est justifiée ou non. Une décision portant sur l'activité inventive doit contenir le raisonnement logique ayant permis de conclure à l'existence d'une activité inventive (cf. **T 52/90**).

Dans l'affaire **T 153/89**, la division d'examen avait considéré dans sa décision, sans toutefois motiver sa conclusion, que l'objet des revendications dépendantes était dépourvu d'activité inventive. La chambre a estimé que la constatation succincte figurant dans la décision attaquée de la division d'examen ne lui permettait pas de juger si la question avait été examinée suffisamment, si tant est qu'elle ait été examinée. La décision de la division d'examen ne saurait donc constituer une décision motivée.

La décision attaquée **T 856/91** avait fait référence aux connaissances de spécialistes réputés et à la "déclaration d'un éminent spécialiste", sans qu'il ait été possible de trouver dans la décision la moindre information sur l'identité de ces spécialistes ou sur le contenu exact de leur déclaration. Pour la chambre, le fait que l'information ait été incomplète n'était pas une infraction aux dispositions de la R. 68(2), vu qu'il suffit qu'une décision soit motivée, même de manière incomplète et insuffisante.

Dans l'affaire **T 691/89**, la requérante avait fait valoir qu'une caractéristique essentielle de la revendication principale n'avait pas été examinée dans la décision attaquée. Toutefois, la chambre a estimé qu'il était suffisant de n'aborder que de manière implicite dans la décision attaquée cette caractéristique de la revendication principale du brevet litigieux, puisqu'il ressortait à l'évidence et sans ambiguïté de ladite décision que cette caractéristique était considérée comme connue.

Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132), le requérant avait formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter sa demande. Selon lui, la procédure devant la

division d'examen était affectée par des vices substantiels, car la division d'examen ne s'était pas conformée à la procédure énoncée dans les Directives et n'avait pas rendu de décision motivée par écrit comme l'exige la R. 68(2). En ce qui concerne les raisons du rejet de la décision prise par la division d'examen, la chambre a relevé qu'elles étaient quelque peu "énigmatiques" et qu'elles ne trouvaient aucun fondement dans la CBE. Cependant, la chambre a estimé que même si la décision n'était pas bien fondée, elle n'était pas pour autant dépourvue de toute motivation au sens de la R. 68(2).

Dans l'affaire **J 4/93**, la décision faisant l'objet du recours était muette sur la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, il avait été satisfait aux exigences de l'Art. 122(1) à (3). La section de dépôt s'était bornée à déclarer qu'"il n'a pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances", sans motiver cette affirmation. La chambre a relevé que ni le requérant ni la chambre de recours juridique n'ont pu, de ce fait, examiner les motifs qui ont conduit la première instance à rendre la conclusion précitée, si bien que, dans l'hypothèse où la chambre devrait statuer sur l'affaire, le requérant aurait été privé de la possibilité d'en obtenir l'examen par deux instances. En conséquence, la chambre a fait usage du pouvoir que lui confère l'Art. 111(1) et a renvoyé l'affaire devant la première instance pour examen au fond de la requête en restitutio in integrum du requérant.

Cf. la page 404 pour les motifs non valables invoqués dans la décision de première instance et les conditions dans lesquelles un remboursement de la taxe de recours est justifié.

12.6.4 Signatures apposées à une décision

Dans la décision **T 390/86** (ci-dessus), la chambre a noté que bien que la R. 70 dispose que "toute notification de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable", ni la R. 68 ni aucune autre disposition de la CBE n'exigent expressément qu'une décision d'un organe de première instance de l'OEB (c.-à-d., une décision susceptible d'un recours) soit signée par (les) l'agent(s) responsable(s). En tenant cependant compte des principes applicables, la chambre a conclu qu'une décision d'une division donnée ne peut être juridiquement valable que si elle est signée par les membres de cette division nommés pour statuer sur l'objet de la décision.

12.7 Rectification d'erreurs dans les décisions

Dans les décisions de l'Office européen des brevets, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées (R. 89).

Dans la décision **J 12/85** (JO 1986, 155), il a été noté qu'une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres instances de l'OEB (Art. 21(1)). Par conséquent, elle ne peut être saisie d'une requête en rectification de la décision attaquée, présentée en vertu de la R. 89. C'est tout d'abord à l'organe de première instance de statuer sur cette requête, avant que la chambre de recours puisse être saisie de l'affaire.

Dans l'affaire **T 150/89**, la chambre a constaté que la R. 89 ne portait pas sur des considérations et corrections quant au fond. La R. 89 ne permet que la rectification d'erreurs manifestes. Les rectifications en vertu de la R. 89 doivent être effectuées sur requête ou d'office.

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), la chambre a décidé que l'absence de signature du président et de la personne chargée de rédiger le procés-verbal au bas d'une décision de

la division d'opposition constituait une erreur manifeste et susceptible d'être rectifiée conformément à la R. 89. En outre, dans le procès-verbal, un deuxième examinateur était mentionné comme membre de la division d'opposition alors qu'il n'en faisait pas partie et qu'il n'avait pas non plus participé à la procédure orale. Afin de remédier à ces deux erreurs, il était nécessaire de faire une rectification conformément à la R. 89 qui aurait eu un effet rétroactif sur la date initiale de la décision. La même chambre a souligné, dans l'affaire **T 116/90**, qu'une rectification selon la R. 89 avait un effet rétroactif et qu'il était donc superflu d'attribuer une nouvelle date à la décision, à savoir la date de la décision rectificative.

12.8 Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation

Dans l'affaire **J 4/87**, l'opposant avait fait valoir que la CBE ne contenait aucune disposition empêchant l'OEB d'exercer son pouvoir d'appréciation en cas de retards exceptionnels dans l'acheminement du courrier. La chambre a cependant estimé que l'OEB ne disposait juridiquement pas d'un pouvoir d'appréciation général, comme le prétend l'opposant. L'OEB peut seulement exercer son pouvoir d'appréciation s'il s'inscrit dans la CBE.

Dans l'affaire **J 20/87** (JO 1989, 67), la section de dépôt avait rejeté une requête en remboursement partiel de la taxe de recherche européenne. Dans les motifs de cette décision, il était mentionné entre autres que les conditions de remboursement de la taxe de recherche européenne sont définies à l'Art. 10 du règlement relatif aux taxes, qui ne laisse aucune place à un pouvoir d'appréciation en faveur du demandeur, et que, dans la présente espèce, ces conditions n'étaient pas complètement remplies. La chambre a confirmé la position de la section de dépôt et a constaté que les textes pertinents n'offrent aucun fondement à l'idée que l'OEB est doté d'un pouvoir d'appréciation général basé sur des critères d'équité en ce qui concerne le remboursement de la taxe de recherche européenne. L'existence d'un tel pouvoir discrétionnaire pourrait entraîner de sérieuses difficultés dans la pratique, compte tenu du très grand nombre de demandes déposées à l'OEB ainsi que de la variété considérable de cas limites possibles qu'il faudrait examiner un par un sur une base aussi générale.

Dans l'affaire **T 182/88** (JO 1990, 287), la chambre a précisé la jurisprudence concernant l'exercice du pouvoir d'appréciation dont jouissent certaines instances de l'OEB. La chambre a remarqué que lorsqu'il exerce un tel pouvoir, que ce soit en faveur ou à l'encontre d'une partie, l'OEB doit indiquer les motifs de son choix. Elle a souligné qu'en tout état de cause, lorsque la CBE confère un pouvoir d'appréciation à une instance de l'OEB pour statuer sur une question dans une procédure, ce pouvoir doit, conformément aux principes généraux du droit, être exercé en tenant dûment compte des facteurs se rapportant à cette question. C'est alors la finalité de ce pouvoir d'appréciation dans son contexte et dans celui de la CBE en général qui permettra de déterminer quels sont ces facteurs (cf. **T 183/89**). La chambre a souligné que le pouvoir d'appréciation doit toujours être exercé cas par cas, en fonction des circonstances de l'affaire. Lorsque l'OEB exerce un pouvoir d'appréciation pour trancher une question, loin de considérer des facteurs de cette nature, il doit agir en toute impartialité, en tenant uniquement compte des facteurs pertinents au regard du droit. La chambre estime qu'il ne faut pas confondre le fait de ménager les parties devant l'OEB, et l'exercice proprement dit du pouvoir d'appréciation conformément aux principes du droit.

La chambre a constaté que lorsque la CBE confère un pouvoir d'appréciation à une instance de l'OEB dans le cadre d'une procédure de première instance, ce pouvoir sera normalement exercé au mieux par cette instance, vu que c'est elle qui conduit la procédure

et qu'elle est censée connaître tous les facteurs pertinents pour l'exercice de ce pouvoir. En outre, une fois que la première instance a fait usage de ce pouvoir pour rendre une décision, toute chambre saisie d'un recours contre une telle décision sera en principe peu disposée à statuer différemment, à moins que la décision attaquée ne s'appuie sur un raisonnement dont la base, de toute évidence, est elle-même fausse. Dans le cas présent, la chambre a trouvé que l'on ne peut s'appuyer sur le raisonnement de la division d'examen pour décider dans quel sens exercer le pouvoir d'appréciation. De l'avis de la chambre, le rôle de la division d'examen, loin de se limiter à examiner si les faits étaient absolument identiques à ceux d'une affaire antérieure dans laquelle une chambre de recours avait tranché en faveur du demandeur, devait consister à statuer sur la requête du demandeur en tenant compte des facteurs pertinents. Dans ces conditions, la chambre estime qu'il s'agit là d'un cas où elle doit annuler la decision de la division d'examen et statuer elle-même sur la question du pouvoir d'appréciation (en vertu de la compétence que lui confère l'Art. 111(1)).

Dans la décision **G 7/93** (JO 1994, 775), la Grande Chambre de recours a souligné que si, dans une affaire déterminée, une division d'examen a exercé les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés à la R. 86(3) à l'encontre du demandeur, et que celui-ci introduit un recours contre la manière dont la division d'examen a exercé ses pouvoirs discrétionnaires, la chambre de recours n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance, pour déterminer si elle aurait ou non exercé ces pouvoirs discrétionnaires de la même manière que la division d'examen. Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ces pouvoirs, sans immixtion de la part des chambres de recours. Dans une affaire telle que celle en instance devant la chambre, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, qui sont mentionnés ci-dessus, ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées (cf. également **T 640/91**, JO 1994, 918). Cf. aussi p. 369.

12.9 Valeur juridique des Directives relatives à l'examen practiqué à l'OEB

Dans les décisions **T 162/82** (JO 1987, 533) et **T 42/84** (JO 1988, 251), deux chambres de recours se sont prononcées sur la possibilité qu'ont les divisions d'examen de s'écarter des Directives de l'OEB. D'après cette jurisprudence, ces Directives doivent être uniquement considérées comme des instructions générales établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Une division d'examen peut donc s'en écarter à condition d'agir conformément à la CBE. Lorsqu'elle examine la décision de la division d'examen, la chambre de recours doit, afin d'assurer une application uniforme du droit, trancher la question de savoir si la division a agi conformément à la CBE, et non si elle a agi conformément aux Directives lorsqu'elles interprètent les dispositions de la CBE.

Dans la décision **T 647/93** (JO 1995, 132), tout en admettant qu'il est normalement souhaitable que la division d'examen agisse conformément aux Directives, la chambre a également souligné que celles-ci constituent des directives et non pas des règles de droit, si bien que le fait de s'en écarter n'est pas en soi un vice substantiel de procédure.

13. Autres questions de procédure

13.1 Privilège du choix de la langue

Il est prévu à l'Art. 14(2) et (4) que les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Ce faisant, ces personnes ont droit à une réduction du montant des taxes au titre de la R. 6(3).

Dans la décision **G 6/91** (JO 1992, 491), la Grande Chambre de recours a statué sur les questions de droit relatives à une réduction de la taxe de recours en cas d'utilisation d'une langue autorisée non officielle qui lui avaient été soumise dans la décision **T 367/90** (JO 1992, 529). Elle a disposé que le droit à la réduction du montant des taxes au titre de la R. 6(3) est acquis aux personnes mentionnées ci-dessus uniquement lorsqu'elles déposent la **pièce essentielle** du **premier acte** de la procédure de dépôt d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément. La pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours étant l'**acte de recours** lui-même, il suffit que cette pièce soit déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant et traduite dans l'une des langues officielles de l'OEB pour que le bénéfice de la **réduction du montant de la taxe de recours** soit acquis. Les pièces ultérieures, telles que le mémoire exposant les motifs du recours, peuvent alors être déposées, quant à elles, dans une langue officielle de l'OEB.

Les principes posés dans la décision **G 6/91** ont été appliqués par les chambres de recours dans les décisions **T 367/90** en date du 3.6.1992, **T 385/90** et **T 297/92**.

Pour qu'une réduction de 20% puisse être accordée sur le montant de la taxe d'opposition en vertu de la R. 6(3), la partie de l'acte d'opposition qui est régie par la R. 55c) doit toujours être déposée dans une langue non officielle autorisée (**T 290/90**, JO 1992, 368).

Dans la décision **T 905/90** (JO 1994, 306, corr. JO 1994, 556), la chambre s'est tenue à cette jurisprudence. Dans cette affaire, l'acte d'opposition avait été entièrement rédigé en anglais, à l'exception d'une rubrique intitulée "Autres requêtes", rédigée en néerlandais, qui mentionnait que le montant de la taxe d'opposition avait été réduit de 20% au titre de la R. 6(3). Invoquant l'Art. 99(1), la division d'opposition avait estimé que l'acte d'opposition n'était pas réputé formé. La chambre a confirmé cette conclusion et fait observer qu'une simple mention - qu'elle soit contenue dans une lettre explicative ou, comme en l'espèce, insérée dans un acte d'opposition déposé entièrement en anglais - portée sous une rubrique prévue pour d'autres requêtes afin d'indiquer que 20% de la taxe correspondante n'ont pas été acquittés, ne saurait être considérée comme une pièce essentielle de la procédure concernée, contrairement à l'acte de recours, qui est de toute évidence une pièce essentielle d'une procédure de recours, bien que pour sa rédaction, l'aspect linguistique ne joue pas un rôle fondamental (cf. aussi **J 4/88**, JO 1989, 483).

Selon l'Art. 14(5) toutefois, ces personnes sont tenues, lorsqu'elles font usage des dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'Art. 14, de produire une traduction en anglais, allemand ou français dans le délai prévu par le règlement d'exécution, faute de quoi la demande de brevet est réputée retirée (Art. 90(3)) ou la pièce originale est réputée ne pas avoir été reçue ainsi que le dispose le paragraphe 5 de l'Art. 14, comme le rappelle la décision **T 193/87** (JO 1993, 207). En l'espèce, la traduction de l'acte d'opposition n'avait

pas été produite dans les délais. La chambre a constaté que l'acte d'opposition était réputé n'avoir pas été reçu et la taxe d'opposition devait être remboursée.

Dans la décision **T 149/85** (OJ 1986, 103) la chambre a constaté, qu'un opposant allemand ne peut déposer son acte d'opposition en néerlandais même s'il est représenté par un conseil en brevets néerlandais.

13.2 Inspection publique

Dans la décision **J 14/91** (JO 1993, 479), la chambre a fait droit à une requête en inspection publique présentée en application de l'Art. 128(2). Aux termes de cette disposition, quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. La décision se fondait sur les faits suivants: la demande de brevet européen qui avait été déposée revendiquait la priorité d'une demande allemande. La requérante a demandé à consulter le dossier de la demande de brevet européen au motif que, dans une lettre, le demandeur (intimé) l'avait averti, en mentionnant l'existence d'une demande de brevet européen parallèle, que la demande allemande donnait naissance à un droit de priorité. La chambre a considéré que du fait qu'il a signalé l'existence d'une demande de brevet européen et fait valoir la priorité de la demande allemande, l'intimé s'est prévalu de sa demande de brevet européen au sens où l'entend l'Art. 128(2). Pour respecter le sens de l'Art. 128(2) et l'objectif qu'il vise, il convient de donner à la requérante, sur sa demande, la possibilité de consulter le dossier avant la publication de la demande de brevet. De même, l'intimé ne peut plus se prévaloir du caractère confidentiel des demandes non encore publiées. Ayant lui-même rompu le secret, il s'est par là-même dessaisi du droit au secret. Dès lors que le demandeur informe des tiers de ses droits, il doit également s'attendre à ce que ces derniers souhaitent savoir quels sont exactement ces droits.

Dans l'affaire **T 811/90** (JO 1993, 728), la chambre de recours a souligné que les pièces qui doivent être retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, la procédure ayant été entachée d'un vice substantiel, mais qui, par ailleurs, ne sont pas visées par les dispositions de la R. 93, alinéas a) à c) et ne comptent pas non plus parmi les types de pièces mentionnés par le Président dans sa décision du 16.9.1985 (JO 1985, 316) conformément à l'alinéa d) de la R. 93, doivent sur requête être retournées à la partie qui les a déposées. Dans l'affaire **T 516/89** (JO 1992, 436), les documents portant la mention "Confidentiel" ont également été retournés à la partie concernée sans que la chambre en eût pris connaissance, étant donné qu'ils ne comptaient pas parmi les types de pièces exclus de l'inspection publique en vertu de la R. 93.

13.3 Registre européen des brevets

13.3.1 Inscription de licences

Concernant l'inscription au Registre européen des brevets d'une licence exclusive portant sur un brevet **déjà délivré**, la chambre a conclu, dans les décisions **J 17/91** (JO 1994, 225) et **J 19/91**, que l'inscription n'est plus possible après la délivrance du brevet parce que l'OEB est dessaisi au profit des offices nationaux des Etats contractants désignés dans la requête en délivrance.

13.3.2 Transfert

L'Art. 72 dispose que la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit

et requiert la signature des parties au contrat. Conformément à la nouvelle R. 20(1), entrée en vigueur le 1.6.1995, un transfert de la demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. La nouvelle version de cette règle, qui est adaptée à la réglementation en vigueur du PCT (R. 92bis.1 PCT), permet de prouver plus facilement les transferts.

Dans les procédures **J 38/92** et **J 39/92**, la chambre de recours juridique devait examiner si les conditions prévues à la R. 20 étaient remplies, lorsqu'il ressort des motifs d'un arrêt qu'un contrat de transfert a été conclu entre les parties. Les décisions étaient fondées sur l'ancienne version de la R. 20(1), en vertu de laquelle l'original ou une copie certifiée conforme de l'acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert devait être présenté. La chambre a constaté qu'un transfert ne pouvait être inscrit au Registre européen des brevets que sur la base d'un document officiel selon la R. 20(1) établissant **directement** le transfert. Or, l'arrêt se bornait à mentionner un autre document susceptible d'établir un transfert. Pour des raisons de sécurité juridique, il y a toutefois lieu de produire, aux fins de l'inscription d'un transfert, un document prouvant directement le transfert.

La procédure **T 553/90** (JO 1993, 666) avait pour objet l'habilitation à exercer le droit au brevet du nouveau titulaire inscrit selon la requête au Registre européen des brevets après la délivrance du brevet européen. La chambre a constaté que la division d'opposition n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'habilitation de la personne inscrite au Registre européen des brevets en tant que titulaire des droits sur le brevet. L'Art. 20 dispose que la division juridique est compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets. En vertu de l'Art. 106(1), ces décisions sont susceptibles de recours. L'examen de ces recours relève non pas de la compétence des chambres de recours techniques, mais de la compétence de la chambre de recours juridique, conformément à l'Art. 21(2). La chambre a conclu comme suit: "Si un brevet européen fait l'objet d'un transfert au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire inscrit dans le Registre européen des brevets se substitue à l'ex-titulaire dans la procédure de recours. Son habilitation à exercer le droit au brevet dans ces procédures ne peut être mise en question".

13.4 Suspension de la procédure

Conformément à la R. 13(1), l'Office européen des brevets suspend la procédure de délivrance, si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure.

Dans l'affaire **T 146/82** (JO 1985, 267), il est dit que la suspension doit être décidée si un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve convaincante qu'il a introduit la procédure appropriée devant une juridiction nationale, pour autant que la demande de brevet européen n'a pas été retirée ou n'est pas réputée retirée. Si, en application de la R. 13(3), l'OEB fixe la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance du brevet européen, cette date peut être changée ou la décision de suspension de la procédure annulée sur requête ultérieure du demandeur ou du tiers qui a requis la suspension.

Il résulte de la suspension d'une procédure de délivrance que celle-ci demeure au stade où elle se trouvait au moment de la suspension. Par conséquent, ni l'Office européen des brevets ni les parties ne peuvent valablement entreprendre d'acte juridique tant que la procédure est suspendue (**J 38/92** et **J 39/92**).

13.5 Significations au mandataire

Dans la décision **J 19/92**, la chambre de recours juridique a jugé correctes des significations adressées au mandataire d'un demandeur qui avaient été envoyées avant que le mandataire ne se démette de son mandat. Après que le mandataire a fait connaître sa démission, il n'est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle signification au demandeur. C'est bien plutôt le mandataire qui est tenu d'informer son client de cette signification.

B. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Date de dépôt

Aux termes de l'Art. 90(1), la section de dépôt examine si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'Art. 80. En conséquence, il y a lieu:

a) de produire les pièces visées à l'Art. 78, contenant une indication selon laquelle un brevet européen est demandé;

b) de désigner au moins un Etat contractant;

c) de fournir les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

d) de produire une description et une ou plusieurs revendications.

1.1 Pièces de la demande

Les chambres de recours ont très tôt autorisé le dépôt des pièces de la demande par télécopie (cf. **J 20/84**, JO 1987, 95). Depuis, le dépôt par télécopie a été officialisé par la décision du Président de l'OEB, en date du 26.5.1992, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication, publiée dans le JO 1992, 299 et commentée dans le communiqué de l'OEB en date du 2.6.1992 (JO 1992, 306).

Deux décisions montrent que le demandeur doit s'assurer - s'il souhaite qu'une date particulière de dépôt soit attribuée à sa demande - que les pièces de la demande ont bien été reçues à cette date par l'OEB lui-même ou par le service national compétent. Cela est particulièrement important lorsque les demandes sont déposées par voie postale.

Dans la décision **J 18/86** (JO 1988, 165) la chambre a constaté que, conformément à la R. 24 ensemble l'Art. 75(1)b), la date de dépôt d'une demande de brevet européen correspond toujours à la date à laquelle les pièces de la demande sont effectivement reçues soit directement par l'OEB, soit par un service national compétent. La R. 24 prévoit un système complet et autonome en vertu duquel l'OEB peut déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen, quel que soit le lieu de ce dépôt (conformément à l'Art. 75(1)). La CBE n'admet en aucun cas la possibilité d'appliquer une disposition du droit national pour déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen.

Dans l'affaire **J 4/87** (JO 1988, 172), par suite d'un retard imprévu dans l'acheminement du courrier, une demande de brevet européen postée au Royaume-Uni le 4.12 n'est parvenue à l'OEB que le 11.12. 1985. La demande revendiquait une priorité du 8.12.1984. Ce retard était dû à une interruption générale de la distribution du courrier au Royaume-Uni entre le 15.11 et le 5.12.1985 inclus. Les délais expirant au cours de cette période avaient été prorogés jusqu'au 6.12.1985 en application de la R. 85(2) et (3). Par conséquent, le délai de douze mois prévu pour revendiquer la priorité venait dans ce cas à expiration en dehors de la période d'interruption de la distribution du courrier spécifiée dans le communiqué du Président. Le requérant a demandé qu'une prolongation du délai de priorité lui soit accordée à titre personnel, en alléguant qu'aucune disposition de la CBE n'empêche l'OEB d'agir à sa guise dans les cas où le demandeur est susceptible d'être lésé en raison de retards exceptionnels dans l'acheminement du courrier. Le recours a été rejeté au motif que la CBE ne permet en aucun cas à l'OEB d'attribuer à une demande une date de dépôt différente de celle à laquelle les pièces essentielles de cette demande ont été reçues par le service compétent. En conséquence, les principes posés dans la décision

J 18/86 susmentionnée s'appliquent de la même manière à une demande déposée directement auprès de l'OEB à Munich.

1.2 Désignation d'Etats

1.2.1 Correction de la désignation d'Etats contractants

Dans la décision **J 8/80** (JO 1980, 293), la chambre de recours juridique a interprété la R. 88, 1ère phrase comme signifiant que les corrections au titre de la R. 88, 1ère phrase ne sont pas exclues dans le cas où la rectification "ne s'impose pas à l'évidence" au sens de la R. 88, 2ème phrase. En outre, elle a considéré que l'erreur pouvait également découler d'une omission. Se fondant sur cette constatation, la chambre de recours juridique a autorisé la correction de la désignation des Etats, lorsqu'il a été possible de prouver quels étaient les Etats qui devaient être désignés en réalité (**J 4/80**, JO 1980, 351; **J 12/80**, JO 1981, 143) et lorsque la requête en rectification a été présentée suffisamment tôt pour permettre l'insertion d'un avis correspondant lors de la publication de la demande (**J 3/81**, JO 1982, 100; **J 21/84**, JO 1986, 75).

Dans sa décision **J 10/87** (JO 1989, 323), la chambre a établi clairement que toute correction appelle un examen systématique prenant en considération à la fois l'intérêt général et les intérêts du demandeur; en vertu de ce principe, il est attaché plus d'importance à la confiance dont doivent pouvoir jouir les publications de l'OEB au sein du public qu'à l'avantage que constitue pour le demandeur la possibilité de revenir sur sa décision de retrait après qu'une publication a déjà eu lieu; en pareil cas, pour des raisons de sécurité juridique, c'est l'intérêt général qui prime. Par conséquent, une rectification portant sur le retrait de la désignation d'un Etat contractant et intervenant après publication de la demande de brevet européen est admissible pour autant que soient réunies les conditions suivantes:

a) la révocation du retrait a été déclarée avant que le public n'ait été officiellement informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets;

b) l'erreur qui est à l'origine du retrait est de nature excusable;

c) la requête en rectification doit être formulée immédiatement après la constatation de l'erreur;

d) si la rectification est admise, une protection adéquate doit être prévue au bénéfice des tiers qui ont pris acte du retrait après en avoir eu connaissance par l'inspection du dossier.

La chambre a précisé, entre autres, que, bien que le public n'ait pas eu connaissance de la déclaration de retrait de la désignation, dans la mesure où une publication au Bulletin européen des brevets et/ou au Registre européen des brevets n'avait pas eu lieu, si quelque personne devait avoir eu connaissance, par l'inspection publique du dossier de la déclaration de retrait de la désignation, l'Art. 122(6) devrait s'appliquer mutatis mutandis (cf. **J 12/80**, JO 1981, 143 et **J 26/87**, JO 1989, 329).

Dans sa décision **J 7/90** (JO 1993, 133), la chambre a réaffirmé que la possibilité de rectifier la désignation d'Etats conformément à la R. 88, 1ère phrase est en tout état de cause limitée dans le temps, même quand il s'agit d'une substitution. Les requêtes en rectification doivent dans tous les cas être présentées suffisamment tôt pour permettre l'insertion d'un avis correspondant lors de la publication de la demande (cf. **J 12/80, J 3/81** et **J 8/89**).

Dans l'affaire en question, le demandeur, après la publication de la demande, avait formulé une requête en rectification en vertu de la R. 88, 1ère phrase, afin que la "Grèce" soit remplacée par la "Suisse et le Liechtenstein". La chambre a confirmé qu'il était obligatoire de respecter une limite dans le temps pour la rectification de la désignation d'Etats. Elle a certes reconnu que dans certains cas il n'était pas nécessaire de prendre des mesures speciales pour protéger les intérêts des tiers pour ce qui est de la désignation d'Etats, car ceux-ci peuvent souvent déceler des erreurs de désignation du fait qu'ils connaissent l'importance de ces désignations pour l'exploitation économique de l'invention. Elle a toutefois considéré qu'il était raisonnable de fixer une limite dans le temps pour la rectification de désignations, d'autant plus que le demandeur a plusieurs fois l'occasion de vérifier l'exactitude de ses désignations après avoir déposé sa demande. La chambre a en outre constaté que la "limite dans le temps" ne constitue pas un délai au sens de l'Art. 122(1), mais une condition fixée sous cette forme par la jurisprudence.

1.2.2 Désignation d'Etats à toutes fins utiles

En ce qui concerne la désignation d'Etats contractants, la chambre a estimé dans la décision **J 25/88** (JO 1989, 486) que l'exigence prévue à l'Art. 80b) selon laquelle un Etat contractant au moins doit avoir été désigné est satisfaite, même si aucune désignation explicite d'un Etat contractant n'a été faite; à défaut d'une telle désignation, les documents produits par le demandeur doivent être considérés comme contenant une désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants. Cette interprétation a été rendue possible, entre autres, par la pratique de la "désignation à toutes fins utiles"; juridiquement parlant, ce concept équivaut à une présomption selon laquelle, au stade initial du dépôt d'une demande de brevet européen, les demandeurs, d'une façon générale, souhaitent désigner tous les Etats contractants. La chambre a relevé d'autre part que le régime juridique de la désignation d'Etats contractants (désignation proprement dite, taxe(s) à acquitter, effet juridique en cas de défaut de paiement) est autorégulateur en ce sens que si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'a pas été acquittée, cette désignation est réputée retirée (Art. 91(1)e) et (4)) et seuls restent désignés les Etats pour lesquels les taxes ont été dûment acquittées; dans le cas peu probable où aucune taxe de désignation n'a été acquittée, la demande de brevet européen est réputée retirée (Art. 79(3)).

1.2.3 Désignation de nouveaux Etats contractants

L'entrée en vigueur le 1.1.1990 de la Convention à l'égard du Danemark a donné lieu à quelques décisions concernant la question de l'attribution de la date de dépôt et de la désignation de nouveaux Etats contractants.

Dans l'affaire **J 14/90** (JO 1992, 505), la requérante avait déposé le 21.12.1989 une demande de brevet dans laquelle elle avait désigné tous les Etats parties à la CBE, à l'exception de la Grèce. Le délai de priorité de la demande expirait le 28.1.1990. Le 12.1.1990, le demandeur avait payé une douzième taxe de désignation et demandé que l'on considère que ce paiement valait pour le Danemark. Selon le demandeur, depuis le dépôt de son instrument de ratification le 30.10.1989, le Danemark était déjà partie à la CBE et était par conséquent désigné lui aussi dans la demande à compter de cette date, par le biais de la désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants. La demanderesse avait formé un recours contre la décision de rejet de la section de dépôt, en demandant qu'il soit attribué comme date de dépôt à sa demande de brevet européen la date du 1.1.1990.

La chambre a rejeté cette requête. Elle a certes estimé que le report d'une date de dépôt n'est pas fondamentalement exclu. Toutefois, un tel report doit se fonder sur une règle de droit ou avoir été approuvé dans certains cas par la jurisprudence. Or, une telle règle de droit n'existe pas dans la CBE, et par ailleurs, des considérations d'ordre administratif aussi bien que les impératifs de la sécurité juridique et les intérêts des tiers s'opposent à un tel report.

Comme dans l'affaire qui vient d'être évoquée, la demande faisant l'objet de la décision **J 18/90** (JO 1992, 511) avait été déposée avant l'entrée en vigueur de la CBE à l'égard du Danemark, soit le 28.12.1989. Le délai de priorité expirait, là encore, après le 1.1.1990. Mais, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **J 14/90**, le Danemark avait été ajouté expressément dans la rubrique 26, et la taxe de désignation correspondante avait été acquittée.

Dans cette affaire, il a été fait droit au recours formé par le demandeur à l'encontre de la décision de rejet prise par la section de dépôt. L'affaire ne pouvait, selon la chambre, être résolue par un report de la date de dépôt, mais par une interprétation de ce qui avait été déclaré dans la requête reçue le 28.12.1989, compte tenu du fait que, comme le savaient à l'époque aussi bien l'OEB que le demandeur, la CBE devait entrer en vigueur à l'égard du Danemark le 1.1.1990, alors que le délai de priorité pour la demande n'expirait que le 7.1.1990. S'il n'appartient pas, en règle générale, à la section de dépôt de vérifier si le contenu des documents de la demande est cohérent, ni d'en clarifier les contradictions en requérant de plus amples informations, il en va cependant autrement lorsque le demandeur désigne dans une demande de brevet européen, déposée un 28.12, un Etat qui peut être désigné dès le 1.1. suivant. Dans un tel cas de figure, la bonne marche de la procédure et les intérêts du demandeur doivent être mis en balance, ce qui peut conduire dans certains cas la chambre à devoir déroger à cette règle, dans l'intérêt du demandeur. La désignation figurant dans la demande doit donc être interprétée comme signifiant que le demandeur ne souhaite pas obtenir une date de dépôt antérieure à la date à laquelle la CBE est entrée en vigueur à l'égard de l'Etat concerné. Par conséquent, il a été attribué à sa demande la date du 1.1.1990 comme date de dépôt. (La situation est analogue pour ce qui concerne l'adhésion du Portugal et de Monaco, cf. l'avis publié par l'OEB dans le JO 1991, 549).

Dans l'affaire **J 30/90** (JO 1992, 516), le demandeur avait déposé une demande PCT visant à l'obtention d'un brevet européen pour les Etats parties à la CBE et d'un brevet national pour le Danemark. Le 26.1.1990, la demande entrait dans sa phase régionale. Le demandeur avait payé les taxes de désignation pour tous les Etats parties à la CBE, y compris le Danemark. La section de dépôt a constaté que l'OEB ne pouvait être Office désigné pour le Danemark, au motif que cet Etat n'était pas partie à la CBE au moment où la demande avait été déposée.

Le recours du demandeur a été rejeté. La chambre a en effet constaté qu'aux termes de l'Art. 153(1) l'OEB est Office désigné pour les Etats qui, parties à la Convention, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur déclare dans cette demande qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. Ceci n'est toutefois possible que si l'Etat désigné à la date du dépôt de la demande est partie à un traité relatif à un brevet régional (en l'occurrence, la CBE); à cet égard, le libellé de l'Art. 153(1) est clair, tout comme celui de l'Art. 4(1)ii) PCT, qui exige lui aussi qu'à la date du dépôt de la demande l'Etat pour lequel un brevet régional est sollicité dans la demande internationale soit également partie au traité relatif au brevet régional.

1.3 Identité du demandeur

Dans la décision **J 25/86** (JO 1987, 475), la chambre de recours juridique a déclaré à ce sujet que: "L'exigence visée à l'Art. 80(c) relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme satisfaite lorsque l'identité de celui-ci peut être établie avec une quasi-certitude, au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposées par le demandeur ou par son représentant légal."

Et dans la décision **J 7/80** (JO 1981, 137) "Si, dans une demande de brevet, une personne a été indiquée par erreur en qualité de demandeur et si le demandeur désigné de façon erronée ainsi que le véritable demandeur sont des sociétés appartenant au même groupe, cette erreur peut être corrigée en application de la R. 88 si des preuves suffisantes sont fournies." Une correction en vertu de la R. 88, 1ère phrase a un caractère rétroactif et prend effet à la date de dépôt initiale (**J 3/91**, JO 1994, 365; **J 2/92**, JO 1994, 375). Conformément à la décision **J 4/85** (JO 1986, 205), la demande est ainsi rétablie sous la forme qu'elle aurait dû avoir à la date de dépôt si l'erreur n'avait pas été commise.

2. Etendue de la compétence de la section de dépôt

La R. 88, 2ème phrase met comme condition à l'acceptation d'une demande de rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins que la rectification doit s'imposer à l'évidence en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Un examen technique des faits est donc souvent nécessaire et la question se pose de savoir si, dans ce cas, la section de dépôt est compétente pour la rectification.

Déjà dans la décision **J 4/85** (JO 1986, 205), il a été établi que les attributions de la section de dépôt ne comportent pas un examen technique du dossier; elle ne devrait donc pas statuer sur une demande de correction qui nécessite un tel examen mais laisser la demande de correction en suspens jusqu'au transfert du dossier à la division d'examen.

Dans l'affaire **J 33/89** (JO 1991, 288), la chambre a toutefois précisé que la section de dépôt demeure compétente pour statuer sur une requête en rectification qui porte sur les dessins selon la R. 88, 2ème phrase, si cette requête ne nécessite pas un examen technique.

3. Correction de la date de priorité

Très tôt, la chambre de recours juridique a autorisé la correction de la désignation d'Etats en vertu de la R. 88, 1ère phrase (**J 8/80**, JO 1980, 293, **J 12/80**, JO 1981, 143, **J 3/81**, JO 1982, 100; **J 21/84**, JO 1986, 75). Les principes plutôt stricts développés dans ces décisions ont ensuite été appliqués également dans les affaires concernant la correction de déclarations de priorité. Alors qu'une erreur rectifiable en vertu de la R. 88, 1ère phrase, peut consister aussi bien en un énoncé incorrect qu'en une omission, les affaires antérieures concernaient toutes l'omission de déclarations de priorité (**J 3/82**, JO 1983, 171, **J 4/82**, JO 1982, 385; **J 14/82**, JO 1983, 121; **J 11/89**; **J 7/90**, JO 1993, 133).

Dans quatre décisions, **J 3/91** (JO 1994, 365), **J 6/91** (JO 1994, 349), **J 9/91** et **J 2/92** (JO 1994, 375), la chambre compétente a affiné les principes appliqués en ce qui concerne les corrections de déclarations de priorité. Dans la décision **J 6/91**, notamment, elle a analysé et résumé la jurisprudence antérieure. Elle a fait observer que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'une erreur a été commise, c'est-à-dire de démontrer que la pièce

déposée auprès de l'OEB n'exprime pas l'intention réelle de la personne pour le compte de laquelle elle a été déposée. Dans les décisions antérieures, la charge de la preuve incombant au demandeur était définie comme lourde. Dans la décision **J 9/91**, toutefois, la chambre a déclaré que l'omission d'une déclaration de priorité constitue presque toujours une erreur. Il n'est donc généralement pas nécessaire, dans ce type d'affaires, d'exiger du demandeur des preuves particulières de l'existence d'une erreur.

Indépendamment du fait que la R. 88, 1ère phrase, autorise la rectification sans imposer de délai, la chambre de recours juridique dans sa composition actuelle a suivi la jurisprudence constante selon laquelle une requête en rectification d'une revendication de priorité doit être présentée suffisamment tôt pour que le dépôt de cette requête puisse être mentionné lors de la publication de la demande (**J 3/82**, JO 1983, 171; **J 4/82**, JO 1982, 385; **J 14/82**, JO 1983, 121). Elle a confirmé ce principe en rappelant que l'OEB, lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de la R. 88, 1ère phrase, doit mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection optimale et les intérêts des tiers en matière de sécurité juridique et, ce faisant, s'assurer notamment que les données de la demande qui sont publiées sont correctes.

La chambre a toutefois noté que la jurisprudence antérieure autorisait déjà la rectification, même sans la publication d'une telle mention, dans des circonstances particulières, à savoir

1) lorsque l'OEB est en partie responsable du fait qu'aucune mention n'a été publiée (**J 12/80**) et/ou

2) lorsque l'intérêt du public n'est pas sérieusement affecté, parce que

a) l'erreur est évidente (comme cela est dit implicitement dans la décision **J 8/80**);

b) seule une seconde ou autre priorité est ajoutée (**J 4/82; J 14/82; J 11/89**);

c) le public est informé par ailleurs de l'étendue totale de la protection recherchée par le demandeur (**J 14/82**).

Dans les décisions **J 3/91, J 6/91** et **J 2/92**, il a été affirmé que, même après la publication d'une demande de brevet européen ne faisant pas mention d'une telle requête, la déclaration de priorité peut être corrigée en vertu de la R. 88, 1ère phrase, à condition qu'il existe d'emblée dans la demande publiée une **contradiction manifeste** laissant présumer une anomalie. Dans un tel cas, les intérêts des tiers ne sont pas affectés défavorablement par la rectification.

Dans l'affaire **J 3/91**, le praticien expérimenté aurait pu remarquer une contradiction manifeste, parce que la date de priorité japonaise revendiquée (31.12.1983) et la date de la demande européenne (3.1.1984) se suivaient de près et que le numéro de dépôt japonais était mentionné.

Dans l'affaire **J 6/91**, la demande internationale litigieuse, qui en fait revendiquait la priorité d'une demande de "continuation-in-part" américaine, était elle-même présentée comme une demande de "continuation-in-part" et se référait à une demande américaine antérieure. La chambre a autorisé, en invoquant également d'autres circonstances particulières, l'ajout d'une (première) revendication de priorité sur la base de cette demande américaine antérieure.

Dans l'affaire **J 2/92**, en raison d'une erreur de secrétariat, la date de la priorité américaine qui avait en fait été revendiquée pour une demande PCT tombait un samedi, jour auquel

l'USPTO est fermé, au lieu du vendredi précédent. La date correcte était indiquée sur le document de priorité. En raison d'une autre erreur de cette nature dans la demande de transmission des documents de priorité visée à la R. 17.1 b) PCT (erreur de frappe dans le numéro du document), l'office récepteur, en l'occurrence l'USPTO, avait transmis un document erroné à l'OMPI. La chambre a autorisé le remplacement de ce document même après la publication de la demande internationale. Elle a toutefois ajouté que cela ne pouvait être érigé en règle.

Dans les affaires parallèles **T 973/93** et **T 972/93**, la division d'examen a rejeté une requête en rectification de la date de priorité. La demande de brevet européen E1 revendiquait la priorité d'une demande française F1 dont étaient issues, avant l'expiration de l'année de priorité, deux demandes divisionnaires françaises F2 et F3 qui bénéficiaient de la priorité de la demande initiale F1. Les deux affaires précitées portaient sur les demandes européennes E2 et E3, qui revendiquaient la priorité de F2 et F3 respectivement; c'est toutefois la date de dépôt de F2 et F3 qui, par inadvertance, a été indiquée comme date de priorité. L'erreur a été décelée lors de la procédure d'examen, lorsqu'il est apparu que E1 constituait un titre antérieur au sens de l'Art. 54(3), alors même que E2 et E3 avaient été publiés revêtus de la date de priorité erronée.

La chambre s'est notamment appuyée sur la décision **J 6/91** (JO1994, 349) pour autoriser la rectification. Elle a admis que l'erreur était reconnaissable, car le laps de temps séparant la date de dépôt de E2 et de E3 et la date de priorité indiquée par erreur était de huit mois seulement, alors qu'il correspond d'habitude à l'année de priorité. Cette erreur n'a pas lésé les intérêts des tiers, étant donné que le dépôt par mesure de précaution de deux demandes européennes divisionnaires se rapportant à E1, dont le contenu concordait avec celui de F2 et F3 permettait d'obtenir la protection pour les objets de E2 et E3 à compter de la date de priorité de F1.

Dans l'affaire **J 7/94**, la chambre a par contre refusé la rectification. Le demandeur avait revendiqué trois priorités et avait communiqué en bonne et due forme les documents de priorité correspondants. Après la publication de la demande, le demandeur a introduit une requête en rectification de la première priorité. Il a expliqué qu'au moment de la rédaction de la deuxième demande dont la priorité etait revendiquée, il a été par erreur fait référence à une demande déposée avant celle dont la priorité aurait en fait due être revendiquée. Cette erreur se retrouve dans la troisième demande dont la priorité etait revendiquée et dans la demande européenne en cause.

La chambre a estimé que les Art. 88(1), 91(1)d) et (3) disposent que le droit de priorité se perd lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences concernant la revendication de priorité. Cela signifie qu'il serait contraire à la Convention que de permettre un ajout illimité de déclarations de priorité en vertu de la R. 88 sans tenir compte de l'Art. 88 ensemble R. 38. Il s'ensuit que le seul fait qu'une priorité existante n'a pas été revendiquée ne peut justifier son ajout par voie de correction. C'est la raison pour laquelle la chambre confirme sa pratique consistant à permettre une correction après publication uniquement dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il ressort manifestement de la demande publiée qu'une priorité est erronée ou manquante. La chambre a décidé qu'il ne suffit pas, comme le demandeur l'a suggéré, qu'une erreur puisse être découverte après consultation du document de priorité étant donné que les informations publiées doivent être fiables en tant que telles à la date de la publication. En l'espèce, il ne ressortait même pas de façon évidente du document de priorité relatif à la priorité indiquée dans le formulaire de la requête tel que déposé, que les données relatives à la priorité n'étaient pas correctes.

L'argument du requérant tendant à dire que l'intérêt du public n'était de toute façon pas affecté par l'ajout d'une deuxième priorité ou d'une priorité subséquente a également été rejeté. Dans ce cas, la publication de la demande ne serait effectivement pas repoussée, ce qui constitue un aspect important du système de publication rapide tel que prévu par l'Art. 93. L'addition d'une priorité ultérieure à la priorité revendiquée par erreur pourrait néanmoins affecter le public du fait que toute priorité supplémentaire est pertinente pour l'évaluation de la validité du brevet. Il n'existait pas d'autres circonstances particulières justifiant la correction demandée comparables à celles retenues dans la jurisprudence antérieure.

Dans l'affaire **J 11/92** (JO 1995, 25), la chambre de recours juridique devait décider si une déclaration de priorité omise peut être ajoutée ultérieurement. Elle s'est conformée à la décision **J 6/91** (JO 1994, 349), estimant qu'une déclaration de priorité incomplète peut, dans certaines circonstances, être corrigée au titre de la R. 88 par adjonction d'une priorité omise, même après que la demande de brevet européen a été publiée sans signaler l'existence d'une requête en rectification. En l'espèce, la demande de brevet européen revendiquait la priorité de quatre demandes britanniques. Après que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande européenne eurent été achevés, le demandeur a requis l'adjonction d'une priorité omise. La troisième priorité divulguait 24 exemples. Cependant, deux semaines avant cette troisième priorité, le demandeur avait déposé une demande britannique qui avait été omise par inadvertance lors du dépôt de la demande de brevet européen. Cette demande britannique divulguait déjà 21 des 24 exemples figurant dans cette troisième priorité. Ainsi, c'était cette demande antérieure qui divulguait pour la première fois l'objet des 21 exemples, et non la troisième priorité. Par conséquent, cette dernière ne pouvait pas fonder une priorité pour ce qui était de cet objet commun. La section de dépôt a rejeté la requête en rectification au motif qu'elle n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la demande publiée.

Conformément à la jurisprudence établie, la chambre de recours juridique a relevé que la recevabilité d'une rectification au titre de la R. 88, 1ère phrase, est laissée à la discrétion des autorités compétentes et qu'il y a lieu de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique. Appliquant ce principe de base à la présente affaire, la chambre a fait droit à la requête en adjonction d'une cinquième revendication de priorité. Elle a tenu compte du fait que le requérant avait déposé en temps utile, par mesure de précaution, une seconde demande revendiquant la priorité de la demande britannique omise. Grâce à cette demande "subsidiaire", les tiers avaient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée. En outre, ceux-ci avaient été pleinement informés de l'étendue de la protection européenne recherchée en ce qui concerne l'objet revendiqué, étant donné que les exemples divulgués dans la demande de priorité omise étaient couverts par les première et troisième demandes fondant la priorité. Enfin, la chambre a également tenu compte du fait que le demandeur avait agi rapidement après avoir décelé l'erreur, et que la procédure de délivrance du brevet, y compris la publication de la demande après le délai de 18 mois, n'avait été retardée en aucune façon.

C. Procédure d'examen

1. Introduction

En tant que procédure non contradictoire, la procédure d'examen est elle aussi subordonnée aux principes généraux de procédure, tels que notamment la protection de la confiance, le droit d'être entendu et le droit à une procédure orale. Les chambres de recours ont examiné ces principes dans plusieurs décisions.

Les décisions examinées dans les chapitres relatifs à la R. 51 portent en premier lieu sur la nouvelle R. 51, dans sa version en date du 1.9.1987, qui restructure la phase finale de la procédure de délivrance des brevets européens.

2. La requête en examen

Le demandeur doit présenter une requête en examen pour que la demande puisse être examinée. La requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après la présentation d'une requête écrite et le paiement de la taxe d'examen. En vertu de l'Art. 94(2), la requête en examen peut être formulée, à partir du dépôt de la demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

Suivant en cela la décision **J 13/90** (JO 1994, 456), la chambre a, dans l'affaire **J 25/92**, estimé que lorsqu'une taxe d'examen assortie d'une surtaxe a été acquittée dans les délais et qu'il ne fait aucun doute pour l'OEB que le demandeur a l'intention de déposer une requête en examen, le principe de la protection de la confiance légitime exige que l'OEB avertisse le demandeur qu'il va perdre ses droits parce qu'il n'a pas présenté par écrit une requête expresse en examen.

3. Notifications de la division d'examen

3.1 Généralités

Dans le cas de la procédure visée à l'Art. 96(2) et à la R. 51(3), la division d'examen est tenue de motiver sa notification s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention; elle doit pour cela indiquer l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen. Par ailleurs, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations.

Dans quelques décisions, les chambres ont déclaré qu'il est vivement souhaitable que la décision susceptible de recours rendue par la division d'examen soit suffisamment motivée sur tous les points qui ont été soulevés par l'OEB durant la procédure d'examen et qui ont été évoqués en détail dans la réponse du demandeur. Des décisions ainsi "complètes" conduisent à rationaliser le déroulement de la procédure, vu qu'elles rendent superflu le renvoi à la première instance: la chambre peut statuer sur tous les points déjà soulevés en première instance sans pour autant priver le demandeur d'une première instance (cf. **T 153/89**, **T 33/93**, **T 311/94**).

Dans la décision **T 98/88** la chambre de recours a fait observer que la R. 51(3) ne dispose pas de manière impérative que toute notification faite en vertu de l'Art. 96(2) doit indiquer l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet. Selon elle, il n'était en

l'espèce pas contraire à la R. 51(3) d'ajourner l'examen selon l'Art. 52 jusqu'à la présentation d'une revendication clairement libellée.

3.2 Droit d'être entendu et nouvelle invitation à prendre position

Ce chapitre traite notamment de l'octroi du droit d'être entendu dans le cas où la demande de brevet est rejetée après une seule notification, sans que le demandeur ait été invité à prendre position. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, c'est à la division d'examen d'apprécier s'il y a lieu d'adresser au demandeur une **nouvelle** invitation à présenter des observations. Il ressort de l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation dont elle doit user avec objectivité selon les circonstances. Il découle toutefois de l'Art.113(1) qu'il n'est pas nécessaire de donner plusieurs fois l'occasion au demandeur de présenter ses observations au sujet des conclusions de la division d'examen lorsque il y a lieu de maintenir les objections décisives qui ont été soulevées à l'encontre de la délivrance du brevet européen. Il ne convient d'inviter une nouvelle fois le demandeur à prendre position, après l'envoi d'une première notification motivée signalant des irrégularités, que si l'on peut estimer, au vu de la réponse du demandeur, que la procédure d'examen a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet (cf. **T 84/82**, JO 1983, 451, **T 161/82**, JO 1984, 551, **T 162/82**, JO 1987, 533, **T 243/89**, **T 300/89**, JO 1991, 480, **T 793/92**).

Dans l'affaire **T 300/89** la chambre a relevé que, même si l'examinateur peut envisager des modifications susceptibles d'augmenter les chances de délivrance du brevet, c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification dans laquelle la division d'examen a des objections, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant ces objections.

Dans l'affaire **T 79/91**, la chambre a estimé qu'il n'était pas contraire à l'Art. 96(2) de rejeter la demande après l'établissement d'une seule notification, car il était improbable qu'une nouvelle notification eût donné un résultat positif. De même, dans la décision **T 63/93**, la chambre a déclaré qu'une demande de brevet peut être rejetée après la première notification si la réponse du demandeur ne convainc pas la division d'examen, notamment lorsque l'objet revendiqué n'a pas été réellement modifié (cf. aussi **T 66/83**, **T 304/91**).

Dans l'affaire**T 220/93**, la division d'examen a adressé au demandeur une seule notification écrite, dans laquelle elle déclarait que l'objet des revendications en vigueur était dépourvu de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive. Le demandeur ayant présenté des observations circonstanciées, l'examinateur en charge du dossier s'est contenté, lors d'un entretien téléphonique, de critiquer la formulation, selon lui obscure, des nouvelles revendications qui avaient été déposées. La demande a été rejetée. De l'avis de la chambre de recours, en agissant ainsi, l'examinateur avait violé l'Art.113(1), car le requérant avait pu penser que les objections qui avaient été soulevées auparavant dans la notification écrite n'étaient plus maintenues. Il avait pu estimer à bon droit que si ces objections avaient subsisté ou si d'autres étaient apparues, elles auraient été exposées dans une nouvelle notification, et qu'il lui aurait alors été donné la possibilité de présenter de nouvelles observations (cf. aussi **T 218/93**).

Dans l'affaire **T 734/91**, le demandeur avait déposé un nouveau jeu de revendications pour riposter à l'ensemble des objections formulées dans la notification de la division d'examen. La chambre a confirmé qu'il faut éviter de donner à plusieurs reprises au demandeur l'occasion de présenter ses observations sur les mêmes objections. Cependant, lorsqu'un

demandeur a essayé de bonne foi de répondre aux objections soulevées par la division d'examen, celle-ci peut être tenue, en vertu de l'Art. 113(1), d'offrir au demandeur la possibilité de prendre position sur les motifs qu'elle a invoqués pour rejeter les revendications modifiées.

Aussi dans l'affaire **T 89/93** la chambre a déclaré que la division d'examen ne saurait rejeter une demande dès après une première notification si le demandeur s'est réellement efforcé de répondre aux objections qui y étaient formulées, et s'il paraît vraisemblable que la poursuite de la procédure peut conduire à un résultat positif. En suivant la décision **T 908/91** la chambre cependant a tenu le remboursement de la taxe de recours pour inéquitable.

Dans l'affaire **T 907/91**, la division d'examen a rejeté la demande sans avoir indiqué au demandeur les raisons de son refus des pièces modifiées déposées après réception de la première notification et après la procédure orale. Selon la chambre de recours, cette façon de procéder constitue une violation de l'Art.113(1); en effet, avant de rendre sa décision attaquée lors de la procédure écrite ou orale, la division d'examen aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle refuse son accord. Ces motifs peuvent porter sur la forme ou relever du droit des brevets, conformément aux dispositions pertinentes. Ils peuvent aussi reposer sur des principes généralement admis du droit procédural (Art.125) comme, par exemple, la présentation d'un nombre excessif de requêtes en modification de la part du demandeur, ce qui retarde la procédure et constitue un abus manifeste de la procédure de délivrance des brevets.

Dans l'affaire **T 582/93** également, la division d'examen a rejeté les revendications modifiées que le requérant avait présentées en réponse à la première notification, sans donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations. A l'appui de son rejet, elle a indiqué que l'objet de la revendication 1 était dénué d'activité inventive par rapport à la divulgation du document D1. La chambre a relevé que l'argumentation exposée pour la première fois dans la décision attaquée reposait sur le tableau donné dans un **langage de programmation**. En suivant la décision **T 164/92** (JO 1995, 305; corr. 1995, 387), la chambre a admis la partie de D1 écrite dans le langage de programmation dans la procédure (cf. p. 52). Cependant, la chambre a souligné que dans un tel cas, il est capital qu'avant de rendre une décision, la division d'examen ou d'opposition s'assure que les motifs et preuves qui revêtent la forme d'un programme, sur lesquels leur décision est fondée, ont été notifiés au demandeur ou au titulaire du brevet de manière à satisfaire aux exigences de l'Art.113(1). Par exemple, il peut être nécessaire que le demandeur ou le titulaire du brevet s'adresse à un spécialiste de la programmation pour comprendre une référence écrite dans un langage de programmation, notamment lorsqu'un document, comprenant également un langage de programmation, est utilisé comme preuve.

Dans l'affaire **T 891/92**, les moyens invoqués par les requérants en réponse à la première notification avaient incité la division d'examen à fonder son raisonnement quant au défaut d'activité inventive de la revendication 1 sur une combinaison différente de documents. La chambre a estimé que dans ces circonstances, la division d'examen était juridiquement tenue, en vertu de l'Art. 113(1), d'envoyer une nouvelle notification aux requérants, afin de permettre à ces derniers de prendre position sur le nouvel argument présenté pour justifier le rejet.

Dans l'affaire **T 640/91** (JO 1994, 918), la chambre a développé les principes posés dans la jurisprudence précitée, déclarant qu'il ressort implicitement de l'emploi du mot "nécessaire", à l'Art. 96(2), que dans certains cas, la division d'examen est juridiquement tenue, avant de rendre sa décision, d'inviter le demandeur à présenter d'autres observa-

tions. Pour respecter les prescriptions de l'Art. 113(1), la division d'examen était "nécessairement" tenue d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations avant qu'elle ne rende une décision à son encontre, décision sommaire qu'elle justifiait en invoquant la mauvaise foi dont avait fait preuve le demandeur dans ses observations précédentes. La chambre a souligné qu'une division d'examen n'a pas en principe à apprécier le degré de collaboration d'un demandeur ni sa bonne foi lorsqu'elle doit décider, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'Art. 96(2), s'il y a lieu ou non d'inviter ce demandeur à présenter d'autres observations. Ce pouvoir d'appréciation est exercé dans la mesure essentiellement où il existe des chances raisonnables que l'envoi d'une nouvelle invitation permette d'aboutir par la suite à la délivrance du brevet (cf. aussi **T 855/90**, dans laquelle la chambre de recours a constaté que la division d'examen n'avait pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation).

Dans la décision **T 951/92** (JO 1996, 53), la chambre de recours a, en résumé, complété cette jurisprudence en disant que l'objectif de l'Art. 113(1) est de veiller à ce que le demandeur soit clairement informé par l'OEB, avant que ne soit prise la décision de rejeter la demande au motif que celle-ci ne satisfait pas à une condition prévue par la CBE, des raisons de droit et de fait sur lesquelles se fonde cette constatation, de façon à ce qu'il sache à l'avance que la demande risque d'être rejetée et ce pour quelles raisons, et qu'il puisse avoir l'occasion de prendre position sur ces motifs et/ou de proposer des modifications en vue d'éviter un tel rejet. Lorsqu'une notification établie en vertu de la R. 51(3) et de l'Art. 96(2) n'expose pas les motifs essentiels de droit et de fait sur lesquels se fonde la conclusion qu'il n'est pas satisfait à une condition de la CBE, une décision ne saurait être prise sur la base de cette constatation sans contrevenir à l'Art. 113(1), tant qu'une notification contenant ce raisonnement essentiel n'a pas été établie. En l'absence d'une notification exposant ce raisonnement essentiel, une telle décision contrevient également aux dispositions de l'Art. 96(2), étant donné qu'il est "nécessaire" d'émettre une nouvelle notification pour ne pas aller à l'encontre de l'Art. 113(1) (cf. également la décision **T 520/94**).

3.3 Réponse à une notification de la division d'examen

Si dans une lettre adressée en temps utile à l'OEB, le demandeur répond à une notification de la division d'examen en s'efforçant de réfuter les points essentiels de ladite notification, il doit être considéré qu'il a déféré au sens de l'Art. 96(3) aux invitations qui lui avaient été adressées. Par conséquent, au regard des règles de procédure, la demande ne peut être réputée retirée. Si le demandeur déclare ensuite: "la présente ne doit pas être considérée comme une réponse à cette notification", cette affirmation est en contradiction avec les faits, dont la réalité ne saurait être réduite à néant par un tel expédient (**T 160/92**, JO 1995, 35).

4. Accord sur le texte

Avant de prendre la décision de délivrer un brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur, en vertu de la R. 51(4), le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite à donner son accord sur le texte notifié. Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai fixé, la demande est rejetée conformément à la R. 51(5). Une fois que le demandeur a approuvé le texte notifié, la division d'examen l'invite, conformément à la R. 51(6), à acquitter, dans un délai qu'elle lui impartit, les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celles de la procédure.

4.1 Pouvoir d'appréciation d'une division d'examen en cas de modifications

Conformément à la R. 86(3), le demandeur peut, de sa propre initiative, après avoir reçu la première notification de la division d'examen, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins à la condition que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen. Il est dit à ce sujet dans les Directives (cf. C-VI, 4.8 et 4.9) que "dès lors qu'il existe un texte sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, toute requête du demandeur tendant à lui substituer un texte amplement remanié devrait être rejetée, à moins que le demandeur n'ait invoqué des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée avant ce stade avancé de la procédure. La notification établie conformément à la R. 51(4) ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre une fois de plus en question l'issue de la procédure antérieure. Seules les modifications ne retardant pas sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet seront normalement acceptées au titre de la R. 86(3).

Par la décision **T 182/88** (JO 1990, 287), la chambre a considéré que, dans tous les cas où la CBE confère un pouvoir d'appréciation à une instance de l'OEB, il convient, conformément aux principes généraux du droit, que cette instance exerce ce pouvoir en tenant compte des facteurs pertinents pour la décision concernée. En l'espèce, comme dans l'affaire **T 166/86** (JO 1987, 372), la chambre a conclu que le jeu séparé de revendications à ce stade de la procédure était recevable, vu les conditions de l'espèce. La chambre a ajouté que les instances de l'OEB n'ont pas à se préoccuper de préserver la réputation d'ouverture de l'OEB envers les demandeurs lorsqu'elles doivent exercer leur pouvoir d'appréciation. La volonté d'ouverture envers les parties en présence ne doit pas intervenir lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation tel que le prévoit la Convention.

4.2 Requête en modification formulée après la notification selon la Règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 375/90**, la chambre s'est référée à quelques décisions qui ont défini et limté la mesure dans laquelle le pouvoir d'appréciation peut être exercé lors de l'application de la R. 86(3), dans le cas où le demandeur a proposé des modifications après avoir reçu la notification selon la R. 51(4):

a) l'obligation d'admettre des modifications qui remédient à des erreurs constituant une violation de la CBE n'est subordonnée à aucun pouvoir d'appréciation (cf. **T 171/85**, JO 1987, 160, **T 609/88**).

b) Dans tous les autres cas, les intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet sur la base des revendications modifiées, doivent être mis en balance (**T 182/88**, JO 1990, 287, **T 76/89**).

Dans la décision **T 375/90**, la chambre a estimé que la division d'examen n'était pas libre de refuser d'examiner des modifications proposées après que la notification selon la R. 51(4) eut été établie mais qu'elle devait vérifier si les conditions énoncées ci-dessus étaient remplies et indiquer, au cas où elle conclurait qu'elles ne le sont pas, pour quelles raisons.

Lorsqu'il a reçu la notification établie en vertu de la R. 51(4), le demandeur a, dans l'affaire **T 999/93**, exprimé son désaccord sur le texte, fondé sur une requête subsidiaire, dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, tout en insistant pour obtenir une décision susceptible de recours en ce qui concerne la requête principale. L'agent des formalités agissant pour la division d'examen a rejeté la demande conformément à la R. 51(5), au

motif qu'il n'existait pas de texte pouvant servir de base à la délivrance d'un brevet au sens de l'Art. 113. La chambre a estimé que cette décision n'était pas correcte. En effet, la lettre du requérant et le fait que celui-ci n'avait retiré ni la requête principale, ni la première et la deuxième requête subsidiaire, montraient clairement que le requérant approuvait et proposait le texte figurant dans l'une de ces requêtes.

4.3 Requête en modification après émission de la notification selon la Règle 51(6) CBE

Dans l'affaire **G 7/93** (JO 1994, 775), la Grande Chambre de recours a, à la suite de la décision **T 830/91** en date du **25.5.1993** (JO 1994, 728) qui lui avait soumis cette question, examiné avant tout la recevabilité de modifications apportées à une demande de brevet après une notification établie conformément à la R. 51(6). Des avis divergents ont été émis sur cette question dans les décision **T 1/92** (JO 1993, 685) et **T 675/90** (JO 1994, 58). La Grande Chambre de recours a conclu que l'accord donné par un demandeur, au titre de la R. 51(4), sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la R. 51(6). Même après qu'une notification a été émise au titre de la R. 51(6) et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la R. 86(3), 2ème phrase.

Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire après avoir émis une notification au titre de la R. 51(6), la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments juridiquement pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant de la délivrance du brevet, et les mettre en balance. Dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la R. 51(6) est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte préalablement approuvé, l'acceptation d'une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, représentera une exception plutôt que la règle.

La Grande Chambre de recours estime évident que l'on se trouve dans un cas exceptionnel, où autoriser une modification peut être approprié, lorsque la requête du demandeur a pour objet la substitution de jeux de revendications distincts au regard d'Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'Art.167(2). De même, d'autres légères modifications ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance du brevet peuvent être autorisées, après qu'une notification a été émise au titre de la R. 51(6).

En ce qui concerne la seconde question qui lui a été soumise, qui consiste à savoir si l'Office européen des brevets est obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'Art. 167(2) sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'Art. 96(2), la Grande Chambre de recours a rendu la décision suivante: "Conformément à l'Art. 96(2), la division d'examen doit examiner si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la CBE. Lorsqu'un Etat partie à la CBE fait une réserve au titre de l'Art. 167(2), il se réserve le droit d'introduire des dispositions dans son droit national sur les points énumérés à l'Art. 167(2). Il est clair que ces dispositions du droit national ne constituent pas des "conditions prévues par la CBE" au sens de l'Art. 96(2)."

Les décisions **T 860/91** et **T 675/90**, dans lesquelles il a été estimé que le pouvoir d'appréciation conféré par la R. 86(3) à la division d'examen, permettant à celle-ci

d'autoriser des modifications, cesse d'exister à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la R. 51 (6), sont dépassées sur ce point par la décision **G 7/93**.

Dans l'affaire **T 790/93**, une requête en rectification avait été présentée après l'envoi de la notification visée à la R. 51(6) mais avant la délivrance du brevet. L'agent des formalités a rendu la décision de délivrance du brevet européen sans tenir compte de la requête en rectification. La chambre a constaté que l'agent des formalités avait outrepassé ses compétences. Il aurait dû communiquer la requête à la division d'examen, car un agent des formalités ne peut rendre la décision de délivrance du brevet européen (R. 51(11)) que dans des cas bien clairs. Toute décision relative à la correction d'irrégularités dans la description, les revendications de brevet et dessins de la demande revient systématiquement à la division d'examen.

5. Demandes divisionnaires

5.1 Introduction

Conformément à l'Art. 76(1), une demande divisionnaire de brevet européen ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité. La procédure à suivre pour les demandes divisionnaires est prévue à la R. 25 (pour de plus amples informations; cf. également, à la page 184, les demandes divisionnaires au chapitre portant sur les modifications).

La R. 25(2) dans son ancienne version a été supprimée avec effet au 1.6.1991, afin de se conformer à la pratique de l'OEB, selon laquelle une description non modifiée, identique à celle contenue dans la demande initiale, est normalement acceptée. D'après les raisons données à cette époque pour justifier cette proposition de modification, il a été jugé préférable, dans l'intérêt d'une plus grande souplesse pour l'OEB comme pour le demandeur, de laisser à la division d'examen le soin de traiter les modifications apportées à la description et aux dessins, compte tenu des circonstances pertinentes à l'affaire. Il est également dit dans les Directives (C-VI, 9.5) qu'il est inutile d'élever une objection contre la répétition, dans une demande divisionnaire, d'un élément figurant dans la demande initiale, sauf si celui-ci est, de toute évidence, sans rapport ou en contradiction avec l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire.

Dans la décision **T 441/92**, la chambre a donc estimé que rien dans la CBE n'empêchait le demandeur de répéter la description de la demande initiale dans une demande divisionnaire et qu'en l'expèce, les dispositions de l'Art. 76(1) n'étaient pas transgressées sur ce point. La chambre a en outre fait observer qu'au regard de la nature d'une demande divisionnaire, il est un principe communément admis en droit des brevets, selon lequel une demande divisionnaire devient distincte et indépendante de la demande initiale, une fois qu'elle a été valablement déposée. En conséquence, dès que les conditions prévues à l'Art. 76(1) ont été remplies, la demande divisionnaire doit être examinée comme une demande tout à fait distincte de la demande initiale. En outre, elle doit à elle seule satisfaire à toutes les différentes exigences de la CBE.

Dans la décision **T 118/91**, la relation entre la demande initiale et la demande divisionnaire constituait l'un des points à examiner par la chambre de recours. La chambre a estimé que ni l'Art. 76, ni aucun autre article de la CBE ne permettait de soutenir que l'objet d'une demande divisionnaire devait être considéré comme abandonné dans la demande initiale.

"Le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" (Art. 100c) et 123(2)), c'est la totalité des informations fournies à l'homme du métier par la demande initiale; le contenu ne peut donc, en bonne logique, être restreint par le dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire, quel qu'en soit le contenu. De même, la chambre a considéré que c'est à tort qu'il avait été affirmé que des caractéristiques faisant partie de l'objet de la demande divisionnaire ne peuvent être l'objet d'une revendication dépendante de la demande initiale. Cette question est traitée dans les Directives C-VI, 9.6 où il est dit qu'en règle générale, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. Estimant qu'il n'y a pas lieu de critiquer cette approche, la chambre n'a pas considéré qu'elle permettait d'exclure les concurrents ou qu'elle ouvrait la voie à la "double protection", au sens où on l'entend normalement. Dans la présente espèce, la chambre était convaincue que tout risque de "double protection" était exclu par la limitation considérable des revendications de la demande divisionnaire.

Dans l'affaire **T 441/92**, la chambre a ajouté qu'à l'inverse, l'extinction d'une demande initiale ne saurait, par analogie, avoir pour effet de diminuer le contenu d'une demande divisionnaire déposée antérieurement.

Dans la décision **J 36/92**, le requérant avait donné son accord sur le texte de la demande de brevet conformément à la R. 51(4), ajoutant dans la même lettre qu'il avait, le jour même, "déposé une demande divisionnaire comprenant ...". Cependant, cette demande divisionnaire est parvenue à l'Office un jour après la lettre du demandeur. Evoquant la décision **J 13/84** (JO 1985, 34), la chambre a déclaré que l'énoncé de la lettre met en évidence que les deux pièces sont connexes et dépendantes l'une de l'autre. Lorsqu'un demandeur donne son accord sur le texte d'une demande de brevet européen conformément à la R. 51(4) et indique, dans la même lettre, qu'il a déposé le même jour une demande divisionnaire, il y a lieu de faire droit à celle-ci, qu'elle soit ou non parvenue à l'OEB en même temps que la lettre.

5.2 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

Dans l'affaire **G 10/92** (JO 1994, 633), la Grande Chambre de recours était saisie de la question de savoir jusqu'à quel moment un demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance.

Le Président de l'OEB avait soumis cette question conformément à l'Art. 112(1)b), en se référant à la divergence existant entre les décisions connexes **J 11/91** et **J 16/91** (JO 1994, 28) et la décision **T 92/85** (JO 1986, 352). Dans les affaires **J 11/91** et **J 16/91**, la chambre de recours juridique avait conclu que, contrairement aux dispositions de la R. 25(1) (dans la version du 1.10.1988), le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire après avoir donné son accord conformément à la R. 51(4). Elle était d'avis que la R. 25(1) est incompatible avec l'Art. 76 et ne fixe pas la date limite à laquelle doit être déposée une demande divisionnaire relative à une demande initiale de brevet européen encore en instance. Contrairement aux termes de la R. 25, le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'Art. 97(2).

En revanche, la Grande Chambre de recours a décidé qu'aux termes de la R. 25, dans la version en vigueur depuis le 1.10.1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la R. 51(4). L'Art. 76(3) contient une disposition générale permettant de réglementer la procédure de dépôt des demandes

divisionnaires européennes. Cette disposition générale donne au Conseil d'administration la possibilité de fixer également jusqu'à quel moment une demande divisionnaire européenne peut être déposée. La R. 25 est donc compatible avec l'Art. 76(3) et appropriée.

Tout en reconnaissant que l'approbation du texte visée à la R. 51(4) est un acte de procédure et peut être retirée, la Grande Chambre de recours a souligné que cette possibilité de retirer l'approbation du texte n'implique cependant pas que le demandeur qui se rétracte se voit conférer le droit de déposer alors une demande divisionnaire. Lorsque la division d'examen rouvre le dossier après l'approbation du texte conformément à la R. 51(4), l'application de la R. 25 repose **toujours** sur le texte approuvé **en dernier lieu** au cours de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit établi que le demandeur approuve la dernière proposition de la division d'examen. Il en va de même dans la procédure de recours. Si la chambre de recours conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, il faut à nouveau avoir l'accord du demandeur sur le texte envisagé.

5.3 Admissibilité de la reprise, dans une demande divisionnaire, de revendications supprimées d'une demande

Dans l'affaire **T 910/92**, le demandeur a expressément renoncé à certaines revendications dans sa demande, mais est revenu ultérieurement sur sa décision et a demandé que les revendications supprimées de sa demande fussent reprises dans une demande divisionnaire. La chambre de recours a examiné la question de savoir dans quelles circonstances il est possible de révoquer une telle déclaration de renonciation. Elle s'est référée à la jurisprudence selon laquelle la véritable intention de l'auteur de cette déclaration doit être déterminée compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Dans les décisions **J 24/82** (JO 1984, 467), **J 25/82** et **J 26/82** (JO 1984, 467), la chambre de recours juridique avait déjà estimé qu'une déclaration par laquelle la demande initiale (R. 25(1)b), ancienne version) était limitée, devait être interprétée par l'OEB à la lumière de la procédure appliquée jusque-là. Dans la décision **T 910/92**, la chambre de recours a conclu que la véritable intention du requérant n'était pas de renoncer à une partie de la divulgation initiale sans le remplacer, mais plutôt de parer le défaut d'unité inventive qui découlait de la modification de l'étendue de la protection recherchée.

A cet égard, la chambre de recours a également pris position sur la décision **J 15/85** (JO 1986, 395) rendue par la chambre de recours juridique. Dans cette affaire, le requérant n'avait pas indiqué que la suppression de certaines revendications contenues dans la demande initiale devait intervenir sans préjudice de la demande divisionnaire. De l'avis de la chambre de recours juridique, il apparaissait clairement que le requérant ne recherchait plus la protection des objets des revendications supprimées. A la date du retrait des revendications, la demande initiale était déjà publiée, si bien que le public avait accès au dossier. Dès lors, le public était fondé à croire, en l'absence de toute référence au dépôt d'une demande divisionnaire, que le requérant avait irrévocablement retiré ces revendications (cf. également **T 61/85**).

Dans l'affaire **T 910/92** toutefois, la chambre n'a pas été en mesure de reconnaître la nécessité de protéger l'intérêt public par une interdiction générale de révoquer une déclaration de renonciation. Elle a justifié sa position par le fait que le demandeur était déjà revenu sur sa déclaration de renonciation six mois après. Comme à la date de la prétendue renonciation, la demande avait déjà été publiée, toute personne aurait pu consulter le dossier conformément à l'Art. 128(4). Si un tiers s'intéresse à la procédure relative à la demande, on doit s'attendre à ce qu'il dépose une requête en inspection publique à intervalles réguliers jusqu'à la clôture de la procédure. Ainsi, le public avait la possibilité de

prendre connaissance, au cours de la procédure relative à la demande initiale, de la révocation de la déclaration de renonciation.

6. Retrait de la demande

Il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une déclaration de retrait d'une demande de brevet européen que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque (**J 11/80**, JO 1981, 141). Cette jurisprudence a été confirmée et développée dans plusieurs décisions.

Dans la décision **J 6/86** (JO 1988, 124), la chambre a considéré la déclaration selon laquelle "le demandeur souhaite abandonner la demande" comme un retrait sans équivoque d'une demande de brevet européen puisque dans les circonstances qui ont présidé à cette déclaration, il était impossible de trouver le moindre élément qui puisse inciter à nuancer cette interprétation.

Dans la décision **J 7/87** (JO 1988, 422), la chambre a jugé que pour qu'une demande de brevet européen soit valablement retirée, il importe peu que le demandeur ait employé ou non le mot "retrait". Les termes employés doivent s'interpréter en fonction des circonstances, lesquelles doivent permettre d'établir que le demandeur souhaite réellement un retrait inconditionnel et immédiat et non pas un abandon passif qui, au fil du temps, conduirait à considérer que la demande est réputée retirée.

Dans la décision **J 15/86** (JO 1988, 417), la chambre a constaté concernant la déclaration de retrait d'une demande de brevet que dans la mise en oeuvre du système du brevet européen, on établit, habituellement, une distinction entre l'abandon passif d'une demande et son retrait qui procède d'une démarche active. Chaque cas d'espèce dans lequel il y a litige quant aux intentions du demandeur doit être examiné en fonction des faits qui lui sont propres. Une déclaration écrite contenue dans un document émanant du demandeur ou de son mandataire doit être interprétée dans le contexte du document considéré dans son ensemble et en fonction des circonstances. Il est trop tard pour demander la révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet, une fois que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets (cf. Renseignement de nature juridique n° 8/80, JO 1981, 6, point 2).

Dans la décision **J 11/87** (JO 1988, 367), la chambre de recours juridique a ajouté que lorsqu'un doute quelconque est possible quant à l'intention réelle d'un demandeur de brevet qui a émis une déclaration susceptible d'être interprétée comme un retrait de la demande, cette déclaration ne doit être interprétée comme telle que si les faits connexes confirment que ceci était la véritable intention du demandeur (**T 45/91**).

Lorsque l'examen quant au fond n'a pas encore commencé, il convient de rembourser la taxe d'examen dans le cadre de l'Art. 10ter RRT, entré en vigueur le 1.10.88.

7. Rejet de la demande toute entière

Aux termes de l'Art. 97(1), une demande de brevet européen qui ne satisfait pas à une des exigences de la Convention doit être rejetée dans son entier, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au point de savoir si la demande dans son ensemble comporterait éventuellement des éléments susceptibles de révéler une activité inventive (**T 5/81**, JO 1982, 249, **T 293/86**, **T 398/86, T 98/88**).

Dans l'affaire **T 162/88**, la chambre a déclaré que lorsque la demande de brevet européen

comporte dans le texte présenté ou approuvé par le demandeur une revendication jugée non admissible par la division d'examen, cette dernière est tenue, conformément à l'Art. 97, de rejeter la demande de brevet européen dans son ensemble, et non pas uniquement la revendication en question. Dans ces circonstances, il est inutile de prendre position sur les éventuelles autres revendications (cf. également **T 117/88**, **T 253/89**, **T 228/89**).

8. Système métrique ou unités SI

La décision **T 561/91** (JO 1993, 736, cf. également **T 176/91** et **T 589/89**) a donné lieu à une modification de la R. 35(12), car il y était dit que la R. 35(12) (ancienne version) faisait uniquement obligation au demandeur de brevet européen d'exprimer les poids et les mesures en unités du système métrique. D'après le nouveau libellé de la R. 35(12), première phrase, il est clair, désormais, que par unités métriques, on entend les unités SI: "Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, et, si le cas d'espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI". La R. 35(12), qui a été modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 13.12.1994, est entrée en vigueur le 1.6.1995.

9. Erreur dans le Bulletin des brevets

Selon l'Art. 97(4), la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.

Dans le cas tranché par la décision **J 14/87** (JO 1988, 295), la question s'est posée de savoir dans quelle mesure une publication défectueuse en raison de l'omission d'importantes données relatives au brevet européen délivré peut porter atteinte aux effets du brevet. De l'avis de la chambre, en principe, une publication défectueuse de la mention de délivrance du brevet européen n'empêche pas nécessairement la prise d'effet de la décision relative à la délivrance, telle que prévue à l'Art. 97(4). Toutefois, cette question ne saurait être tranchée qu'au cas par cas, compte tenu du fait que cette publication a pour but d'attirer l'attention des intéressés sur la délivrance du brevet, et que la décision de former opposition ne saurait se fonder uniquement sur les indications contenues dans le Bulletin européen des brevets, mais qu'elle implique au contraire (dans des circonstances normales) que l'étendue de la protection conférée par le brevet ait au préalable fait l'objet d'une étude approfondie. Or, cette étude ne peut s'effectuer de façon satisfaisante que si elle s'appuie sur le fascicule de brevet qui est publié en même temps que la mention de la délivrance du brevet.

10. Composition de la division d'examen

Dans l'affaire **T 714/92**, la chambre a déclaré que le fait de prendre une décision à une date à laquelle la division d'examen n'existe plus dans sa composition officielle devait être considéré comme un vice substantiel de procédure, lorsque la division d'examen ne veille pas à faire clairement apparaître, dans la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, que le membre ayant quitté la division d'examen a approuvé le texte de la décision avant de partir. La décision attaquée, qui est nulle ab initio et dépourvue d'effet juridique, doit donc être annulée.

D. Procédure d'opposition

1. La nature juridique de la procédure d'opposition

La nature des principes de procédure fondamentaux qui régissent la procédure d'opposition a déjà fait l'objet de plusieurs décisions des chambres et de la Grande Chambre de recours.

Dans la décision **T 198/88** (JO 1991, 254), la chambre a constaté que la procédure d'opposition est une **procédure autonome** qui fait suite à la procédure de délivrance (confirmé par la décision **T 373/87**). Il s'agit d'une procédure séparée qui permet d'obtenir une limitation ou une révocation du brevet délivré à tort. La procédure d'opposition ne constitue donc pas une étape de la procédure de délivrance. Dans la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), la Grande Chambre de recours tient à préciser que la procédure d'opposition **n'a pas** été conçue comme un **prolongement** de la procédure d'examen (cf. **T 182/89** (JO 1991, 391), **T 387/89** (JO 1992, 583), **T 279/88**).

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a observé qu'en ce qui concerne la portée générale de l'opposition prévue par la CBE, il importe que la procédure n'ait lieu qu'après la délivrance du brevet européen, c'est-à-dire à un moment où son titulaire jouit, dans chacun des Etats contractants désignés, des mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (Art. 64 et 99). Ainsi, l'opposant ne cherche pas, comme dans une opposition classique précédant la délivrance, à obtenir le rejet de la demande de brevet, mais la révocation du brevet délivré (en tout ou en partie) et l'annulation, dès l'origine, des effets prévus dans tous les Etats contractants désignés (Art. 68). De plus, étant donné que les motifs d'opposition (Art. 100) sont limités aux motifs de nullité prévus par la législation nationale (Art. 138) et qu'ils sont essentiellement les mêmes que ces derniers, il apparaît que le concept d'opposition après délivrance, prévu par la CBE, diffère considérablement de la notion classique d'opposition précédant la délivrance; il présente en fait plusieurs caractéristiques importantes qui s'apparentent davantage au concept de la procédure de révocation traditionnelle. Par conséquent, la Grande Chambre de recours a estimé que la procédure d'opposition après délivrance instituée par la CBE doit en principe être considérée comme une **procédure contentieuse** entre des parties dont les intérêts sont habituellement opposés et qui devraient être traitées sur un pied d'égalité.

Dans la décision **G 9/92** (JO 1994, 875), la Grande Chambre de recours a noté que, à quelques exceptions près, les procédures qui régissent les demandes de brevet européen et les brevets européens dans la CBE sont introduites sur requête, laquelle détermine l'étendue de la procédure. Ceci correspond au **principe suivant lequel le juge ne doit pas statuer au-delà d'une requête** (ne ultra petita).

Les procédures d'opposition sont des procédures ayant lieu après la délivrance d'un brevet (Art. 99) auxquelles les Art. 99 à 105 et les dispositions correspondantes du règlement d'exécution sont applicables. Dans le cadre de ces procédures, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits (Art. 114(1)). Le **principe de l'examen d'office** a cependant reçu certaines limitations en vue de rendre les procédures plus claires, de simplifier et d'accélérer le jugement des affaires et de restreindre les risques courus par les parties.

Dans l'affaire **G 9/91**, la Grande Chambre de recours a examiné quelle est la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour trancher la question de la

brevetabilité d'éléments d'un brevet n'ayant pas été attaqués dans l'acte d'opposition. Selon la décision rendue dans cette affaire, une procédure d'opposition est seulement **en instance** dans la mesure dans laquelle le brevet européen est attaqué dans "la déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition" visée à la R. 55c). Un objet non contesté n'est soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les Art. 101 et 102, et il n'existe aucune "procédure" au sens des Art. 114 et 115 portant sur ces éléments non contestés (cf. points 10 et 11 des motifs). Par conséquent, la division d'opposition ou la chambre de recours a compétence pour révoquer ou maintenir un brevet **uniquement dans la mesure** dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition.

Le principe de l'examen d'office (Art. 114(1)) est également d'application limitée au regard de l'étendue de l'examen des motifs d'opposition. Toutefois, dans ce cas cette application limitée ne découle pas du principe qui permet aux parties de disposer de l'instance; il convient de déterminer l'étendue de l'examen en appliquant d'autres principes de procédure (**G 10/91**, point 12 des motifs). En première instance, la division d'opposition devrait examiner **uniquement** les **motifs** d'opposition que l'opposant a invoqués dans le délai d'opposition et qu'il a valablement étayés par des faits et des justifications. D'autres motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération que dans des cas exceptionnels auxquels s'appliquent des conditions particulières (**G 10/91**, point 16 des motifs).

Elle s'est également posé la question de savoir si ce sont les mêmes principes qui s'appliquent dans le cas des procédures devant une division d'opposition et dans le cas des procédures de recours. La Grande Chambre de recours a estimé que si la procédure devant la division d'opposition a un **caractère** purement **administratif**, la procédure de recours doit être considérée comme une procédure **judiciaire**. Par sa nature même, une telle procédure est **moins inquisitoire** qu'une procédure administrative (cf. également **G 7/91** et **G 8/91**, JO 1993, 356 et 346, point 7 des motifs). Ainsi, bien que l'Art. 114(1) couvre formellement la procédure de recours aussi, il est justifié d'appliquer cette disposition de manière plus restrictive que dans la procédure d'opposition.

Dans la décision **G 9/93** (JO1994, 891), la Grande Chambre de recours a analysé certains aspects fondamentaux des procédures d'opposition instituées par la CBE et a renversé la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** de la Grande Chambre (JO 1985, 299).

Dans la décision **G 1/84**, la Grande Chambre était d'avis que le titulaire du brevet peut former une opposition contre son propre brevet. Dans une nouvelle question qui lui a été soumise, la Grande Chambre de recours était appelée à décider si ce principe restait applicable, compte tenu de la nature de la procédure d'opposition telle qu'exposée dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (cf. **T 788/90**, JO 1994, 708). Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91**, la Grande Chambre avait estimé - contrairement à la décision rendue dans l'affaire **G 1/84** - qu'en principe et eu égard à sa nature particulière de procédure après délivrance, la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE devait être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties représentant normalement des intérêts opposés, c'est-à-dire une procédure **contradictoire**.

Pour rendre la décision **G 9/93**, la Grande Chambre a souscrit à la conception de la procédure d'opposition telle qu'elle est exprimée dans les récentes décisions précitées. Elle n'a pu faire sienne l'interprétation donnée de l'Art. 99 dans la décision **G 1/84** et a conclu qu'eu égard notamment à la finalité et la nature de la procédure d'opposition telle que prévue dans la cinquième partie de la CBE, l'expression "toute personne" utilisée dans l'Art. 99(1) ne peut être raisonnablement interprétée qu'en référence au public à qui l'occasion est donnée de contester la validité du brevet en question. De l'avis de la

chambre, comprendre le titulaire du brevet dans cette expression est artificiel et excessif. Les dispositions de la cinquième partie de la CBE et les dispositions correspondantes du règlement d'exécution sont clairement fondées sur le postulat que l'opposant est une personne autre que le titulaire du brevet et que la procédure d'opposition est toujours une procédure contradictoire. Ainsi, la Chambre a estimé que le titulaire du brevet n'est pas compris dans l'expression "toute personne" figurant à l'Art. 99(1) et qu'il n'est donc pas recevable à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition. Il s'ensuit que la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** ne peut être suivie davantage.

2. Problèmes généraux

2.1 Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

2.1.1 Possibilité de présenter des observations

Quelques décisions ont été consacrées au principe de l'octroi du droit d'être entendu dans la procédure d'opposition lorsqu'une invitation à présenter des observations est émise conformément à l'Art. 101(2). En vertu de cet article, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Dans la décision **T 275/89** (JO 1992, 126), la chambre a indiqué ce qu'elle entendait par "nécessaire". Les parties ne doivent être invitées à présenter leurs observations que dans la mesure où cela est nécessaire pour clarifier davantage l'affaire ou dans le cadre de l'Art. 113(1). Dans la mesure où la partie concernée a eu la possibilité de prendre position sur les motifs sur lesquels se fondait la décision, elle ne peut prétendre à une notification selon l'Art. 101(2).

Dans l'affaire **T 669/90** (JO 1992, 739), la chambre de recours a constaté qu'il devait être considéré qu'une partie n'a pu prendre position au sens où l'entend l'Art. 113(1), lorsque l'OEB envoie une notification qui (raisonnablement interprétée) lui fait croire à tort qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux moyens invoqués par la partie adverse, et s'il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux moyens une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur. Une telle procédure n'est pas équitable et va à l'encontre du principe de la protection de la confiance qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB (divergence par rapport à la décision **T 22/89**). En outre, toujours selon la chambre, dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens, mais où le titulaire du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est nécessaire au sens de l'Art. 101(2), si ces éléments doivent être pris en considération vu leur pertinence dans la décision à rendre, d'inviter le titulaire à prendre position en présentant ses observations avant que l'affaire puisse être tranchée sur la base desdits moyens. Le caractère nécessaire de cette invitation découle de l'Art. 113(1) et des principes généraux du droit procédural applicables en vertu de l'Art. 125.

Les principes posés dans l'affaire **T 669/90** ont été appliqués dans quelques décisions. Dans l'affaire **T 190/90**, la chambre a exposé additionnellement que dans une procédure contradictoire telle que la procédure d'opposition le droit d'être entendu est intrinsèquement lié au principe de l'égalité des droits, appelé aussi dans ce contexte, le droit d'être jugé équitablement. Il en résulte qu'aucune partie ne doit être privilégiée, ni en ce qui concerne le nombre d'occasions de prendre la parole, ni par l'usage qu'elle pourrait faire de ses moyens. La division d'opposition est donc tenue notamment de veiller à ce que les

échanges de moyens soient complets et d'accorder autant d'occasions de prendre la parole à l'une qu'à l'autre des parties. (cf. également **T 682/89** et **T 439/91**).

Dans l'affaire **T 263/93**, de l'avis de la chambre, le principe du contradictoire visé à l'Art. 113(1) exige que la partie concernée dispose d'un délai suffisant pour présenter une réponse appropriée, lorsque l'OEB décide de communiquer à une partie à une procédure une objection soulevée par une autre partie, sans l'inviter expressément à répliquer dans un délai déterminé. Bien que la durée du délai nécessaire pour satisfaire à cette exigence dépende des circonstances particulières de l'affaire, une partie à une procédure d'opposition devant l'OEB doit pouvoir normalement compter sur l'octroi d'un délai d'au moins deux mois pour prendre position sur les objections en question, et ce avant qu'une décision ne soit rendue sur la base de ces objections.

Dans la décision **T 832/92**, la chambre a complété cette jurisprudence en estimant qu'il n'y avait pas toujours lieu d'octroyer un délai de réponse suffisant à une partie, lorsque l'affaire était renvoyée en première instance pour suite à donner et que cette partie avait ainsi encore l'occasion de contester l'argumentation développée par l'autre partie.

Dans la décision **T 892/92** (JO 1994, 664; cf. également p. 226), la chambre a conclu qu'en vertu de l'Art. 113(1), la division d'opposition était tenue d'offrir expressément aux parties la possibilité de prendre position après qu'une chambre de recours lui a renvoyé une affaire pour poursuite de la procédure sur la base de nouveaux moyens, même si ces nouveaux moyens ont déjà été soumis à discussion lors de la procédure de recours (cf. également **T 769/91**).

Dans l'affaire **T 716/89** (JO 1992, 132), la chambre de recours a déclaré que le droit d'être entendu veut qu'en vertu de la R. 57(1), le titulaire du brevet soit informé de l'opposition et invité à présenter ses observations, avant que ne soit prise la décision de révoquer le brevet. Cela vaut également en cas d'opposition formée par le titulaire du brevet contre son propre brevet. Dans cette affaire, seul un des deux titulaires du brevet avait fait opposition. Les deux titulaires du brevet européen, qui étaient des entreprises associées appartenant à un groupe international, avaient pratiquement le même nom. La chambre de recours a fait observer que l'opposition aurait dû être notifiée au moins à la société titulaire du brevet qui n'avait pas formé d'opposition.

2.1.2 Nouvelle notification et mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Dans la décision **T 293/88** (JO 1992, 220), la chambre a estimé que l'affaire était entachée d'un vice substantiel de procédure, car la division d'opposition, qui aurait dû supposer la validité a priori de revendications dépendantes qui n'avaient jamais été contestées par l'opposant, avait révoqué le brevet sans notification préalable, et ce bien que le titulaire du brevet eût également demandé le maintien du brevet avec des revendications éventuellement modifiées lors de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 165/93**, la situation était différente. Dans leurs mémoires produits dans le délai d'opposition, les intimés avaient soulevé des objections uniquement à l'encontre de certaines revendications. Aucun motif d'opposition n'avait été invoqué contre certaines revendications dépendantes. Passé le délai d'opposition, les intimés ont contesté l'ensemble des revendications existant à cette date, en réponse au dépôt de revendications modifiées par le requérant (titulaire du brevet). Bien qu'ayant été informé de la nouvelle objection soulevée par les opposants au sujet des revendications dépendantes, le titulaire du brevet n'a pas réagi, mais a maintenu la seule requête en vue du maintien du brevet qu'il avait déposée sur la base des revendications modifiées. La chambre a estimé qu'en

l'espèce, il n'était pas nécessaire, pour satisfaire aux dispositions de l'Art. 113(1), que la division d'opposition fasse connaître au préalable son avis dans une notification ou donne au titulaire du brevet une nouvelle fois l'occasion de déclarer s'il est intéressé par un brevet de portée limitée. Si, passé le délai d'opposition, la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause est étendue de façon à couvrir des revendications dépendantes non contestées au départ (cf. **G 9/91**, JO 1993, 408) et que le titulaire du brevet, qui a été dûment informé de cette extension, ne manifeste pas le moindre désir d'inclure dans la/les revendication(s) indépendante(s) l'objet initialement non contesté, il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle notification à ce sujet avant de révoquer le brevet.

2.2 Accélération de la procédure - Action en contrefaçon en cours

Au cas où en raison de la charge de travail, il n'est pas possible de traiter immédiatement une opposition, les Directives prévoient dans la partie D-VII, 1 que les divisions d'opposition doivent en principe traiter les oppositions dans l'ordre d'arrivée des observations formulées. Les Directives énumèrent en outre les cas dans lesquels des oppositions doivent être traitées en priorité. Il s'agit des cas visés dans un communiqué de l'OEB en date du 11.6.1990 (JO 1990, 324) qui prévoit que l'OEB traite l'opposition de manière accélérée si une partie, un tribunal ou l'autorité compétente d'un Etat contractant l'informe qu'une action en contrefaçon a été introduite.

Dans l'affaire **T 290/90** (JO 1992, 368), la chambre a eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur l'accélération de la procédure aussi bien dans le cas d'une opposition que dans le cas d'une procédure de recours. Dans une procédure comportant sept oppositions, l'une des oppositions avait été rejetée pour des raisons de forme, à la suite de quoi l'opposant concerné avait formé un recours. L'opposition avait été formée le 12.4.1989. La notification visée à la R. 69(1), annonçant que l'opposition était réputée non formée, avait été établie le 2.6.1989 et la décision visée à la R. 69(2) avait été rendue le 29.1.1990. Le titulaire du brevet avait demandé que le recours fasse l'objet d'un traitement accéléré étant donné qu'une action en contrefaçon était en cours et qu'avec le temps, vu le nombre important de produits sur le marché qui constituaient probablement une contrefaçon de l'objet breveté, le brevet pouvait de plus en plus difficilement produire ses effets.

La chambre a vu dans l'idée d'accélération de la procédure l'un des principes fondamentaux du droit procédural. En effet, la raison d'être d'un brevet est de produire des effets sur le plan pratique, le facteur temps revêtant souvent une grande importance pour les intérêts du titulaire du brevet et ceux de ses concurrents. La chambre a donc estimé qu'il importait non seulement de statuer à bref délai sur le recours, mais également de clore rapidement la procédure d'opposition. Si la question de la recevabilité d'une opposition se pose lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il convient par conséquent, parallèlement à la procédure de recours relative à la question de la recevabilité, de faire avancer la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'elle soit en état, afin qu'il puisse être statué rapidement sur l'opposition dès la clôture de la procédure de recours. Conformément à l'Art. 106(1), 2ème phrase, qui prévoit que le recours a un effet suspensif, l'opposition éventuellement irrecevable doit être traitée comme étant recevable jusqu'à ce que la chambre ait statué.

2.3 Intervention d'un contrefacteur présumé

Dans la décision **T 202/89** (JO 1992, 223), la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours: "Le tiers qui a valablement produit une déclaration d'intervention

dâns la procédure d'opposition (Art. 105) pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision est-il admis à former un recours au sens de l'Art. 107?"

Dans la décision **G 4/91** (JO 1993, 339), la Grande Chambre de recours a estimé que l'intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition conformément à l'Art. 105 suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclaration d'intervention est produite et que, par ailleurs, une décision par laquelle la division d'opposition statue sur la requête de l'opposant soit considérée comme définitive, en ce sens que la division d'opposition n'est plus en droit de modifier sa décision une fois qu'elle l'a rendue. La Grande Chambre de recours a également estimé que la procédure devant une division d'opposition est close lorsqu'une décision définitive est rendue, quelle que soit la date à laquelle elle passe en force de chose jugée. Ainsi, si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'Art. 108 demeure sans effet.

Dans l'affaire **T 631/94** (JO 1996, 67), la chambre a conclu que la remise au service du courrier de l'OEB d'une décision de suspension de la procédure d'opposition prononcée dans la procédure écrite a pour effet de rendre cette décision officielle et par conséquent de la promulguer. Si les parties qui avaient pris part à la procédure ayant abouti à cette décision ne forment pas de recours, la procédure d'opposition est alors clôturée et une intervention au titre de l'Art.105 n'est plus possible. Cf. aussi p. 290.

Le point VI.E.4.2 traite d'autres questions juridiques concernant l'intervention d'un contrefacteur présumé au titre de l'Art. 105 et tranchées par les chambres de recours.

2.4 Transfert de l'opposition

La question suivante avait été posée à la Grande Chambre de recours: "Une procédure d'opposition engagée devant l'OEB est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant son activité dans un domaine technique dans lequel l'invention, objet du brevet contesté, peut être exploitée?"

La Grande Chambre de recours, dans sa décision **G 4/88** (JO 1989, 480), après avoir constaté que la CBE reconnaissait implicitement la transmission de l'opposition aux héritiers de l'opposant et, par analogie, la transmissibilité de l'opposition au successeur universel de l'opposition (R. 60(2)), a considéré que l'opposition constitue un accessoire inséparable de l'élément patrimonial de l'entreprise; par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du principe "l'accessoire suit le principal".

L'affaire **T 659/92** (JO 1995, 519) avait pour objet non pas la transmission de l'activité économique de l'opposant ou de la partie de l'activité économique dont relèvent les titres de protection de la propriété industrielle à protéger par l'opposition, mais uniquement la transmission de quelques titres de protection industrielle ainsi que la qualité de l'opposant dans la procédure d'opposition par rapport au brevet faisant l'objet du litige. C'est pourquoi, contrairement à l'avis de l'acquéreur, la transmission, via une succession universelle, de la qualité de partie de l'opposant en tant qu'accessoire inséparable de l'activité économique dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée, n'entre pas en ligne de compte.

2.5 Retrait de l'opposition - poursuite de la procédure d'opposition (Règle 60(2) CBE)

2.5.1 Retrait au cours de la procédure d'opposition

Selon la R. 60(2), la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office par l'Office européen des brevet en cas de retrait de l'opposition.

Dans la décision **T 197/88** (JO 1989, 412), la chambre a examiné dans quelles circonstances l'OEB peut poursuivre d'office une procédure d'opposition en vertu de la R. 60(2) lorsque l'opposition est retirée. Dans une notification établie conformément à la R. 58(4), la division d'opposition avait proposé un texte modifié du brevet que le titulaire du brevet avait accepté. Dans un premier temps, l'opposant avait soulevé des objections, puis avait retiré son opposition, à la suite de quoi la division d'opposition avait clos la procédure. A la suite du recours formé par le titulaire du brevet, la chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour qu'elle poursuive la procédure. La chambre a souligné que l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas maintenir des brevets qu'il juge totalement ou partiellement non valables d'un point de vue juridique. En outre, le titulaire du brevet a souvent intérêt à limiter son brevet afin que les revendications puissent résister à l'examen juridique. La procédure doit donc être poursuivie si, à ce stade, il est probable qu'elle entraînera, sans que l'opposant ait à fournir d'autres arguments et sans que la division d'opposition soit elle-même obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen.

2.5.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours

Dans plusieurs affaires, les chambres de recours ont examiné quelle est la portée en droit procédural du retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours.

Par exemple, dans la décision **T 629/90** (JO 1992, 654), deux oppositions avaient été formées contre le brevet qui avait été délivré. La première opposante avait retiré son opposition avant que la division d'opposition ne rende sa décision. Le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de révocation du brevet. La deuxième opposante avait retiré à son tour son opposition avant la procédure orale.

La chambre a estimé que, contrairement à ce qui se passe au stade de la procédure devant la division d'opposition, au cours de laquelle il est apprécié si la procédure doit être poursuivie ou non après le retrait de l'opposition, le retrait de l'opposition n'a aucune incidence directe sur la procédure de recours lorsque la division d'opposition a révoqué le brevet européen. La chambre doit dans ce cas examiner d'office sur le fond la décision de la division d'opposition. En effet, elle ne pourra annuler cette décision et maintenir le brevet que si celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Lors de cet examen, la chambre peut tenir compte des preuves qui ont été produites par un opposant avant le retrait de l'opposition (cf. aussi p. 372).

2.6 Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen

Selon la R. 60(1), si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l'opposant par l'Office européen des brevets de la renonciation ou de l'extinction.

Dans la décision **T 73/84** (JO 1985, 241), la Grande Chambre de recours a observé que le

titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il renonce au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention. Il ne lui reste donc qu'une solution, c'est de déclarer vis-à-vis des offices nationaux des brevets compétents des Etats contractants désignés, dans la mesure où le droit national l'autorise, qu'il renonce au brevet, dans les conditions prévues par le droit national de chacun de ces pays (**T 196/91**, **T 296/87**, JO 1990, 195).

Dans la décision **G 1/90** (JO 1991, 275), la Grande Chambre de recours a observé que, alors que la procédure de délivrance permet incontestablement la mise en oeuvre de fictions juridiques (possibilité du retrait de la demande), il ne peut être envisagé de construction analogue au stade de la procédure devant les divisions d'opposition. En effet, une fois le brevet délivré, le titulaire ne peut plus y renoncer par une déclaration adressée à l'Office européen des brevets. A ce stade de la procédure, les déclarations de renonciation doivent être adressées aux offices nationaux de brevets des Etats contractants désignés (cf. **T 73/84**, JO 1985, 241). On retrouve ces mêmes différences entre procédure de délivrance et procédure d'opposition dans les dispositions relatives aux inscriptions au Registre des brevets. Il n'y est prévu divers modes de clôture de la procédure qu'en ce qui concerne la procédure de délivrance (R. 92(1)n) - rejet, retrait ou fiction du retrait). Dans le cas des procédures d'opposition en revanche, il n'est fait état que de décisions à inscrire (R. 92(1)r)). La comparaison de la procédure de délivrance avec les procédures concernant des brevets déjà délivrés a permis de constater qu'il existait des différences importantes. Toutes les procédures postérieures à la délivrance du brevet se déroulent selon un schéma uniforme, la tendance générale étant que de telles procédures doivent toutes se terminer.

Dans la décision **T 194/88**, la chambre a estimé que la R. 60(1) n'impose à l'OEB aucune **obligation légale** de constater de sa propre initiative le statut juridique d'un brevet européen et ne s'applique pas dans le cas d'une prétendue renonciation au brevet européen ou de l'extinction de celui-ci, à moins que cette extinction ou renonciation n'ait été confirmée à l'OEB par les instances compétentes de tous les Etats désignés.

Dans la décision **T 329/88**, la chambre a décidé que lorsque le brevet européen est éteint dans tous les Etats désignés et que l'opposant-requérant ne demande pas la poursuite de la procédure d'opposition, la chambre de recours saisie doit clore la procédure de recours en application des dispositions de la R. 60(1) applicable également à la procédure de recours en vertu de la R. 66(1) (cf. **T 762/89**).

Conformément à une jurisprudence établie des chambres de recours, la déclaration selon laquelle le titulaire du brevet renonce au brevet peut être interprétée comme une requête en **révocation**. Dans la décision **T 237/86** (JO 1988, 261), on a constaté que, lorsqu'il a été clairement précisé à la chambre de recours - et ce, **quelle que soit la formulation utilisée** - que le requérant et l'intimé sont d'accord pour que le brevet soit révoqué, la chambre peut révoquer ledit brevet en vertu du pouvoir que lui confère à cet égard l'Art.111(1). La déclaration "Nous abandonnons le brevet susmentionné", envoyée à la chambre de recours par le titulaire du brevet pendant la procédure de recours faisant suite à une opposition, équivaut en l'occurrence à une requête en révocation du brevet (cf. aussi p. 373 s.).

3. Recevabilité de l'opposition

3.1 Généralités

En vertu de la R. 57, si l'opposition est recevable, la division d'opposition le notifie au titulaire du brevet, qu'elle invite à présenter des observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications dans un délai déterminé.

Dans la décision **T 222/85** (JO 1988, 128), le requérant alléguait que, dès lors que l'opposition a été déclarée recevable par voie de notification conformément à la R. 57(1), aucune disposition de la CBE ne permettait d'annuler cette décision et de déclarer l'opposition irrecevable. La chambre a toutefois décidé qu'une notification en vertu de la R. 57(1) d'où il ressort que l'opposition est recevable ne constitue pas une décision de la division d'opposition et que l'envoi d'une telle notification n'empêche nullement le rejet ultérieur de l'acte d'opposition comme irrecevable en vertu de la R. 56(1), par exemple si le titulaire du brevet conteste la recevabilité dans le cadre d'une telle procédure (cf. aussi **T 621/91**).

Dans la décision **T 289/91** (JO 1994, 649), la chambre est allée encore plus loin. En l'espèce, l'intimé (titulaire du brevet), bien que doutant de la recevabilité de l'opposition, n'avait pas soulevé d'objections avant le début de la procédure de recours et, dans le recours qu'il avait formé, n'avait même pas contesté les conclusions de la division d'opposition selon lesquelles l'opposition était recevable. La chambre a estimé que, bien qu'un tel comportement ne puisse être approuvé, il était néanmoins possible d'invoquer l'irrecevabilité de l'opposition, en contestant par exemple que l'opposant ait le droit de former opposition, comme c'est le cas en l'espèce, et ce, à **tous les stades** de la procédure et donc éventuellement à un stade tardif; en effet, pour la bonne marche de la procédure, il est indispensable que l'opposition soit recevable pour que les moyens invoqués par l'opposant puissent être examinés au fond et pour que l'OEB puisse procéder à un examen d'office (cf. également **T 28/93**).

Dans l'affaire **T 541/92**, il a été jugé qu'en vertu de l'Art. 101(1), la chambre de recours doit examiner la recevabilité d'une opposition, même si les titulaires du brevet n'ont pas soulevé la question de sa recevabilité au cours de la procédure d'opposition ou de recours.

Dans l'affaire **T 199/92,** la chambre a estimé qu'une chambre peut soulever la question de la recevabilité d'une opposition si elle a de **bonnes raisons** de le faire.

Dans l'affaire **T 925/91** (JO 1995, 469), la division d'opposition ne s'était pas contentée de rejeter l'opposition pour irrecevabilité, mais avait en outre exprimé son avis sur la validité du brevet. La chambre s'est tenue à la jurisprudence antérieure des chambres de recours, selon laquelle une opposition ne peut être examinée au fond lorsqu'elle est déclarée irrecevable. Le **rejet** de l'opposition pour irrecevabilité met juridiquement un terme à la procédure d'opposition, et ne permet pas **d'engager l'examen quant au fond**. L'irrecevabilité de l'opposition, lorsqu'elle est décidée définitivement, ou du recours a pour conséquence de faire passer le brevet européen dans les droits nationaux des Etats désignés, ceux-ci devenant dès lors seuls compétents pour apprécier sa validité en fonction de leur législation respective. La chambre a donc conclu qu'il est incompatible avec le principe de procédure précité de rendre une décision portant rejet de l'opposition pour irrecevabilité, et de l'examiner au fond. Selon la chambre, des observations relatives à des questions de fond rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont aucun effet juridique. En principe, il convient d'éviter ce genre d'observations, une insuffisance procédurale de ce type pouvant entraîner une incertitude juridique pendant la phase

nationale et désavantager tant le titulaire du brevet que l'opposant (cf. également **T 328/87**, JO 1992, 701).

3.2 Conditions de forme

3.2.1 Acte d'opposition/délai d'opposition

L'opposition doit, conformément à l'Art. 99(1), être formée dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen.

Aux termes de la R. 56 (1), l'opposition est rejetée comme irrecevable si elle n'est pas conforme aux dispositions de l'Art. 99 (1), de la R. 1 (1) et de la R. 55 c) ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, à moins qu'il n'ait été **remédié** à ces irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition (**T 925/91**, JO 1995,469).

Dans la décision **T 152/85** (JO 1987, 191), la chambre a statué que l'Art. 99(1) fixe à neuf mois le délai dans lequel il est possible de former opposition et d'acquitter la **taxe d'opposition**, le paiement de cette taxe étant une condition sine qua non de la formation de l'opposition. Tant que les conditions posées par l'Art. 99(1) ne sont pas remplies, l'opposant éventuel n'est partie à aucune procédure devant l'OEB.

Dans la décision **T 193/87** (JO 1993, 207), la chambre a constaté que lorsqu'une opposition est formée dans une langue d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB, et que la **traduction** prescrite à l'Art. 14(4) n'est pas produite dans les délais, ladite opposition est réputée n'avoir pas été reçue et la taxe d'opposition doit être remboursée (cf. **T 323/87**, JO 1989, 343). Etant donné que l'opposition est réputée ne pas exister, il ne saurait être question de procéder à un examen de sa recevabilité au regard de la R. 56(1).

Dans la décision **T 344/88**, la chambre a examiné si l'indication par l'opposant d'un numéro erroné de fascicule de brevet contrevenait à la R. 55c) lorsque l'**erreur** n'était pas rectifiée avant la date d'expiration du délai d'opposition. Le fascicule de brevet mentionné initialement par l'opposante n'avait aucun rapport avec l'invention. Toutefois, l'acte d'opposition contenait des indications tellement détaillées qu'il aurait été possible d'identifier le fascicule de brevet effectivement visé. La chambre a en revanche accepté que le numéro erroné soit rectifié. En effet, vu toutes les précisions qui avaient été apportées par ailleurs, c'eût été faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer que l'acte d'opposition n'était pas recevable, simplement parce que le numéro indiqué n'était pas celui de l'antériorité que l'on avait voulu citer. Selon cette chambre, il ne s'agit pas de savoir si l'OEB a effectué une rectification entre la date de dépôt de l'acte d'opposition et l'expiration du délai d'opposition. La seule chose qui compte, c'est que l'erreur pouvait être découverte dans le délai d'opposition et que la division d'opposition pouvait la déceler sans hésitation, après avoir lu la description de l'antériorité.

Dans l'affaire **T 438/87**, la question s'est posée de savoir si un retard dans la **publication** du fascicule du brevet européen pouvait avoir une influence quelconque sur le calcul du délai d'opposition. La chambre a estimé que "la mention de la délivrance du brevet en cause ayant été normalement portée à la connaissance du public dans le Bulletin ... c'est cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ du délai d'opposition. Et ce, quels que soient les aléas qu'ait pu subir la publication du fascicule de brevet et quelles que soient les conséquences que ce contretemps peut entraîner pour certains tiers du fait de leur situation géographique."

Dans la décision **T 317/86** (JO 1989, 378), l'opposant n'avait pas indiqué le titre de l'invention dans les délais spécifiés à la R. 56(2). La chambre a décidé que si les indications dont dispose l'OEB sont suffisantes, considérées dans leur ensemble, pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet d'une opposition, l'omission du titre de ce brevet dans l'acte d'opposition ne représente pas une irrégularité au sens de la R. 56(2). Normalement, il suffit que soit indiqué le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande si, grâce à toutes les autres indications fournies dans l'acte d'opposition et au contenu du dossier, l'on peut établir avec une entière certitude quel brevet est en cause.

3.2.2 Droit de faire opposition

Dans la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), la Grande Chambre de recours - renversant la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** (JO 1985, 299) - a estimé que le **titulaire du brevet** n'est pas compris dans l'expression "toute personne" utilisée dans l'Art. 99(1) et qu'il n'est donc **pas recevable** à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition. Il s'ensuit que la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** ne peut être suivie davantage.

De plus, dans la décision **G 1/84**, la Grande Chambre de recours a observé que les motifs de l'opposant ne jouent en principe aucun rôle (sinon, nul doute que pour rendre l'idée de "toute personne", on aurait précisé "toute personne intéressée").

Dans la décision **T 635/88** (JO 1993, 608), la chambre a considéré que la CBE n'exige pas l'existence d'un **intérêt** propre pour pouvoir engager la procédure d'opposition et qu'un cabinet avait le droit de former opposition en son propre nom. Un cabinet est une "personne morale" au sens de l'Art. 99(1), selon lequel "toute personne peut faire opposition" et il n'a pas à être représenté par un mandataire agréé.

Dans la décision **T 10/82** (JO 1983, 407), il avait été estimé qu'un mandataire agréé n'est pas en droit de former opposition en son nom lorsqu'il agit en fait pour un client (confirmé par la décision **T 635/88**).

3.2.3 Possibilité d'identifier l'opposant

Dans la décision **T 25/85** (JO 1986, 81), la chambre a constaté que si l'identité d'un opposant n'est pas établie avant l'expiration du délai d'opposition, l'opposition est irrecevable.

Dans la décision **T 219/86** (JO 1988, 254), la chambre a estimé que la dissimulation délibérée de l'identité de l'opposant doit être considérée comme un manquement intentionnel à la R. 55a) et ne saurait à aucun moment faire l'objet d'une rectification en tant qu'"erreur" en vertu de la R. 88. Toutefois, si l'opposant n'est pas correctement identifié dans l'acte d'opposition à la suite d'une erreur, celle-ci peut en principe donner lieu à rectification au titre de la R. 88, même après l'expiration du délai d'opposition.

Dans la décision **T 289/91** (JO 1994, 649), la chambre a confirmé la décision **T 635/88** (JO 1993, 608) et a observé qu'une chambre ne peut exiger que l'opposant déclare sous serment agir en son nom propre que si elle a eu connaissance de faits concrets de nature à laisser planer de sérieux doutes sur l'identité véritable de cet opposant. Il ne suffit pas que l'intérêt (personnel ou économique) pour agir de l'opposant ne soit pas manifeste pour que l'on puisse douter sérieusement de l'identité véritable dudit opposant.

Dans l'affaire **T 548/91**, l'intimé avait affirmé qu'il était douteux que le requérant soit le véritable opposant. Il avait invoqué l'absence d'intérêt à agir, se référant entre autres à la personnalité du requérant, notamment à ses antécédents techniques et professionnels ou à son âge, à l'appui d'une requête en déclaration faite sous la foi du serment, visant à clarifier une prétendue question d'identité donnant à entendre que le requérant pourrait ne pas être le véritable opposant. En accord avec la décision **T 289/91**, la chambre a estimé qu'il devrait au minimum être demandé à la partie réclamant une déclaration faite sous la foi du serment d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles elle suspecte l'opposant d'avoir en réalité agi pour un tiers déterminé. Par ailleurs, la chambre a noté que l'Art. 99 institue une **présomption** selon laquelle toute personne faisant opposition agit en son propre nom.

Dans la décision **T 590/93** (JO 1995, 337), la chambre a observé qu'il ne suffit pas de fournir une preuve de la position personnelle d'un opposant pour pouvoir par là-même ébranler la crédibilité d'une identité établie en vertu de la R. 55 a). Cette identité ne peut être contestée que s'il est prouvé de manière convaincante que c'est une autre personne morale/physique qui est le véritable opposant. L'opposition au brevet avait été effectuée par un **employé**, mais non par un "Rechtsanwalt" (avocat). A cet égard, la chambre estime qu'il découle de l'expression "toute personne" utilisée à l'Art. 99(1) que l'OEB est parfaitement en droit d'accepter telles quelles les déclarations d'identité, et qu'il n'est pas tenu de rechercher l'identité réelle d'un opposant en mettant en question la véracité des indications fournies par celui-ci en vertu de la R. 55 a) ensemble la R. 26(2)c), **simplement** parce que certains ont émis des doutes au sujet de l'identité déclarée par l'opposant. Toutefois, si une autre partie conteste la véracité de ces déclarations faites par l'opposant au sujet de son identité, en produisant des **preuves suffisamment concluantes** comme quoi l'opposant n'est pas en réalité la personne qu'il prétend être, si bien qu'il n'est pas satisfait à la condition requise à l'Art. 99(1), la chambre estime qu'il pourrait être justifié d'inviter ce soi-disant opposant à prouver sa "véritable identité", en lui demandant par exemple de produire une déclaration faite sous la foi du serment.

3.2.4 Signature du mandataire agréé

Dans la décision **T 665/89**, la chambre a examiné la question de la recevabilité d'une opposition formée par une personne ayant son domicile sur le territoire de l'un des Etats parties à la CBE, dans le cas où l'acte d'opposition a été signé par une personne qui n'est ni mandataire agréé (Art. 134(1) ou (7)) ni un employé au sens de l'Art. 133(3). La chambre est parvenue à la conclusion que les actes accomplis par une personne non autorisée doivent être considérés comme dépourvus de signature et elle a estimé qu'il s'agissait là d'une **irrégularité** à laquelle il pouvait être remédié. L'OEB l'ayant invité à remédier à cette irrégularité, l'opposant a apposé sa signature dans le délai imparti. Le document a donc gardé le bénéfice de sa date, conformément à la R. 36(3), 3ème phrase.

3.3 Justifications à fournir

3.3.1 Généralités

En vertu de la R. 55c), l'acte d'opposition doit comporter trois éléments: une déclaration précisant 1) la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, 2) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que 3) les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs. Les "faits et justifications" invoqués à l'appui des motifs d'opposition sont souvent considérés comme le "fondement" des motifs d'opposition. La

troisième condition, à savoir l'indication des faits et justifications invoqués, ainsi que les exigences à satisfaire pour que cette condition soit remplie ont notamment été examinées dans plusieurs décisions.

Dans la décision **T 222/85** (JO 1988, 128), la chambre a considéré que cette condition n'est remplie que si le contenu de l'acte d'opposition est **suffisant** pour permettre de **comprendre correctement** la cause de l'opposant en l'appréciant objectivement. La chambre a estimé que la condition (3) ci-dessus - telle qu'elle est énoncée à la R. 55c), combinée aux conditions (1) et (2) - vise à garantir que la contestation du brevet par l'opposant dans l'acte d'opposition soit **suffisamment étayée** pour que le titulaire du brevet comme la division d'examen sachent de quoi il retourne. De par sa nature, la condition (3) de cette même règle, considérée en liaison avec les dispositions de l'Art. 99(1), est une condition de fond qui exige de l'opposant qu'il présente une argumentation sur le bien-fondé de sa cause. Un acte d'opposition correctement formulé doit contenir une argumentation aussi complète que concise. En général, plus cette argumentation est déficiente, plus l'opposition risque d'être rejetée comme irrecevable. Selon la chambre, la question de savoir si un acte d'opposition remplit les conditions minimum de fond énoncées à l'Art. 99(1) et à la R. 55c) ne peut être tranchée que cas par cas puisque certains facteurs pertinents, comme la complexité des questions soulevées, varient d'une affaire à l'autre. Par ailleurs, la chambre a fait observer qu'il importe de faire une distinction entre la notion de **contenu suffisant** de l'acte d'opposition et celle du **bien-fondé** de l'opposition. En effet, s'il arrive, d'une part, qu'un motif d'opposition ne soit pas convaincant, alors qu'il a été exposé de façon claire et raisonnée, il se peut, d'autre part, qu'une argumentation insuffisante entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, alors qu'une formulation correcte aurait permis à cette opposition d'aboutir (**T 2/89**, JO 1991, 51).

Dans la décision **T 925/91** (JO 1995, 469), suivant en cela la décision **T 222/85**, la chambre a observé que la condition énoncée à la R. 55 c) concernant les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs ne sera remplie que si l'exposé des "faits et justifications" pertinents (c.-à-d. qui coïncident avec la mesure dans laquelle le brevet incriminé est mis en cause) est suffisant pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de pénétrer l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant en relation avec les motifs de l'opposition. Cela doit être **apprécié objectivement** en se plaçant du point de vue de **l'homme du métier** normalement qualifié dans le domaine dont relève le brevet attaqué.

Dans la décision **T 621/91**, la chambre a observé que si la R. 55 a) et b) peut être considérée comme **formelle** de par sa nature, la R. 55c) est **matérielle** de par sa nature et appelle une argumentation au fond. Il n'est possible d'établir si un acte d'opposition déterminé satisfait aux conditions matérielles minimales fixées à l'Art. 99(1) et à la R. 55c) que dans le cas d'espèce.

Dans la décision **T 1019/92**, la chambre a estimé que la question de savoir si un acte d'opposition remplit les conditions fixées à la R. 55c) est une question objective qu'il convient d'examiner à la date du dépôt ou (si l'acte est modifié) à l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. La chambre a souligné que, même si, comme en l'espèce, un opposant fonde par la suite son argumentation sur des antériorités non mentionnées dans l'acte d'opposition, cet acte d'opposition n'est pas irrecevable si, à la **date pertinente,** il satisfaisait de manière objective aux conditions indiquées ci-dessus.

Dans la décision **T 234/86** (JO 1989, 79), la chambre a estimé que la CBE ne stipule **nulle part** que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont "probants en eux-mêmes". La chambre a ensuite observé que l'apprécia-

tion des justifications, c'est-à-dire en l'occurrence la vérification à effectuer en vue d'établir si les documents cités permettent vraiment de prouver les faits allégués, relève uniquement de l'examen de l'admissibilité quant au fond des motifs de l'opposition, lequel ne peut avoir lieu, en vertu de l'Art. 101(1), que lorsque la recevabilité de l'opposition a été établie (voir également **T 453/87** et **T 2/89**, JO 1991, 51).

Dans la décision **T 199/92**, la chambre a noté que le terme "indication" utilisé dans le texte anglais de la R.55c) signifie, selon une jurisprudence établie, que le titulaire du brevet doit pouvoir comprendre sans difficulté excessive ce qui est reproché à son brevet dans l'acte d'opposition. Cela n'exclut pas que le titulaire du brevet ait à fournir un **certain effort d'interprétation**. En espèce, la chambre était disposée à admettre, en pesant les probabilités, que l'intimé pouvait aisément comprendre quelle était la nature précise de l'argument de l'opposant invoquant le caractère évident des revendications du brevet tel que délivré.

Dans la décision **T 204/91**, la chambre a considéré que le terme "indication" utilisé dans le texte anglais de la R. 55c) doit être interprété comme exigeant davantage que la **simple suggestion** de plusieurs critiques possibles à l'encontre du brevet ainsi que des arguments pouvant être invoqués pour chacune d'entre elles, indication (ou suggestion) qui pourrait être renforcée par la production ultérieure tardive, même au stade de la procédure de recours, de preuves ou d'arguments supplémentaires, pouvant même comprendre des motifs nouveaux. Au contraire, la portée de l'"indication" doit permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition de savoir clairement en quoi le brevet est mis en cause et quelles sont les justifications invoquées pour étayer cette attaque. En d'autres termes, le titulaire du brevet et la division d'opposition doivent être mis en mesure de savoir clairement quelle est la nature de l'objection soulevée et quels sont les justifications invoquées. Par conséquent, les faits de la cause doivent être présentés de telle manière que le titulaire du brevet et la division d'opposition soient en mesure de se forger une opinion définitive sur **au moins un motif** d'opposition soulevé, sans qu'il leur soit nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires (cf. **T 453/87**, **T 279/88**).

Dans la décision **T 182/89** (JO 1991, 391), la chambre a observé qu'il est certain que la simple déclaration d'un opposant, selon laquelle un exemple d'un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit" sans obtenir exactement les résultats décrits et revendiqués dans le brevet, ne suffit pas en principe à prouver cela. Si un acte d'opposition n'invoquait, comme **seul motif** d'opposition, qu'un exposé insuffisant aux termes de l'Art. 100b), et contenait uniquement une telle **déclaration**, en guise de "faits et justifications" à l'appui de ce motif, la chambre estimerait qu'il y aurait de bonnes raisons de rejeter une telle opposition pour irrecevabilité, puisqu'elle ne contient pas de faits et justifications suffisants, susceptibles de fournir des raisons juridiques et de fait pour révoquer le brevet, **même s'ils étaient prouvés ultérieurement**.

Si, comme en l'espèce, un motif d'opposition est invoqué dans l'acte d'opposition mais **n'est pas, en tant que tel**, **correctement étayé** comme l'exige la R. 55c) dans le délai d'opposition de neuf mois (au sens où l'opposition serait rejetée pour irrecevabilité en vertu de la R. 56(1), si ce motif d'opposition était le seul à être invoqué dans l'acte d'opposition), **ledit motif** d'opposition doit être rejeté sur la même base que s'il était irrecevable aux termes de la R. 56(1).

La chambre a ensuite observé que si cette ligne de conduite n'est pas suivie, il peut facilement y avoir abus de procédure, en ce sens qu'un opposant peut invoquer plus d'un motif d'opposition dans son acte d'opposition, mais n'en étayer qu'un seul dans ledit acte; puis, à un stade ultérieur de la procédure d'opposition, il peut présenter des faits et

justifications à l'appui d'autres motifs d'opposition invoqués, occasionnant un retard et un surcroît de coûts. De l'avis de la Chambre, cela n'est pas admissible, car la R. 55c) ensemble la R. 56(1) demande expressément que **tout motif** d'opposition invoqué dans l'acte d'opposition soit étayé par des "faits et justifications" dans le délai d'opposition de neuf mois: quant à l'acte d'opposition (du moins dans la mesure où les dispositions de la R. 55c) n'ont pas été observées), il doit être rejeté pour irrecevabilité si cela n'a pas été fait.

Dans plusieurs décisions, il a été examiné de façon plus approfondie ce qui constitue une **justification suffisante** dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 134/88**, l'opposition n'analysait pas toutes les caractéristiques de la revendication attaquée, mais satisfaisait néanmoins à la R. 55c). La chambre a constaté en résumé qu'une opposition qui est dirigée contre la prétendue absence d'activité inventive dans une invention de combinaison est en règle générale irrecevable si elle s'en tient à l'appréciation d'une caractéristique isolée: pour être recevable, elle devrait analyser l'ensemble de l'invention ou au moins **l'essentiel** de son contenu, de manière à mettre en évidence, par l'indication des faits sur lesquels elle s'appuie, les éléments qui permettent au titulaire du brevet et à l'instance chargée d'examiner l'opposition de porter une appréciation définitive sur les motifs d'opposition avancés, sans avoir à effectuer leurs propres recherches.

S'agissant de la recevabilité d'une opposition s'appuyant uniquement sur un document publié ultérieurement, la chambre a décidé, dans l'affaire **T 185/88** (JO 1990, 451), qu'un exposé des motifs de l'opposition remplit les conditions de forme lorsque l'unique antériorité citée (fascicule de brevet allemand) pour prouver l'absence d'activité inventive est publiée **après** la date de dépôt ou de priorité mais qu'elle comporte une référence à la publication effectuée **avant** la date de dépôt ou la date de priorité ("deutsche Offenlegungsschrift": demande allemande publiée sans examen).

Dans les décisions **T 533/94** et **T 534/94**, la chambre a estimé que le fait que dans l'acte d'opposition une comparaison entre chaque élément de l'invention revendiquée et les passages pertinents des antériorités ait été présentée sous forme de tableau sans indication explicite de ce qui était censé porter atteinte à la nouveauté de l'invention ou fonder un argument relatif à l'évidence de l'invention, ne mettait pas en cause la recevabilité de l'opposition. La chambre a observé que l'acte d'opposition s'adresse à la division d'opposition et au titulaire du brevet, qui non seulement ont les compétences techniques nécessaires, mais sont également en mesure d'apprécier s'il y a nouveauté et activité inventive. Ainsi, la chambre a considéré qu'une présentation détaillée et complète de questions implicites pour des personnes ayant les connaissances nécessaires n'était pas indispensable à la compréhension des arguments invoqués par l'opposant et ne constituait donc pas une condition de recevabilité.

D'autre part, la chambre a estimé dans plusieurs cas que l'exposé des motifs de l'acte d'opposition était **insuffisant**.

Dans la décision **T 448/89** (JO 1992, 361), la chambre s'est fondée sur la décision **T 222/85** pour rejeter l'opposition comme irrecevable. La chambre a jugé qu'il n'est pas satisfait à la condition énoncée à la R. 55c) si un document présenté comme portant atteinte à la nouveauté décrit plusieurs objets différents et que l'objet censé comporter toutes les caractéristiques d'une revendication attaquée n'est ni mentionné, ni facile à identifier. Tel est également le cas lorsqu'aucun fait ni aucune justification ne sont invoqués à l'appui du motif d'opposition que constitue l'absence d'activité inventive. Il ne suffit pas de se référer d'une manière générale à l'ensemble des documents cités dans le rapport de recherche

européenne, lorsqu'il n'est pas indiqué ou qu'il n'apparaît pas clairement quel est le document qui est censé prouver tel ou tel fait invoqué.

La chambre a défendu un point de vue similaire dans l'affaire ayant abouti à la décision **T 204/91**. Dans cette affaire, l'opposant avait introduit un acte d'opposition citant quatre documents, en indiquant que le contenu global de chacun des documents cités était invoqué à la fois à l'appui des deux motifs d'opposition et à l'encontre des revendications indiquées. Bien que la chambre ait statué sur un point différent, elle a émis de sérieux doutes quant à la question de savoir si la simple mention de documents d'une certaine longueur pouvait, du moins dans la présente espèce, être considérée comme un exposé clair, conformément à la R. 55c), des arguments auxquels le titulaire doit répondre.

Dans la décision **T 545/91**, la chambre a suivi la jurisprudence établie par les décisions **T 448/89** (JO 1992, 361) et **T 222/85** (JO 1988, 128). L'opposition a été jugée irrecevable et rejetée au motif que le document sur lequel elle était fondée comptait 200 pages et que l'acte d'opposition ne se référait à aucun passage précis. Même si l'affirmation de l'opposant selon laquelle un expert trouverait immédiatement le chapitre pertinent dans l'index était juste, la chambre a estimé que des précisions étaient nécessaires car le chapitre comptait 86 pages et portait sur des sujets n'étant pas directement liés les uns aux autres.

Dans la décision **T 550/88** (JO 1992, 117), la chambre a examiné la question de savoir si des **droits nationaux antérieurs** peuvent d'un point de vue juridique constituer des "faits ou justifications" susceptibles d'être invoqués pour faire valoir l'absence de nouveauté eu égard aux dispositions de l'Art. 54(1) et (3). Dans la négative, ces faits et justifications ne sauraient étayer le motif d'opposition ni donc satisfaire à l'exigence de la R. 55c). Selon la chambre, si l'on interprète correctement l'Art. 54(3), il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique, et seules les demandes de brevet européen déposées au titre de la CBE avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen (et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure) peuvent être considérées comme comprises dans l'état de la technique pour cette demande, en application de l'Art. 54(3). La chambre de recours a décidé que l'opposition n'était pas recevable, étant donné que les seuls faits et justifications indiqués dans l'acte d'opposition faisaient référence à des droits nationaux antérieurs.

3.3.2 Justification en cas d'utilisation antérieure connue du public

L'opposant doit fournir des justifications particulières dans l'acte d'opposition lorsqu'il affirme qu'il y a eu utilisation antérieure connue du public. Toutefois, il y a lieu de faire une différence entre l'examen de la recevabilité de l'opposition et l'appréciation de son bien-fondé.

Les justifications particulières à fournir ont été indiquées dans la décision **T 328/87** (JO 1992, 701). La chambre a estimé que, lorsqu'une opposition est fondée sur une utilisation antérieure, l'opposant doit, pour satisfaire à la R. 55c), indiquer dans les délais dans son acte d'opposition tous les faits permettant de déterminer la date, l'objet et les circonstances de l'utilisation antérieure, en fournissant les justifications correspondantes. Toutefois, cette règle n'impose pas que lesdites justifications soient versées au dossier dans ce délai (cf. également **T 28/93**).

Dans la décision **T 93/89** (JO 1992, 718), la chambre a estimé qu'une prétendue utilisation antérieure connue du public qui n'est pas suffisamment fondée n'est pas pertinente et

peut ne pas être prise en compte, conformément à l'Art. 114(2), si elle n'a pas été invoquée en temps utile. La chambre a décidé que pour fonder de manière suffisante une utilisation antérieure connue du public, il convient d'indiquer de façon concrète quel a été son objet et où, quand, comment et par qui elle a été rendue accessible au public. En conséquence, une prétendue utilisation antérieure est décrite de manière suffisante si l'on précise les modalités, le lieu et la date de ladite utilisation en indiquant concrètement quel est son objet, comment elle a été rendue accessible au public et dans quelle mesure il y a eu réutilisation de la part d'autres experts. La seule indication de la période de l'utilisation antérieure ("dès l'année 1979") est tellement imprécise que l'on ne peut guère la considérer comme une information sans équivoque (**T 300/86**, **T 194/86**).

Dans la décision **T 538/88**, la chambre a souligné qu'il convient en tout état de cause de faire une distinction entre l'examen de la recevabilité de l'opposition et l'appréciation du bien-fondé de celle-ci. Elle a déclaré qu'aucune disposition de la CBE n'exige que les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition soient en eux-mêmes probants pour que l'opposition soit recevable. De l'avis de la chambre, il suffit que les indications données pendant le délai d'opposition au sujet de la présumée utilisation antérieure connue du public soient suffisamment compréhensibles pour permettre à un homme du métier de compétence moyenne d'examiner le bien-fondé de leur contenu. Les moyens de preuve indiqués peuvent même encore être produits après l'expiration du délai d'opposition. La constitution de témoins qui seront entendus ultérieurement doit être considérée comme un moyen de preuve.

Dans la décision **T 129/88** (JO 1993, 598), la chambre a observé que, bien qu'en vertu de l'Art. 114 une chambre de recours soit tenue de procéder à l'examen d'office des faits, elle n'est pas tenue pour autant d'examiner s'il est vrai, comme l'avait affirmé auparavant une partie, qu'il y a eu antérieurement utilisation connue du public, lorsqu'entre-temps cette partie s'est retirée de la procédure et que les faits pertinents peuvent difficilement être établis sans sa coopération. Dans cette décision, la chambre a en effet estimé que l'obligation dans laquelle se trouve l'OEB de procéder à un examen d'office en vertu de l'Art. 114(1), loin d'être illimitée dans sa portée, est soumise à des limites qu'imposent la raison ainsi que la nécessité de ne pas retarder la procédure. En conséquence, si l'opposant se retire de la procédure d'opposition, montrant par là qu'il n'est plus intéressé par l'issue de l'opposition, il conviendrait normalement que l'OEB ne pousse pas plus avant l'examen de la question pour **ne pas retarder la procédure**, et ce, bien qu'il ait le pouvoir, en fonction du pays de résidence des témoins, de les obliger à témoigner soit devant lui-même, soit devant le tribunal d'un Etat contractant. Il en irait différemment si des documents dont l'authenticité serait hors de doute prouvaient déjà l'existence d'une utilisation antérieure connue du public ou s'il n'était pas possible de contester les faits matériels prouvant qu'il y avait eu antérieurement utilisation connue du public, comme l'avait allégué l'opposant.

4. Cadre de droit et de fait de l'opposition

4.1 Introduction

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a constaté que la procédure d'opposition postérieure à la délivrance du brevet peut être conçue de différentes manières - un opposant pourrait par exemple avoir le droit d'engager une action consistant en une simple demande de réexamen général du brevet sur la base de certaines considérations d'ordre général. Toutefois, la procédure d'opposition posté-

rieure à la délivrance du brevet instituée par la CBE n'a pas été conçue ainsi. Ainsi qu'il ressort de l'Art. 99 ensemble la R. 55c), l'acte d'opposition doit comporter entre autres une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

La Grande Chambre de recours a donc considéré que, dans les affaires qui lui étaient soumises, la question déterminante était de savoir si la déclaration exigée de l'opposant par la R. 55c) limite les droits et obligations de l'OEB pour ce qui concerne l'examen de l'affaire, ou si ledit examen pourrait ou même devrait aller plus loin que ce qui a été demandé dans l'opposition telle qu'elle a été formée, pour être étendu à d'autres éléments du brevet et à d'autres motifs d'opposition que ceux mentionnés dans la déclaration en question.

La Grande Chambre de recours a estimé que la R. 55c) n'a de sens que si on l'interprète comme ayant une **double fonction** de régir (combinaison avec d'autres dispositions) la **recevabilité de l'opposition** et d'établir simultanément le **cadre de droit** et **de fait** dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition doit en principe se dérouler.

Le **cadre de droit** de toute opposition est uniquement défini par i) la mesure dans laquelle le brevet est effectivement mis en cause et ii) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, tandis que son **cadre de fait** est déterminé par les faits et justifications invoqués et présentés dans l'acte d'opposition conformément à la R. 55c). Il va donc de soi que ni les motifs qui ne sont pas étayés par des faits et justifications, ni les revendications auxquelles il n'est pas effectivement fait opposition (pouvant être simplement mentionnées dans l'acte d'opposition) ne peuvent être considérés comme constituant le cadre "juridique et matériel" de l'opposition (**T 737/92**).

Il convient de distinguer entre les deux grandes conditions exigées à la R. 55c), à savoir l'indication de la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition et l'indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde.

4.2 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

L'Art. 99(1) prévoit notamment que "l'opposition doit être formée par écrit et motivée". Il est énoncé à la R. 55c) que l'acte d'opposition doit contenir "une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition" (et les motifs sur lesquels l'opposition se fonde). La procédure d'opposition constitue une exception au principe inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB et devient un faisceau de brevets nationaux relevant de la juridiction des Etats contractants désignés. La procédure d'opposition est une procédure exceptionnelle qui permet d'intenter dans un délai déterminé une action centralisée en révocation d'un brevet européen devant l'OEB, qui statuera. Dans ces conditions, la chambre estime, dans la décision **T 9/87** (JO 1989, 438), qu'une déclaration faite par un opposant en vertu de la R. 55c) et précisant "la mesure dans laquelle un brevet européen est mis en cause par l'opposition" délimite, en liaison avec les motifs de l'opposition, les problèmes soulevés par l'opposition et, par là-même, le cadre dans lequel l'OEB est habilité à examiner, conformément à l'Art. 101, le brevet européen attaqué.

La jurisprudence des chambres de recours a été divisée pendant quelque temps sur la question de savoir quelle est la portée de l'examen du brevet effectué par la division d'opposition (ou par une chambre de recours en vertu de la R. 66(1)) conformément aux

Art. 101 et 102. Certaines chambres ont estimé que l'examen devait porter exclusivement sur les revendications attaquées (par ex.: **T 9/87**, **T 192/88**). D'autres se sont prononcées pour un examen illimité des motifs d'opposition et des revendications conformément à l'Art. 114(1) (par ex.: **T 156/84** (JO 1988, 372), **T 266/87**, **T 197/88** (JO 1989, 412), **T 493/88** (JO 1991, 380), **T 392/89**).

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91**, la Grande Chambre de recours a fait observer qu'il est plutôt rare qu'une opposition ne porte que sur certains éléments d'un brevet. Toutefois, dans ce cas, l'examen de l'opposition visé à l'Art. 101 s'arrête aux limites de la déclaration par laquelle l'opposant précise dans l'acte d'opposition la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. La Grande Chambre a également indiqué que ni la division d'opposition ni la chambre de recours n'ont le devoir ou le pouvoir de statuer sur le maintien d'un brevet européen, sauf dans la mesure où celui-ci est mis en cause par un opposant.

La Grande Chambre de recours a jugé que la condition exigée à la R. 55c), à savoir qu'il convient de préciser la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition, et ce, dans le délai prévu à l'Art. 99(1), serait totalement vide de sens si, par la suite, l'on pouvait à sa guise faire prendre en considération d'autres éléments du brevet dans la procédure. Cela irait également à l'encontre de la conception fondamentale d'une opposition reportée après la délivrance du brevet, telle que la prévoit la CBE. Les éléments non mentionnés par l'opposant dans l'acte d'opposition ne peuvent donc faire l'objet d'une "opposition" et il ne peut être mené de "procédure", au sens des Art. 114 et 115, portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de l'opposition. Par conséquent, l'OEB n'a pas compétence pour les examiner (cf. **T 443/93**).

Néanmoins, même si l'opposition ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les objets de revendications qui dépendent d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

L'effet possible de la décision **G 9/91** sur la pratique des chambres de recours a été traité dans la décision **T 376/90** (JO 1994, 906). En ce qui concerne l'exigence visée à la R. 56(1) ensemble la R. 55c), selon laquelle l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, la chambre part du principe que les déclarations doivent être interprétées de la façon dont la personne à qui elles sont destinées les comprendrait compte tenu des circonstances (suivant en ce sens la décision **T 1/88**). Par le passé, lorsque l'acte d'opposition à un brevet n'était pas assorti d'une déclaration explicite précisant la mesure dans laquelle le brevet était mis en cause, les chambres ont, d'une manière générale, interprété systématiquement cette absence de déclaration comme signifiant que l'opposant avait l'intention de faire opposition à la totalité du brevet. Depuis la décision **G 9/91**, la chambre se demande si la pratique évoquée ci- dessus peut encore être poursuivie. En effet, dans le cas extrême où on peut douter sérieusement de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition, l'opposition peut être rejetée pour irrecevabilité.

Dans la décision **T 1019/92**, la chambre a estimé que la condition posée à la R. 55c) selon laquelle l'acte d'opposition doit préciser la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause au titre de la R. 55c) était remplie par une requête explicite en révocation du brevet dans son intégralité. La chambre a considéré en l'espèce que, si un opposant

demande la révocation d'un brevet dans son intégralité, le fait qu'il ne soit cité aucune antériorité précise à l'encontre d'une revendication dépendante n'exclut pas cette revendication de l'opposition.

4.3 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde

Dans l'affaire **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre de recours a examiné la seconde condition exigée à la R. 55c), à savoir l'indication, dans la déclaration, des motifs sur lesquels l'opposition se fonde. Ici, il s'agit de savoir si, dans le cadre de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit prendre en considération tous les motifs d'opposition mentionnés à l'Art. 100 ou si l'examen ne devrait porter que sur les motifs auxquels l'opposant se réfère dans l'acte d'opposition.

La Grande Chambre a constaté que cette seconde condition soulève des problèmes différents de ceux posés par la première exigence: le problème qui se pose dans le premier cas est celui de la compétence formelle dont dispose une division d'opposition ou une chambre de recours pour examiner des éléments dont il n'a pas été fait état dans l'acte d'opposition, tandis que les problèmes que soulève la seconde condition (indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde) ont trait plutôt aux règles de procédure qu'il convient d'appliquer lorsqu'il a été dûment fait opposition à tout ou partie d'un brevet européen.

Selon la Grande Chambre de recours, l'on **ne** peut se fonder sur l'Art. 114(1) pour rendre **obligatoire** l'examen des motifs d'opposition non mentionnés dans la déclaration prévue à la R. 55c). Puis la Grande Chambre a étudié la question de savoir si l'Art. 114(1) **donne** effectivement **compétence** à la division d'opposition ou à la chambre de recours pour procéder à l'examen de tels motifs. En ce qui concerne la division d'opposition, la Grande Chambre a estimé qu'en application de l'Art. 114(1) une **division d'opposition** peut procéder d'office à l'examen d'un motif d'opposition non mentionné dans la déclaration visée à la R. 55c). Toutefois, elle ne devrait le faire que si elle a d'emblée de bonnes raisons de penser que de tels motifs sont pertinents en l'occurrence et qu'ils peuvent faire obstacle au maintien d'une partie ou de la totalité du brevet.

Ainsi, la Grande Chambre de recours a considéré dans la décision **G 10/91** que la division d'opposition ou la chambre de recours ne sont pas tenues de prendre en compte tous les motifs d'opposition énumérés à l'Art. 100, en plus des motifs invoqués dans la déclaration prévue à la R. 55c). Toutefois, dans des cas exceptionnels, la division d'opposition peut, en application de l'Art. 114(1), tenir compte d'autres motifs d'opposition qui lui paraissent d'emblée devoir faire obstacle au maintien d'une partie ou de la totalité du brevet européen.

Lors de la procédure de recours, de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération qu'avec l'accord du titulaire du brevet (cf. p. 365 s.).

Dans la décision **T 986/93** (JO 1996, 215), la chambre a expliqué, premièrement, que si une division d'opposition décide de ne pas prendre en considération les arguments tardifs concernant un nouveau motif d'opposition, cela n'enlève rien au fait que ce motif était utilisé, c.-à-d. introduit au cours de la procédure d'opposition. Deuxièmement, la décision prise par une division d'opposition de ne pas prendre en considération certains arguments constitue un élément essentiel du processus de décision et, en tant que telle, fait partie des questions qui sont susceptibles d'être examinées lorsque la décision définitive de la division d'opposition est contestée au fond. La chambre a déclaré que bien qu'elle soit peu

encline à s'immiscer dans une décision relevant du pouvoir d'appréciation d'une division d'opposition au titre de l'Art. 114(2), elle le fait lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié (cf. **T 122/84**, JO 1987, 177). La chambre a estimé que rien n'empêche les chambres de recours d'examiner un motif d'opposition qui a été invoqué tardivement et que la division d'opposition n'a pas pris en considération au titre de l'Art. 114(2), si elles estiment que la division d'opposition n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation à bon escient à cet égard.

Dans l'affaire **T 796/90**, l'opposant avait déposé un acte d'opposition invoquant l'absence d'activité inventive. La question de l'absence de nouveauté n'avait pas été soulevée avant la procédure de recours. L'absence d'activité inventive et de nouveauté constituant des motifs d'opposition couverts par l'Art. 100a), la chambre a estimé qu'elle était habilitée à prendre la nouveauté en considération, conformément à l'Art. 114(1).

Dans l'affaire **T 937/91** (JO 1996, 25), la Grande Chambre de recours était saisie de la question de savoir si, lorsqu'un brevet a fait l'objet d'une opposition au titre de l'Art.100a), qui n'est toutefois fondée que sur l'absence de nouveauté et d'activité inventive conformément aux Art. 54 et 56, une chambre de recours peut introduire d'office dans la procédure le motif selon lequel l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions de l'Art. 52(2). Cette affaire est en instance sous le numéro **G 1/95**.

Dans l'affaire **T 514/92** (JO 1996, 270), la chambre a estimé que la définition du concept juridique "**motif d'opposition**" étant une question de droit d'importance fondamentale (Art. 112(1), il y avait lieu de poser la question suivante à la Grande Chambre de recours: Lorsqu'une opposition formée contre un brevet au titre de l'Art. 100a) se fonde sur l'absence d'activité inventive de l'objet des revendications eu égard à des documents cités dans le mémoire d'opposition, et que l'opposant fait valoir au cours d'une procédure de recours que, compte tenu de l'un des documents cités précédemment ou d'un document introduit au cours de la procédure de recours, l'objet des revendications n'est pas nouveau, la chambre de recours doit-elle écarter le nouvel argument ainsi invoqué au motif qu'il introduit un nouveau motif d'opposition? L'affaire est en instance sous le numéro **G 7/95**.

4.4 Nouveaux faits et justifications invoqués tardivement

Dans la décision **T 1002/92** (JO 1995, 605), la chambre a observé que l'examen par la Grande Chambre de la recevabilité d'un **nouveau motif** d'opposition non mentionné dans l'acte d'opposition, qui avait été invoqué devant une division d'opposition et devant une chambre de recours après l'expiration du délai prévu pour former une opposition, impliquait nécessairement que la Grande Chambre l'examine en relation avec au moins une indication des nouveaux faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif. En effet, une opposition serait manifestement irrecevable si l'opposant se bornait à invoquer un nouveau motif sans l'étayer par des faits et justifications nouveaux, que ce soit avant ou après l'expiration du délai d'opposition. Il ne serait pas logique que le critère appliqué pour juger de la recevabilité de faits et justifications invoqués tardivement diffère selon que ces faits et justifications sont invoqués à l'appui d'un **nouveau** motif ou à l'appui d'un motif d'opposition déjà compris dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition.

La chambre estime par conséquent que les principes posés par la Grande Chambre de recours comme étant ceux sur lesquels se fonde la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition valent également d'une manière générale pour l'appréciation de la recevabilité

des faits et justifications invoqués tardivement pour étayer des motifs d'opposition déjà compris dans ladite déclaration (cf. p. 255).

5. Admissibilité des modifications

5.1 Généralités

En ce qui concerne le droit pour le titulaire du brevet de modifier le brevet au cours de la procédure d'opposition, le règlement d'exécution ne comportait pas jusqu'ici de disposition expresse comme celles qui ont été prévues à la R. 86 pour la procédure de délivrance.

En vertu de la nouvelle R. 57bis, sans préjudice de la R. 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'Art. 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

La modification est entrée en vigueur le 1.6.1995 et s'applique à toutes les procédures en instance à cette date (cf. JO 1995, 409).

Jusqu'à présent, les chambres de recours n'ont autorisé les modifications que lorsqu'elles avaient été apportées pour pouvoir riposter à un motif d'opposition sur lequel se base l'opposant (cf. la Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987-1992, page 157). La nouvelle règle étend les possibilités de modifier le brevet.

Conformément à la R. 57bis, toute modification apportée au cours de la procédure d'opposition doit répondre à des motifs d'opposition visés à l'Art. 100. Cela signifie que les modifications ne sont recevables que si elles sont nécessaires pour répondre à un motif d'opposition. Par contre, peu importe que le motif d'opposition en cause ait été effectivement invoqué par l'opposant. C'est ainsi que dans le cadre d'une procédure d'opposition qui a été valablement engagée au motif que l'objet du brevet n'était pas brevetable, le titulaire du brevet peut par exemple procéder également à des modifications visant à remédier à une extension inadmissible de l'objet de la demande (Directives D-IV, 5.3).

Jusqu'à présent, les modifications proposées au cours de la procédure d'opposition uniquement en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs n'étaient pas admissibles (**T 550/88**, JO 1992, 117). Selon la nouvelle règle, les modifications qui sont apportées au cours de la procédure d'opposition pour tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs - laquelle ne compte pas parmi les motifs d'opposition visés à l'Art. 100 - sont désormais également autorisées. C'est ce qui ressort clairement de la référence faite à la R. 87, laquelle vaut également pour la procédure d'opposition.

La nouvelle R. 57bis crée un régime spécial pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Il s'agit là d'une pure disposition de fond régissant le droit de modification, qui ne précise pas jusqu'à quelle date les modifications peuvent être apportées; l'on s'en tient à cet égard à la pratique actuelle. Cette limitation pour le fond du droit de modification, qui tient compte du sens de la procédure d'opposition, permet à l'Office de ne pas avoir à exercer dans ce cas le pouvoir d'appréciation prévu par la R. 86(3) (cf. communiqué, en date du 1.6.1995, relatif à la modification de la CBE, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes, JO 1995, 409).

5.2 Manque de clarté - clarification des ambiguïtés du brevet délivré

L'introduction d'une R .57bis n'affecte pas les autres questions juridiques examinées par les chambres de recours dans des décisions antérieures.

Dans la décision **T 127/85** (JO 1989, 271), la chambre a également ajouté que la procédure d'opposition risquerait de conduire à des abus si le titulaire était autorisé à réarranger et à parfaire son exposé en apportant des modifications qui, quoique conformes à l'Art. 123, ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition proprement dits. Cela vaut également pour les modifications proposées au cours de la procédure d'opposition et visant uniquement à dissiper des ambiguïtés contenues dans les revendications ou la description. La chambre a également estimé que les objections à l'encontre d'un manque de clarté des revendications et les requêtes en modification qui en découlent ne concernent la procédure d'opposition que dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer les décisions dans des litiges à trancher en application de l'Art. 100 ou d'être formulées à propos d'éléments dont la modification s'avère nécessaire en raison même de ces litiges (cf. **T 406/86**, JO 1989, 302; **T 50/90**; **T 24/88**, **T 324/89**).

Dans la décision **T 113/86**, la chambre a suivi ce principe et s'est déclarée défavorable à l'admission de modifications proposées par le titulaire du brevet qui ne sont pas nécessaires pour parer aux motifs d'opposition invoqués par l'opposant en vertu de l'Art. 100 ou examinés par la chambre en application de l'Art. 114 et risquent d'entraîner une interprétation différente du fascicule de brevet. En effet, la protection conférée par le brevet risque d'être étendue si, à la suite de modifications apportées pour clarifier les revendications qui ont été autorisées, ces revendications sont susceptibles de faire l'objet d'une interprétation plus large que celle qu'en aurait donnée un tribunal en application de l'Art. 69.

La chambre a estimé toutefois que la suppression d'une incohérence entre une revendication et la description devrait être admise si cette incohérence résulte d'une erreur, à condition qu'à la lecture du fascicule de brevet dans son ensemble cette erreur soit si évidente pour l'homme du métier qu'un tiers intéressé aurait pu prévoir l'étendue de la protection conférée par la revendication modifiée. Dans une telle hypothèse, la requête en correction d'une erreur ne constitue pas un recours abusif à la procédure d'opposition. En outre, la suppression de cette incohérence va dans le sens de la sécurité juridique.

Dans la décision **T 89/89**, la chambre a indiqué que, dans le cas où la modification apportée ne visait pas à écarter un motif d'opposition, la question de la clarté des revendications ne pouvait pas être examinée. Elle a estimé que la revendication devait être comprise telle qu'elle était rédigée et interprétée, si nécessaire à la lumière de la description et des dessins, et elle a refusé la modification demandée. Dans d'autres affaires (**T 16/87**, JO 1992, 212, **T 62/88** et **T 565/89**), les chambres ont suivi cette approche et procédé elles-mêmes à une interprétation de la revendication litigieuse à la lumière de la description et des dessins en application de l'Art. 69(1) et de son protocole interprétatif (cf. p. 155).

Dans l'affaire ayant conduit à la décision **T 16/87** (JO 1992, 212), le titulaire du brevet et l'opposant étaient en désaccord sur le sens à donner aux termes d'une revendication. La chambre a jugé bon de préciser que "la disposition de l'Art. 69(1) selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servent à interpréter les revendications, s'applique également au cours d'une procédure d'opposition quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication afin d'apprécier la nouveauté et la non-évidence de son objet".

Toutefois, dans le cas d'une irrégularité consistant en une discordance entre la description et la revendication, il existe dans l'exposé de l'invention un manque de clarté qui ne relève pas de l'Art. 84 mais de l'Art. 83, et peut donc être pris en considération dans la procédure d'opposition (**T 175/86**).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un opposant ne peut contester la délivrance d'un brevet au motif que les revendications ou la description manquent de clarté. Ainsi, dans l'affaire ayant abouti à la décision **T 23/86** (JO 1987, 316), l'opposant avait affirmé qu'une revendication (non modifiée) n'était pas claire. La chambre a cependant considéré que l'Art. 84 est une disposition de la CBE fixant des conditions s'appliquant aux demandes de brevet et que cet article doit être pris en considération dans la procédure d'opposition chaque fois que le titulaire du brevet apporte des modifications, mais qu'un défaut de clarté eu égard à l'Art. 84 ne constitue pas en lui-même un motif d'opposition au titre de l'Art. 100. La chambre a expliqué qu'en effet la procédure d'opposition ne constitue pas un prolongement de la procédure d'examen impliquant l'intervention de tiers. Tout comme une procédure d'annulation, elle sert plutôt à vérifier si, d'un point de vue juridique, compte tenu des faits mis en lumière après la délivrance, le brevet peut encore être maintenu.

6. Examen des modifications

En cas de modifications requises par le titulaire du brevet au cours d'une procédure d'opposition, la division d'opposition et la chambre de recours sont, selon l'Art. 102(3), compétentes et donc autorisées à tenir compte de la CBE dans son ensemble (**T 472/88**). Cette compétence est donc plus large que celle conférée par l'Art. 102(1) et (2), qui limite expressément la compétence aux motifs d'opposition visés à l'Art. 100. Lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications, sans que ceux-ci aient été (et aient pu être) spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la R. 55c) (**T 227/88**, JO 1990, 292).

Dans la décision **T 301/87** (JO 1990, 335), la chambre a observé que lors de modifications apportées à un brevet au cours de la procédure d'opposition, il y a lieu de vérifier aux fins de l'Art. 102(3) si ces modifications ne vont pas à l'encontre des conditions de la Convention, y compris celles énoncées à l'Art. 84; l'Art. 102(3) ne permet pas de formuler des objections au titre de l'Art. 84 si elles n'ont pas leur origine dans les modifications effectuées. Il serait quelque peu absurde qu'une modification mineure permette de soulever des objections extérieures à l'Art. 100 et n'ayant aucun lien avec la modification.

Dans la décision **T 472/88**, la chambre a estimé qu'une modification n'ayant absolument aucun lien avec, par exemple, l'Art. 84, ne pouvait appeler valablement, en raison de sa seule existence, l'application de cet article lors d'une procédure d'opposition ou de recours. Par contre, une modification créant directement une ambiguïté au titre de l'Art. 84 devrait être traitée par la chambre.

7. Recevabilité des observations présentées par les parties

Selon l'Art. 101(2), la division d'opposition doit inviter les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Dans la décision **T 295/87** (JO 1990, 470), la chambre a remarqué que la R. 57, paragraphes 1 et 2, qui régit la phase initiale de la procédure d'opposition suivant immédiatement le dépôt de l'acte ou des actes d'opposition, offre sans ambiguïté au titulaire la possibilité de présenter de plein droit ses observations en réponse à cet ou ces actes d'opposition. Pour la suite de la procédure, en revanche, la R. 57(3) précise que lorsque les observations du titulaire du brevet (ainsi que toutes modifications qu'il a soumises) ont été notifiées aux autres parties, la division d'examen n'invite celles-ci à répliquer que "si elle le juge opportun". Bien que, pris à la lettre, l'Art. 101(2) et la R. 57 mentionnent simplement le critère que la division d'opposition doit appliquer lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations, la chambre estime qu'il découle nécessairement et sans ambiguïté de ces dispositions qu'en l'absence d'invitation expresse de la part de la division d'opposition, les parties ne peuvent présenter des observations que si la division d'opposition, exerçant son pouvoir d'appréciation, le juge "nécessaire" ou "opportun" au sens qui a été indiqué plus haut. Ces dispositions n'auraient aucun sens si l'on considérait qu'elles signifient que la division d'opposition ne devrait inviter les parties à présenter leurs observations que si elle le juge "nécessaire" et "opportun", les parties, elles, pouvant de droit présenter des observations même lorsque celles-ci sont superflues ou inopportunes (cf. **T 406/86**, JO 1989, 302).

La chambre a également remarqué qu'il est bien évidemment tout à fait souhaitable pour le bon déroulement de la procédure d'opposition, et c'est par conséquent dans l'intérêt du public, que les observations présentées par les parties soient dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun, ce qui exige de la part de la division d'opposition (et par analogie de la chambre de recours) un contrôle approprié de l'admissibilité des observations présentées par les parties ainsi que des documents produits à l'appui de ces observations. Il va de soi que pour apprécier dans quelle mesure il est nécessaire ou opportun que les parties soumettent d'autres observations, il doit être tenu compte de toutes sortes de facteurs, et notamment de la complexité des problèmes soulevés, la décision ne pouvant être prise que cas par cas. Ceci dit, il est à signaler que la division d'opposition et les chambres de recours peuvent et même doivent, s'il y a lieu, refuser d'examiner au cours de la procédure d'opposition ou de recours des observations et/ou des documents produits à l'appui de ces observations, et ce en vertu du pouvoir d'appréciation qui leur a été conféré par les Art. 101(2) et 114(2) ainsi que par la R. 57(3).

Il convient à cet égard de se référer aux "principes généraux" applicables à la procédure d'opposition qui ont été énoncés dans la communication de l'Office européen des brevets publiée au JO 1985, 272, et que la Chambre reprend à son compte: "L'Office européen des brevets s'efforce, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir clairement et le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée, ce qui implique qu'elle soit conduite, dans toutes ses phases, selon des règles strictes par la division d'opposition. Il convient toutefois de donner aux parties la possibilité de défendre leur point de vue de telle manière que la décision rendue soit équitable".

Le chapitre "Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition" traite d'autres questions juridiques concernant la possibilité de présenter des observations dans la procédure d'opposition.

8. Unité de l'invention au stade de la procédure d'opposition

Dans sa décision **G 1/91** (JO 1992, 253), la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que l'unité de l'invention ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'Art. 102 (3), lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition de l'unité d'invention. La Grande Chambre de recours avait été saisie de cette question par la décision **T 220/89** (JO 1992, 295). Dans cette affaire, la requérante (qui était également l'opposante) avait protesté contre le maintien du brevet dans sa forme modifiée, la modification des revendications ayant entraîné un défaut d'unité de l'invention. Or, selon elle, l'unité de l'invention était une condition à laquelle le brevet modifié au stade de la procédure d'opposition devait satisfaire conformément à l'Art. 102(3), la R. 61bis prévoyant l'application au stade de la procédure d'opposition des dispositions du chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution, c'est-à-dire également, par voie de conséquence, celles de la R. 30 ensemble l'Art. 82.

Se fondant sur l'Art. 102(3), la Grande Chambre de recours a constaté que l'on peut conclure du texte même de cette disposition que les conditions auxquelles un brevet modifié doit satisfaire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont exigées dans le cas d'une demande de brevet. En outre, la R. 61bis ne vise que les dispositions s'appliquant à des documents et ne peut de ce fait viser la R. 30, celle-ci ne traitant ni de la forme ni du contenu des documents. La R. 30 est bien plutôt une norme juridique pour l'interprétation de l'Art. 82. Le fait que la R. 61bis renvoie globalement à un chapitre du règlement d'exécution ne s'oppose pas à cette interprétation. Le Comité intérimaire, qui avait préparé l'insertion de la R. 61bis, était en effet d'avis qu'un renvoi global aux dispositions du chapitre II était préférable en raison de la complexité de la matière, bien que certaines dispositions du chapitre II auxquelles il était renvoyé ne fussent manifestement pas applicables dans la procédure d'opposition.

De l'avis de la Grande Chambre de recours, cette interprétation tient compte de la raison d'être de l'exigence d'unité et de la procédure d'opposition: l'exigence de l'unité d'invention vise plusieurs objectifs d'ordre administratif, notamment la détermination des compétences des services chargés de la demande, et des objectifs d'ordre financier. Ces deux aspects perdent leur importance capitale une fois le brevet délivré. D'autre part, la procédure d'opposition offre aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. L'absence d'unité peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets et n'exclut donc pas la brevetabilité. Comme la division du brevet n'est plus possible au stade de la procédure d'opposition, la Grande Chambre de recours considère qu'il ne convient pas d'offrir à un concurrent la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité.

9. Décision de la division d'opposition

9.1 Révocation du brevet par voie de décision

Dans l'affaire **T 26/88** (JO 1991, 30), la chambre avait à examiner un recours formé contre une décision par laquelle l'agent des formalités avait révoqué un brevet conformément à l'Art. 102(4), pour paiement tardif de la taxe d'impression. La chambre a examiné si la révocation du brevet aurait dû prendre la forme d'une décision. Elle a estimé que la perte de droits découlant de l'application de l'Art. 102(4) était intervenue d'office ("automatique-

ment") et que l'agent des formalités aurait dû établir une notification constatant la perte des droits, conformément à la R. 69(1). D'autres chambres ont prononcé la révocation par voie de décision, mais c'est parce qu'elles n'ont pas envisagé la possibilité de la perte automatique des droits.

Toutefois, le Président de l'OEB a décidé d'appliquer l'Art. 112(1)b). Dans l'affaire **G 1/90** (JO 1991, 275), la Grande Chambre de recours a estimé que la révocation d'un brevet en application de l'Art. 102(4) et (5) doit être prononcée par **voie de décision**. Elle a établi une comparaison entre les différentes étapes de la procédure (procédure de délivrance, procédure d'opposition et procédure de nullité après l'entrée en vigueur du futur brevet communautaire) et a conclu que le texte des dispositions de la CBE montrait clairement dans tous les cas s'il convenait de rendre une décision ou s'il devait être établi une notification relative à la perte d'un droit, conformément à la R. 69(1). La Grande Chambre de recours s'est également préoccupée de l'argument concernant la sécurité juridique; se référant aux travaux préparatoires relatifs à la R. 69, elle a examiné la question de savoir à partir de quel moment la perte d'un droit constatée conformément à la R. 69(1) devient inattaquable. La procédure consistant à prononcer la révocation par voie de décision n'est pas source d'insécurité juridique et ne peut prêter à confusion. Alors que la procédure de délivrance permet incontestablement la mise en oeuvre de la fiction juridique du retrait de la demande, il ne peut être envisagé de construction analogue au stade de la procédure d'opposition, car une fois le brevet délivré, le titulaire du brevet **ne peut y renoncer** par une déclaration adressée à l'OEB. Dans sa prise de position, la Grande Chambre de recours a souligné que c'était au législateur de décider dans quels cas il y a lieu d'émettre tout d'abord une notification conformément à la R. 69(1), notification pouvant être suivie d'une décision, rendue sur requête de l'intéressé (R. 69(2)), et dans quels cas la décision ne doit pas être précédée d'une telle notification. Il n'est pas en soi contradictoire que la CBE ait prévu des dispositions différentes pour la procédure de délivrance et pour la procédure d'opposition.

9.2 Révocation sur demande du propriétaire

Selon l'Art. 102(1), si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'Art. 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

Dans la décision **T 73/84** (JO 1985, 241), la chambre a déclaré que si le titulaire d'un brevet européen déclare au cours de la procédure d'opposition ou de recours qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et qu'il n'en proposera pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué. Selon la chambre, le texte du brevet dépendant de la décision prise par son titulaire, un brevet ne peut être maintenu contre le gré dudit titulaire. Si le titulaire du brevet revient sur l'acceptation, exprimée en première instance, du brevet tel que délivré, et s'il déclare qu'il n'en proposera pas un texte modifié, ses déclarations doivent être interprétées comme signifiant qu'il veut empêcher le maintien du brevet quel qu'en soit le texte.Toutefois, le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il **renonce** au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention. Il ne lui reste donc qu'une solution, c'est de déclarer vis-à-vis des offices nationaux des brevets compétents des Etats contractants désignés, dans la mesure où le droit national l'autorise, qu'il renonce au brevet, dans les conditions prévues par le droit national de chacun de ces pays. Il convient par ailleurs de clore le plus rapidement la procédure, ceci afin de préserver la sécurité juridique, qui exige la clarification de la situation en ce qui concerne le titre de protection. Pour ce faire, la révocation du brevet telle que la prévoit pour d'autres motifs l'Art. 102 apparaît comme la

seule solution possible en l'occurrence. La pratique suivie par les divisions d'opposition se trouve ainsi confirmée.

Dans la décision **T 186/84** (JO 1986, 79), la chambre a observé que si au cours de la procédure d'opposition le titulaire du brevet demande la révocation de son propre brevet, il convient de prononcer cette révocation, sans procéder à l'examen au fond des motifs s'opposant au maintien du brevet. Dans la décision **T 459/88** (JO 1990, 425), la chambre a déclaré qu'il n'est pas dans l'intérêt du public qu'un brevet soit maintenu contre la volonté de son titulaire (**T 237/86**, JO 1988, 261) (cf. également p. 324).

9.3 Décisions intermédiaires

Dans la décision **T 152/82** (JO 1984, 301), la chambre a déclaré qu'en vertu de l'Art.110(1) et de la R. 65, la chambre de recours doit tout d'abord vérifier la recevabilité du recours avant d'entreprendre l'examen au fond. Elle peut non seulement dénier la recevabilité dans une décision mettant fin à la procédure, mais aussi constater par une décision intermédiaire que le recours est recevable. Etant donné que le fait de passer de l'examen de la recevabilité à l'examen quant au fond ne constitue pas en lui-même une décision définitive au sujet de la recevabilité du recours, il peut dans certains cas être justifié de constater la recevabilité par une décision intermédiaire. Une décision de ce type peut aussi, comme dans la présente espèce, être indiquée lorsque les questions de droit concernant la recevabilité ont une portée générale et appellent une décision rapide.

Dans la décision **T 376/90** (JO 1994, 906), la première question à trancher était de savoir si l'opposition était recevable, et s'il était correct de prévoir que la décision intermédiaire rendue à ce sujet ne pourrait faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. S'agissant de savoir s'il était possible de former un recours contre la décision intermédiaire, l'on notera que la division d'opposition a tranché la question de la recevabilité dans une décision intermédiaire au sens de l'Art. 106(3), c'est-à-dire une décision ne mettant pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties. Selon la chambre, il ressort clairement de l'Art. 106(3) qu'une telle décision intermédiaire ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne permette un recours indépendant, la division d'opposition appréciant librement s'il y a lieu ou non de permettre un tel recours. De l'avis de la chambre, la division d'opposition a exercé correctement ce pouvoir d'appréciation qui lui était conféré par l'Art. 106(3), afin que la décision quant au fond puisse intervenir le plus rapidement possible.

9.4 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié

La pratique de l'OEB, suivie de longue date, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié a été décrite en détail par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189) comme suit:

En vertu de l'Art. 102(1), (2) et (3), une opposition formée contre un brevet européen peut aboutir à la révocation du brevet, au rejet de l'opposition ou au maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de publier un nouveau fascicule de brevet européen. En vertu de l'Art. 102(3)b), le paiement de la taxe d'impression est une condition sine qua non pour le maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Conformément à l'Art. 65(1), l'invitation à acquitter cette taxe peut marquer dans les Etats contractants le point de départ du délai de production des traductions.

Vu ces dispositions, l'OEB a très tôt instauré une pratique consistant à arrêter tout d'abord le texte modifié du brevet dans une **décision intermédiaire**, qui en soi n'a pas été expressément prévue. C'est seulement lorsque cette décision intermédiaire est devenue définitive qu'il est demandé, en application de la R. 58(5), d'acquitter la taxe d'impression et de produire une traduction des revendications dans les autres langues officielles. Ces exigences satisfaites, la décision finale et désormais sans appel de maintien du brevet dans sa forme modifiée est rendue, et le nouveau fascicule de brevet est alors publié.

Une décision de maintien du brevet européen, même intermédiaire, ne peut toutefois être prononcée que s'il existe, conformément à l'Art. 113(2), un texte "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet. S'agissant de cette condition, l'Art. 102(3)a) stipule qu'il doit être établi "conformément aux dispositions du règlement d'exécution" que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte. Il en résulte que, dans la pratique instaurée par les divisions d'opposition de l'OEB, les dispositions correspondantes de la R. 58(4) sont régulièrement appliquées, même lorsque le texte envisagé a déjà, au cours de la procédure, été "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet et refusé par l'opposant.

Dans la décision **T 89/90** (JO 1992, 456), la chambre a **examiné dans quelle mesure cette pratique se justifie au stade de la procédure d'opposition**. Les opposantes avaient formulé des objections à l'encontre de la décision intermédiaire par laquelle avait été prononcé le maintien du brevet dans sa forme modifiée. La chambre a observé que la CBE ne dispose pas de dispositions générales qui indiquent quand une décision intermédiaire doit ou devrait être rendue. Il incombe à l'instance compétente d'apprécier s'il faut rendre une décision intermédiaire ou une décision finale mettant fin à la procédure. Pour ce faire, il faut peser différentes considérations, telles que la question de savoir si une décision intermédiaire accélérerait ou simplifierait la procédure dans son ensemble (la clarification d'un problème de priorité, par exemple, peut jouer un rôle décisif quant à la forme et à la longueur de la suite de la procédure). Des aspects financiers peuvent également entrer dans le cadre des éléments à prendre en considération. La chambre estime qu'il résulte de ce qui précède que la pratique instaurée par l'OEB, consistant à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours lorsqu'un brevet est maintenu tel qu'il a été modifié, est fondée sur la prise en compte de tels aspects financiers. La chambre a conclu que la pratique établie par l'OEB, consistant à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours au titre de l'Art. 106(3) pour maintenir un brevet tel qu'il a été modifié, était acceptable tant du point de vue de la forme que de celui du fond.

Dans la décision **T 390/86** (JO 1989, 30), la chambre a observé que les dispositions de l'Art. 102(3) et de la R. 58(4) n'excluent pas qu'une division d'opposition puisse, au cours d'une procédure d'opposition, rendre une décision intermédiaire (finale) concernant une question de fond soulevée par l'opposition, avant l'envoi d'une notification établie conformément à la R. 58(4). Ce que la R. 58(4) interdit à une division d'opposition, c'est de "prendre la décision de maintenir le brevet européen" dans une forme modifiée sans informer préalablement les parties du texte modifié dans lequel elle envisage de maintenir le brevet ni les inviter à présenter leurs observations. Néanmoins, ni l'Art. 102(3) ni la R. 58(4) ne peuvent empêcher la division d'opposition de rendre des **décisions sur des questions de fond** faisant l'objet de l'opposition, avant d'envoyer une notification établie conformément à la R.58(4) et avant de "prendre la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée". La division d'opposition peut par exemple, au cours d'une procédure d'opposition, prendre (soit en la prononçant à l'audience soit en la formulant par écrit) une décision intermédiaire (finale) selon laquelle telle proposition de modification va à l'encontre de l'Art. 123. De même, la chambre estime qu'une division d'opposition peut au cours d'une

procédure d'opposition rendre une décision intermédiaire (finale) selon laquelle, par exemple, la revendication principale du brevet attaqué ne peut être maintenue. Une telle décision intermédiaire quant au fond n'est pas en fait une décision de maintien du brevet dans sa forme modifiée, mais est préalable à cette dernière. La prise de **décisions intermédiaires quant au fond** de cette nature au cours de la procédure d'opposition est souhaitable tant pour faire avancer la procédure vers son issue que, dans certains cas particuliers auxquels fait allusion l'Art. 106(3), pour permettre à une partie de se pourvoir contre une décision de cette nature avant la clôture de la procédure d'opposition. La chambre a également observé que, dès lors qu'elle a rendu une décision finale sur des questions de fond, la division d'opposition n'a plus aucun pouvoir de poursuivre l'examen de l'opposition sur ces mêmes questions, pas même en vertu de la R. 58(5). Les parties ne sont plus autorisées à invoquer d'autres moyens concernant ces questions.

10. Répartition des frais de procédure

10.1 Introduction

En principe, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte ses propres frais. Toutefois, aux termes de l'Art. 104(1), la division d'opposition ou la chambre de recours peuvent, dans la mesure où l'équité l'exige, décider d'une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction.

10.2 Mesure d'instruction

Dans la décision **T 117/86** (JO 1989, 401), la chambre a estimé que la notion de "mesure d'instruction" utilisée à l'Art. 104(1) englobe l'activité des divisions d'opposition et des chambres de recours consistant à recueillir des éléments de preuve; le libellé de l'Art. 117(1) montre clairement que la formule "mesure d'instruction" recouvre les mesures d'instruction généralement prises par les instances de l'OEB dans le cadre d'une procédure, quelle que soit la forme sous laquelle se présentent les éléments de preuve résultant de l'instruction, et qu'elle comprend en particulier "la production de documents" et "les déclarations écrites faites sous la foi du serment". Cette interprétation a été confirmée plusieurs fois par les chambres de recours (cf. **T 101/87**, **T 416/87**, **T 323/89** JO 1992, 169, **T 596/89**, **T 719/93**).

10.3 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité

La CBE ne propose pas de définition de l'équité. Dans de nombreuses décisions (cf. **T 765/89**, **T 26/92** et **T 432/92**), il est affirmé d'une manière générale qu'il y a lieu pour raisons d'équité d'ordonner une répartition différente des frais si une partie n'a pas agi avec la vigilance voulue, c'est-à-dire lorsque les frais occasionnés sont imputables à une faute commise par négligence ou dans l'intention de nuire.

Aussi les chambres de recours ont-elles dû, cas par cas, arrêter les critères sur la base desquels peut être ordonnée une autre répartition des frais.

Une analyse des décisions des chambres de recours a fait apparaître que de façon typique, il est présenté une demande de répartition différente des frais dans les cas suivants:

a) production tardive de documents et/ou de requêtes;

b) retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou présentation d'une demande d'ajournement de cette procédure;

c) retrait du recours ou de l'opposition;

d) non-comparution d'une partie à la procédure orale;

e) utilisation abusive qui aurait été faite de la procédure.

10.3.1 Documents et justifications invoqués tardivement

Malgré la décision **G 10/91**, la jurisprudence relative à la production tardive de moyens, de faits et de preuves reste valable car cette décision, si elle impose des limites à la présentation tardive de nouveaux motifs d'opposition, ne concerne cependant pas la production tardive de moyens invoqués à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition était fondée à l'origine (cf. toutefois **T 1002/92**, JO 1995, 605, p. 338).

a) Retard injustifié

Les cas où des documents ou des requêtes ont été présentés tardivement se sont soldés par une répartition différente des frais lorsque le retard n'était pas justifié par des raisons valables. Il a alors été considéré que le retard occasionnait des frais plus élevés, indépendamment de la question de savoir si les documents étaient pertinents ou non pour la décision de fond. Ces circonstances sont les seules qui aient conduit à une répartition différente des frais (cf. **T 10/82** JO 1983, 407, **T 117/86** JO 1989, 401, **T 101/87**, **T 326/87** JO 1992, 522, **T 416/87** JO 1990, 415, **T 323/89** JO 1992, 169, **T 596/89**, **T 622/89**, **T 503/90**, **T 611/90** JO 1993, 50, **T 755/90**, **T 110/91**, **T 161/91**, **T 705/92**, **T 867/92** JO 1995, 126, **T 719/93**).

Il est à noter cependant que la modification de la répartition des frais a été refusée dans de nombreux cas de retard injustifié, parce qu'il n'avait pas été prouvé que ce retard avait entraîné des frais supplémentaires (cf. par ex. **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 776/90**, **T 443/90**, **T 582/90**).

Dans la décision **T 117/86** (JO 1989, 401), la chambre a tranché également la question des frais de procédure d'opposition occasionnés par le dépôt tardif de documents. En l'espèce, le requérant avait, dans son mémoire exposant les motifs du recours, produit deux nouveaux documents ainsi qu'une déclaration faite sous serment qui devait contribuer à confirmer le défaut d'activité inventive dans le cas de l'invention en cause. La chambre a conclu que le simple fait de présenter de nouveaux documents après l'expiration du délai de neuf mois peut causer à l'autre partie des frais additionnels, lesquels justifient pour des raisons d'équité une répartition des frais. Dans cette affaire, la chambre a, dans les limites fixées par la R. 63(1), décidé de prescrire une répartition des frais en vertu de laquelle le requérant devait payer à l'intimé 50% des frais que ce dernier s'était vu facturer par son mandataire pour la préparation et le dépôt de la réponse au recours. La chambre a précisé par la décision **T 416/87** (JO 1990, 415) sa jurisprudence en matière de répartition des frais de procédure d'opposition, telle qu'elle l'avait définie en particulier par la décision antérieure **T 117/86**. Le fait que le requérant se soit fondé exclusivement sur trois nouveaux documents dans son mémoire exposant les motifs du recours et qu'il ait même soulevé pour la première fois la question de la nouveauté par rapport à un document déjà examiné dans le brevet en cause a été considéré par la chambre comme un recours abusif à la procédure d'opposition; en avançant des arguments et en présentant des documents qui n'avaient guère de lien avec ceux produits dans l'acte d'opposition initial, le requérant avait pratiquement formé une nouvelle opposition au stade de la procédure de recours; tel ne peut être, par définition, le but d'un recours; la production tardive de documents avait dû considérablement accroître les frais occasion-

nés à l'intimé, par rapport à la situation dans laquelle tous les faits invoqués et toutes les preuves produites l'auraient été dans le délai d'opposition de neuf mois; bien que l'intimé n'ait à l'évidence envisagé de requérir une décision sur les frais que dans l'hypothèse où se tiendrait une procédure orale, le présent détournement de procédure exige d'ordonner une répartition des frais exposés lors de l'instruction; conformément à la R. 63(1), ces frais incluent la rémunération des représentants des parties.

Dans la décision **T 326/87** (JO 1992, 522), la chambre a précisé la jurisprudence constante en matière de répartition des frais d'opposition. Le degré de répartition doit dépendre des circonstances de chaque espèce, mais lorsqu'un document qui a été admis à un stade avancé de la procédure est d'une telle pertinence que la chambre décide de renvoyer l'affaire à la première instance afin que le titulaire du brevet puisse voir son cas tranché par deux instances de juridiction, et en l'absence de tout argument convaincant expliquant pour quelle raison ce document a été présenté avec retard, les coûts entre les parties doivent être répartis de telle manière que celle qui ne produit pas le document en temps utile doit supporter tous les frais supplémentaires dus à ce retard. Les frais ne doivent être partagés entre les parties que si la présentation tardive des faits, des preuves, ou de tout autre élément s'explique par de fortes circonstances atténuantes, par exemple lorsque le document était peu connu et qu'il était donc difficile de se le procurer. Cette décision a été confirmée par la décision **T 611/90** (JO 1993, 50).

Dans la décision **T 323/89** (JO 1992, 169), c'est dans le mémoire exposant les motifs de son recours que la requérante a pour la première fois fait valoir de nouvelles antériorités. La chambre a considéré que ces nouvelles antériorités ayant été citées plus de deux ans après l'expiration du délai d'opposition, l'intimée (titulaire du brevet) a dû à nouveau consacrer du temps et de l'énergie à répondre à des objections que la requérante aurait pu aisément soulever pendant le délai d'opposition. Cela a entraîné pour la titulaire du brevet des dépenses supplémentaires, car il est moins coûteux de formuler des observations sur des conclusions présentées dans un bref laps de temps au cours du délai d'opposition que d'examiner des preuves produites de manière sporadique sur une période de plusieurs années. La requérante aurait pu aisément invoquer les antériorités susmentionnées pendant le délai d'opposition; après tout, il s'agissait de sa propre utilisation antérieure. De plus, la requérante n'a pas indiqué pour quelles raisons elle avait fait valoir si tardivement ces nouvelles antériorités. La chambre a donc ordonné que la requérante supporte une partie des frais supplémentaires exposés par l'intimée.

Dans l'affaire **T 867/92** (JO 1995, 126), les revendications avaient été modifiées au cours de la procédure d'opposition. Dix-huit mois après cette modification des revendications, le requérant/opposant avait cité une nouvelle antériorité dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a souligné que la CBE ne fixait pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications, et également rappelé qu'un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement, sans que ce retard se justifie par des raisons particulières, risquait d'avoir à supporter les frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'avait pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité qui avait été citée.

Toutefois, dans la mesure où rien ne donnait à penser qu'en l'espèce, le requérant/opposant avait à dessein fait un usage abusif de la procédure, la chambre a estimé qu'il ne devrait pas avoir à payer la totalité des frais encourus par le mandataire de l'intimé pour participer à la procédure orale devant la chambre, et qu'il serait équitable d'ordonner qu'il paie la moitié de ces frais.

Dans l'affaire **T 336/86**, le requérant avait cité pour la première fois au cours de la

procédure de recours un brevet antérieur de l'intimé qui détruisait la nouveauté. L'intimé a demandé une autre répartition des frais, considérant que la procédure orale aurait été superflue si le brevet avait été produit plus tôt. La chambre a reconnu que le retard était injustifié et qu'il avait entraîné des coûts supplémentaires. Toutefois, vu que l'intimé avait ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de son propre brevet, la chambre n'a pas jugé que les frais devaient être répartis autrement.

Par la décision **T 297/86**, la chambre a refusé de procéder à une répartition différente des frais, en précisant "qu'en l'espèce, la chambre ne voit aucune raison de faire supporter les frais d'une partie par l'autre partie, dans la mesure où (le document produit tardivement) a été examiné ... par la chambre conformément à l'Art. 114(1), que le fait qu'il soit cité tardivement ... ne saurait être considéré comme une mise en oeuvre abusive de la procédure de recours et qu'il n'y a pas eu de frais occasionnés par une mesure d'instruction ou une procédure orale".

Dans la décision **T 212/88** (JO 1992, 28), la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle n'était pas convaincue que les frais afférents conjointement aux procédures d'opposition et de recours auraient automatiquement été évités ou épargnés si les documents avaient été produits à temps. Dans la décision **T 443/90**, la chambre a rejeté la demande de répartition des frais, estimant notamment que la partie concernée n'avait pas suffisamment démontré que le retard lui avait occasionné des frais supplémentaires.

b) Retard justifié

En principe, la modification de la répartition des frais est refusée lorsque le retard est justifié. Mais les décisions de refus sont toujours rendues au coup par coup.

Les chambres ont notamment considéré que dans le cas où une partie avait cité pour la première fois de nouveaux documents à un stade avancé de la procédure afin de répondre à des notifications de la chambre, à des observations de l'autre partie, ou à des décisions de la première instance, le retard était justifié, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas abus de de la procédure, puisque ces documents n'avaient dû être produits qu'à partir du moment où la partie avait eu à répondre (cf. **T 638/89, T 582/88, T 765/89, T 472/90, T 556/90, T 334/91, T 875/91, T 81/92**).

A titre exceptionnel, il a été ordonné dans la décision **T 847/93** une modification de la répartition des frais alors que le retard était justifié. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant ne réfutait pas les motifs de la décision de la division d'opposition, mais se bornait à citer une nouvelle antériorité. La chambre a considéré néanmoins que ce mémoire était recevable. Pour expliquer pourquoi il avait invoqué tardivement de nouveaux faits et de nouvelles preuves, le requérant avait fait valoir dans ce mémoire des circonstances atténuantes que la chambre avait jugées crédibles. En revanche, la chambre a également jugé crédible que l'intimé ait eu à supporter, du fait de cette argumentation entièrement nouvelle, des frais plus élevés que ce n'aurait été le cas si ces faits et preuves n'avaient pas été invoqués tardivement. Aussi la chambre a-t-elle décidé en application de l'Art.104(1) d'ordonner une nouvelle répartition des frais, le requérant payant à l'intimé 50% des frais que ce dernier aurait à supporter lors de la prochaine procédure orale et de l'instruction devant la première instance, ainsi que dans le cas où un recours serait formé par la suite.

c) Le retard n'était certes pas justifié, mais il ne portait pas préjudice à la partie adverse.

Dans quelques cas, les chambres ont refusé d'ordonner une répartition différente des frais de procédure alors que le retard était injustifié, car elles ont estimé que ce retard n'avait

nullement porté préjudice à l'autre partie (cf. **T 336/86**, **T 330/88**, **T 525/88**, **T 534/89** (JO 1994, 464), **T 737/89**, **T 231/90**, **T 556/90**, **T 876/90**, **T 28/91**, **T 685/91**, **T 875/91**, **T 882/91**, **T 938/91**).

Dans l'affaire **T 330/88**, l'intimé a présenté un nouveau document deux jours avant la procédure orale. La chambre a jugé ce retard injustifié tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner pour des raisons d'équité une répartition différente des frais, car le requérant avait eu suffisamment le temps d' examiner le document en question, d'autant que la chambre avait rendu sa décision non pas au cours de la procédure orale, mais quatre mois plus tard, après avoir donné au requérant la possibilité de prendre position.

Enfin, dans l'affaire **T 525/88**, la chambre a refusé d'ordonner une autre répartition des frais bien que le retard ne fût pas justifié, car elle a estimé que les documents n'étaient pas pertinents et ne pouvaient avoir d'incidence sur la décision (cf. aussi **T 534/89** (JO 1994, 464), **T 876/90**).

Dans l'affaire **T 882/91**, la chambre a refusé de modifier la répartition des frais, bien que les nouveaux documents aient été produits après le délai prévu pour former opposition et que le retard fût injustifié. La chambre n'a pas examiné si le retard avait entraîné des frais supplémentaires, estimant que pour l'autre partie l'examen des documents produits tardivement n'avait pas pris beaucoup plus de temps ni nécessité beaucoup plus de travail, et que déjà pour cette simple raison elle n'avait donc pas à ordonner une répartition différente des frais. Une conclusion analogue a été tirée dans les décisions **T 737/89** (le document cité était très court), **T 685/91** (l'examen du nouveau document n'impliquait pas de travail supplémentaire), **T 556/90** (l'examen du nouveau document n'impliquait pas de travail supplémentaire, le renvoi à la première instance n'était pas nécessaire), **T 231/90** (l'examen des dessins ne posait aucun problème), **T 875/91** (l'examen était sans difficulté).

Dans l'affaire **T 28/91**, trois documents qui avaient déjà été soumis à la division d'opposition n'avaient été invoqués à nouveau qu' à un stade avancé de la procédure de recours. La chambre n'a pas considéré que la citation tardive de ces documents pouvait causer un préjudice, car ces documents n'avaient pas conduit à une argumentation nouvelle, si bien que leur examen n'impliquait pas de travail supplémentaire.

Dans l'affaire **T 938/91**, une partie avait fait valoir pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours qu'une utilisation antérieure avait rendu l'invention accessible au public, et avait déposé des dessins à l'appui de ses dires. Le titulaire du brevet avait demandé une répartition différente des frais en faisant valoir que l'examen des dessins était compliqué et lui avait pris du temps. La chambre a rejeté cette demande au motif que l'examen des dessins aurait nécessité autant de travail si les dessins avaient été produits en temps utile. Cette production tardive n'avait donc pas entraîné de frais supplémentaires.

10.3.2 La demande de tenue d'une procédure orale est retirée ou il est demandé l'ajournement de cette procédure

Dans l'affaire **T 154/90** (JO 1993, 505), l'opposant avait tout d'abord insisté pour que se tienne une procédure orale, bien que la division d'opposition ait estimé que cela n'était pas nécessaire; puis, huit jours avant la date de la procédure orale devant la division d'opposition, il en avait demandé l'annulation. Sa lettre n'était parvenue à la division d'opposition qu'après la procédure orale, pour des raisons d'organisation à l'intérieur de l'OEB. La chambre de recours a estimé qu'un délai de huit jours était suffisant pour demander une annulation, vu qu'il n'y avait pas à apprécier de nouveaux éléments comme

c'était le cas dans l'affaire **T 10/82** (JO 1983, 407). Comme la lettre était parvenue en retard pour des raisons purement internes, l'opposant n'était pas responsable du retard, aussi n'avait-il pas à supporter une partie des frais de son adversaire. De même, le fait qu'il n'ait plus jugé nécessaire de requérir une procédure orale ne pouvait être considéré comme une faute.

Dans l'affaire **T 432/92**, l'ajournement de la procédure orale avait été demandé deux jours avant la date prévue, le père du mandataire de l'intimé étant décédé la veille. Le requérant a demandé une modification de la répartition des frais, car son mandataire s'était déjà déplacé des Etats-Unis pour se rendre au siège de l'OEB et avait donc engagé des frais inutilement. Il a fait valoir que l'intimé aurait pu se faire représenter par un collègue de son mandataire. La chambre a rejeté cette requête au motif que l'on ne pouvait conclure à un abus ou à une négligence de la part de l'autre partie. La chambre a estimé en particulier que l'on ne pouvait exiger de l'intimé qu'il se fasse représenter par un autre conseil en brevets qui aurait dû préparer le même jour deux procédures orales (une autre dans un cas parallèle), et faire également le voyage.

10.3.3 Retrait du recours ou de l'opposition

Dans l'affaire **T 85/84**, le requérant avait retiré son recours en adressant un télex à l'OEB et au mandataire de l'intimé 48 heures avant la date fixée pour la procédure orale. L'OEB avait, par un télex envoyé à 16h17, annoncé l'annulation de la procédure orale et transmis la communication du requérant au mandataire de l'intimé, employé au département brevets de la société Bayer AG à Leverkusen. Le télex n'était parvenu que le lendemain au département brevets de ladite société, or, à cette date, le mandataire de l'intimé était déjà parti préparer la procédure orale à Munich. Aussi a-t-il demandé que les frais de procédure soient répartis différemment. Bien que l'opposition et le recours aient été retirés, il a été statué sur la question de la répartition des frais (comme dans l'affaire **T 765/89**). La chambre a refusé de modifier la répartition des frais au motif qu'il avait été notifié à temps au mandataire de l'intimé que la procédure orale n'aurait pas lieu. Les retards internes d'acheminement de cette notification n'étaient pas imputables au requérant. De plus, vu la distance séparant Leverkusen de Munich, il n'était ni justifié, ni nécessaire de partir pour Munich un jour avant la tenue de la procédure orale. Le requérant avait pu considérer que sa notification parviendrait au mandataire en temps utile. Sa responsabilité était donc dégagée.

Dans l'affaire **T 614/89**, le requérant avait retiré son recours quatre jours avant la procédure orale, pour des raisons économiques. Les intimés avaient pu être avisés de ce retrait le jour même. Or l'intimé I a demandé une répartition différente des frais sous prétexte qu'il s'était déjà préparé à la procédure orale et que le requérant aurait dû savoir bien avant la date fixée pour cette procédure que son recours n'avait aucune chance d'aboutir. La chambre a statué sur cette requête et l'a rejetée en faisant valoir que le retrait du recours était intervenu suffisamment tôt pour que l'autre partie n'ait pas à supporter de frais de procédure orale. Elle a ajouté que le droit de requérir une procédure orale était un droit absolu et que le requérant n'avait pas agi avec négligence, ni dans l'intention de nuire.

10.3.4 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire **T 591/88**, les deux parties avaient demandé la tenue d'une procédure orale, "à toutes fins utiles". Or l'intimé s'était abstenu de comparaître, sans avoir prévenu l'OEB qu'il ne comparaîtrait pas. Le requérant a demandé une répartition nouvelle des frais de

procédure, estimant qu'il n'aurait pas demandé la tenue d'une procédure orale s'il avait pu savoir que l'intimé ne s'y présenterait pas. La chambre a rejeté sa requête au motif que la tenue de la procédure orale avait été demandée "à toutes fins utiles", et donc également pour le cas où l'autre partie ne se présenterait pas.

Dans l'affaire **T 632/88**, le requérant avait demandé la tenue d'une procédure orale. L'intimé n'a pas répondu aux observations de la chambre de recours et a fait savoir qu'il ne prendrait pas part à la procédure orale. La chambre a rejeté la demande de nouvelle répartition des frais présentée par le requérant, au motif que cette non-comparution n'avait pas entraîné de frais supplémentaires.

Dans l'affaire **T 507/89**, l'intimé n'avait pas répondu au mémoire exposant les motifs du recours et ne s'était pas présenté à la procédure orale qui s'était tenue à la demande du requérant. Aussi n'y a-t-il pas eu de répartition différente des frais, vu que cette non-comparution n'avait pas entraîné de frais supplémentaires.

Dans l'affaire **T 909/90**, une procédure orale s'était tenue à la demande du requérant. Le requérant n'y avait pas pris part, sans toutefois prévenir la chambre ni la partie adverse. Il n'avait pas non plus présenté d'observations au sujet de la notification de la chambre, et pour cette raison justement, la procédure orale n'avait pas apporté d'éléments nouveaux. La chambre a ordonné une répartition différente des frais, sans examiner si la non-comparution avait entraîné des frais supplémentaires.

Dans l'affaire **T 338/90**, les deux parties avaient demandé la tenue d'une procédure orale. Le requérant ne s'était toutefois pas présenté et son mandataire n'avait prévenu la chambre qu'à l'ouverture de cette procédure. La chambre a **présumé** que cette non-comparution d'une partie avait entraîné des frais et ordonné que le requérant rembourse à l'intimé les frais que celui-ci avait eu à supporter pour la procédure orale.

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), le mandataire du requérant avait demandé que la procédure orale qui devait se tenir le 3 mai à 9h soit ajournée, le requérant ne pouvant s'y présenter pour cause de maladie. Cette demande avait été présentée si tard (le 30 avril dans l'après-midi), que l'intimé n'avait pu être prévenu dans les délais, le lendemain du 30 étant un jour férié. Il était en effet parti pour Munich dès l'après-midi du 1ère mai. La demande d'ajournement avait toutefois été rejetée, et la procédure orale s'était tenue en l'absence du requérant. L'intimé avait demandé une modification de la répartition des frais en faisant valoir qu'il ne se serait pas présenté lui non plus s'il avait su que le requérant serait absent. La chambre a néanmoins estimé que le requérant ne pouvait être tenu pour responsable du fait que l'intimé avait décidé de partir très à l'avance pour Munich. En outre, la seule chose qui importait, c'était de savoir si la tenue de la procédure orale était devenue superflue du fait que le requérant n'avait pas comparu. Comme ce n'était pas le cas, la demande de répartition des frais a été rejetée.

De même, dans l'affaire **T 838/92**, le requérant n'avait pas comparu à la procédure orale. L'intimé avait donc demandé une répartition différente des frais de procédure vu qu'il avait comparu en compagnie de sept témoins. La chambre a rejeté cette demande au motif que les témoins avaient été cités à l'initiative de l'intimé qui voulait prouver les utilisations antérieures qu'il faisait valoir. Il n'y avait donc pas lieu de mettre les frais à la charge du requérant.

Dans l'affaire **T 930/92** (JO 1996, 191), la chambre a estimé que toute partie citée à une procédure orale est tenue d'avertir l'OEB le plus tôt possible si elle sait qu'elle n'y participera pas, qu'elle ait ou non demandé la tenue de la procédure orale et qu'une

notification ait ou non été jointe à la citation à comparaître. Si une partie citée à une procédure orale s'abstient de comparaître et n'avertit pas l'OEB à l'avance qu'elle ne comparaîtra pas, il peut être justifié d'ordonner pour des raisons d'équité une répartition des frais en faveur de la partie qui a comparu, conformément à l'Art. 104(1).

10.3.5 Partie accusées d'avoir fait abusivement appel à la procédure ou à la procédure orale

Dans certaines affaires, alors que la procédure s'était déroulée normalement, des parties ont néanmoins cherché à obtenir une répartition différente des frais en faisant valoir qu'il y avait eu un abus de procédure (pour ce qui est des abus tenant à la production tardive de documents, cf. supra).

a) Abus de procédure

Il est souvent demandé une répartition différente des frais au motif que l'opposition ou le recours ont été formés abusivement.

Dans la décision **T 170/83**, l'opposant avait utilisé un mauvais formulaire pour le paiement de la taxe d'opposition, ce qui avait entraîné une décision de rejet de la part de la section des formalités, décision contre laquelle il avait ensuite introduit un recours. Le titulaire du brevet/intimé avait demandé que les frais afférents à la procédure de recours soient supportés par le requérant, vu que c'était sa faute s'il avait dû introduire un recours. La chambre a rejeté la requête, car elle a estimé qu'il n'y avait pas eu abus de procédure. L'abus justifiant une autre répartition des frais ne peut tenir qu'au comportement de la partie **au cours de la procédure**.

Les chambres ont considéré dans quelques cas que la recevabilité ou l'admissibilité d'une opposition ou d'un recours donnait à penser qu'il n'y avait pas eu recours abusif à la procédure (par ex.: **T 7/88** et **T 525/88**). Dans la décision **T 99/87**, il est expliqué qu'il n'a pas été commis d'abus, la procédure orale ayant été l'occasion d'une discussion qui a amené l'intimé à proposer de nouvelles revendications. Dans l'affaire **T 506/89**, la chambre a refusé d'ordonner une nouvelle répartition des frais de procédure, la division d'opposition ayant décidé lors de la procédure orale de maintenir le brevet sous une forme modifiée, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que l'opposant avait introduit abusivement la procédure. Dans la décision **T 605/92**, il a été considéré que ce n'est pas faire abusivement usage d'une procédure que de former un recours sans invoquer de nouveaux arguments.

Dans l'affaire **T 318/91**, la chambre a confirmé qu'une faible chance de succès dans une procédure de recours ne constituait pas un motif de répartition des frais.

b) Recours abusif à une procédure orale

Dans l'affaire **T 49/86**, la chambre a constaté qu'une répartition différente des frais se justifie dès lors que la procédure orale entraîne des coûts excessifs, notamment lorsque c'est l'une des parties qui en est responsable.

A diverses reprises, les parties avaient essayé d'obtenir une répartition différente des frais en faisant valoir que la partie qui avait demandé la tenue de la procédure orale n'avait pas invoqué de nouveaux arguments et qu'il y avait donc eu recours abusif à cette procédure.

S'il a été décidé pour un tel motif de modifier la répartition des frais dans l'affaire **T 167/84** (JO 1987,369), les chambres considèrent cependant d'une manière unanime que le droit pour une partie de demander la tenue d' une procédure orale est un droit absolu qui ne saurait être soumis à aucune condition. Le fait qu'une partie n'invoque pas de nouveaux

arguments ne justifie pas une répartition différente des frais. Cf. également les décisions **T 303/86, T 383/87, T 305/86, T 125/89** (affaire dans laquelle la division d'opposition avait rendu une décision allant en sens contraire), et **T 918/92**.

Dans la décision **T 79/88**, il est dit qu'il ressort clairement des termes de l'Art. 116(1) que toute partie a le droit intrinsèque de requérir une procédure orale si elle le juge nécessaire. Même si une des parties doit effectuer un déplacement plus long que l'autre partie, une telle requête ne constitue pas un abus. En outre, une partie ne saurait être accusée de recourir abusivement à la procédure orale au simple motif que les problèmes à l'ordre du jour de la procédure orale seraient des problèmes simples, pouvant facilement être présentés par écrit.

La décision **T 614/89** a confirmé que le droit d'une partie de faire examiner l'affaire dans le cadre d'une procédure orale ne saurait être restreint. Si une partie cherche jusqu'au bout à influencer la décision de la chambre en sa faveur, cela ne nuit nullement à un déroulement normal de la procédure et ne constitue pas un abus de droit. Cf.également la décision **T 26/92**, dans laquelle la chambre a fait valoir qu'il n'y avait pas à examiner si la procédure orale était objectivement utile.

Dans l'affaire **T 81/92**, la chambre a confirmé que le droit à la tenue d'une procédure orale est un droit fondamental en matière de procédure. Une modification de la répartition des frais ne saurait être ordonnée au motif que le titulaire du brevet a insisté pour obtenir la tenue d'une procédure orale, alors que la division d'opposition lui avait auparavant clairement fait savoir dans quel sens elle statuerait. La chambre a annulé la décision de la division d'opposition qui avait ordonné une autre répartition des frais.

Dans l'affaire **T 905/91**, l'intimé avait demandé une autre répartition des frais de procédure au motif que le requérant s'était présenté à la procédure orale sans avoir préparé de requêtes subsidiaires et que de ce fait la procédure s'était poursuivie jusque dans l'après-midi. La chambre a rejeté cette demande, car le requérant s'était efforcé de tenir compte des objections émises par la chambre et avait donc produit de nouvelles pièces, et aussi parce qu'elle a estimé que la procédure orale a justement pour but de clarifier complètement la situation grâce à l'échange direct d'arguments, puis, au vu des résultats de ces discussions, de reformuler le cas échéant la demande de brevet. La durée de la procédure orale varie selon le cas. En tout état de cause, il n'est pas rare qu'elle se poursuive dans l'après-midi et les parties doivent s'accommoder de cette situation.

Dans l'affaire **T 297/91**, il a été impossible pour diverses raisons de traiter toutes les questions au cours d'une première procédure orale, de sorte que l'intimé a requis une deuxième procédure orale et demandé que les frais y afférents soient mis à la charge du titulaire du brevet. La chambre a rejeté cette demande de répartition des frais en faisant valoir que ce n'était pas la faute du titulaire s'il avait fallu tenir une deuxième procédure orale.

Dans la décision **T 461/88** (JO 1993, 295), la chambre a déclaré que le fait que le requérant ait insisté pour que des témoins soient entendus était clairement compatible avec le principe d'une défense efficace de ses droits, car une telle audition était peut-être le seul moyen de prouver que l'utilisation antérieure avait rendu l'invention accessible au public. La chambre a rejeté la demande de répartition des frais.

Dans l'affaire **T 407/92**, le requérant et l'opposant II en tant que partie de droit à la procédure avaient requis une répartition différente des frais, car ils trouvaient abusif que l'intimé ait présenté de nombreux jeux de revendications supplémentaires après la première procédure orale et qu'il ait demandé la tenue d'une autre procédure orale alors

que la chambre avait déclaré au terme de la première procédure orale que la procédure devrait se poursuivre par écrit sur la base des trois requêtes subsidiaires qui avaient été présentées par l'intimé au cours de cette première procédure. La chambre n'a pas estimé qu'il s'agissait là d'un abus, car vu la complexité relative du contenu technique du brevet en litige, elle avait elle-même jugé nécessaire de poursuivre oralement la discussion avec les parties. La demande de nouvelle répartition des frais a donc été rejetée.

10.4 Nature des frais à répartir

Dans les décisions **T 167/84** (JO 1987, 369), **T 117/86** (JO 1989, 401) et **T 416/87** (JO 1990, 415) citées plus haut, la chambre saisie de l'affaire a confirmé que la rémunération des représentants des parties pouvait être prise en consideration lors de la répartition des frais. Dans la décision **T 326/87** (JO 1992, 522), la chambre a déclaré que tous les frais occasionnés par le renvoi devant la première instance devaient être pris en compte pour la répartition. Dans les décisions **T 416/87** et **T 323/89** (JO 1992, 169) il a été **présumé** que des frais avaient été occasionnés.

Dans l'affaire **T 930/92** (JO1996, 191), la chambre a estimé que lorsqu'elle fixe le montant des frais à payer par une partie en plus de la rémunération du mandataire agréé de ladite partie, elle peut prendre en considération, en vertu de la R.63(1), les dépenses encourues par un employé de ladite partie pour donner des instructions au mandataire agréé avant et pendant la procédure orale, si ces instructions sont nécessaires pour permettre à la partie en cause de défendre efficacement ses droits.

10.5 Exigences en matière de procédure

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28) précitée, la chambre a décidé que toutes les requêtes émanant des parties, y compris toute requête en répartition des frais, devaient être formulées avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale.

Dans la décision **T 193/87** (JO 1993, 207), la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, estimant qu' "en l'espèce il n'y a pas lieu pour des raisons d'équité de procéder à une telle répartition des frais, l'intimée n'ayant par ailleurs pas fourni de preuves pouvant justifier une telle répartition...". Dans de nombreuses autres décisions non publiées, les chambres ont également insisté sur la nécessité d'apporter des preuves appropriées (par ex.: **T 49/86**, **T 193/87**, **T 404/89**, **T 523/89**, **T 705/90**, **T 776/90**).

Dans l'affaire **T 934/91** (JO 1994, 184), la chambre a constaté qu'une chambre qui prescrit une répartition des frais est également autorisée par l'Art. 111(1) à fixer le montant de ces frais conformément à l'Art. 104(2).

Dans l'affaire **T 896/92**, la demande de modification de la répartition des frais a été rejetée parce qu'elle n'était pas motivée et qu'il n'apparaissait pas à l'évidence qu'une telle répartition se justifiait.

Dans la décision **T 789/89** (JO 1994, 482), il a été déclaré que l'opposant/intimé qui retire son opposition au cours de la procédure de recours n'est certes plus partie à la procédure pour ce qui concerne l'examen au principal, mais qu'il reste cependant partie à la procédure si la question de la répartition des frais reste à régler.

Dans la décision **T 765/89**, il a été souligné que la chambre reste compétente pour statuer sur une requête visant à faire supporter les frais par le requérant, et cela même lorsque ce dernier a retiré son recours.

Dans la décision **T 408/91**, il est expliqué qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une autre répartition des frais lorsque la partie qui tirerait profit de cette répartition n'a pas demandé de répartition des frais, et a même annoncé qu'elle ne respecterait pas la décision de répartition, ceci valant même lorsque la chambre estime qu'il serait équitable de répartir différemment les frais.

Dans la décision **J 38/92**, il a été déclaré que dans le cas de la procédure de transcription il ne saurait être ordonné de répartition différente des frais.

10.6 Article 106(4) CBE

Dans la décision **T 154/90** (JO 1993, 505), la chambre a été amenée à appliquer l'Art. 106(4). Les faits de la cause étaient les suivants: l'opposante et requérante avait présenté une requête en révocation du brevet qui avait été jugée irrecevable, faute d'un exposé des motifs suffisant. Elle avait en outre conclu à l'annulation de la décision rendue en première instance, qui mettait à sa charge les frais afférents à la procédure orale, à laquelle elle n'avait pas comparu. L'opposante avait retiré sa requête tendant à recourir à la procédure orale, dans une lettre qui était parvenue à l'OEB huit jours avant la date fixée mais que la division d'opposition n'avait reçue qu'après avoir rendu sa décision. La chambre a conclu qu'en règle générale, conformément à l'Art. 106(4), en cas de rejet pour irrecevabilité d'un recours la révocation d'un brevet et en l'absence d'autre requête recevable, un recours est irrecevable s'il ne porte que sur la répartition des frais. Toutefois, la décision attaquée n'ayant pas tenu compte du retrait de la requête tendant à recourir à la procédure orale et la procédure étant donc entachée d'un vice substantiel, il y avait lieu d'annuler la partie de la décision attaquée concernant la répartition des frais.

Dans l'affaire **T 753/92**, la décision attaquée n'avait pas fait droit aux prétentions de l'intimé I en ce sens uniquement que sa demande de répartition différente des frais avait été rejetée. Si l'intimé I avait introduit un recours contre cette décision, le recours, qui aurait eu pour seul objet la répartition des frais, aurait été irrecevable en vertu de l'Art.106(4). De l'avis de la chambre, il aurait été contraire au principe de l'égalité de traitement de considérer cette demande comme recevable sous prétexte que ce n'était qu'en qualité de partie de droit à la procédure de recours (Art.107) que l'intimé avait présenté sa demande de répartition différente des frais. La demande de répartition différente des frais devait donc être rejetée comme irrecevable.

E. Procédure de recours

1. Introduction

La procédure de recours est régie par les dispositions particulières des Art. 106 à 111, des R. 64 à 67 ainsi que du règlement de procédure des chambres de recours. Il convient de signaler à cet égard le rôle important joué par la R. 66(1), qui prévoit qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours. Cette application par analogie n'est toutefois pas autorisée dans tous les cas et pour toutes les dispositions. Il a donc fallu établir des critères pour déterminer quand cette application par analogie est autorisée et quand elle ne l'est pas et, pour cela, il a fallu analyser le caractère juridique de la procédure de recours.

La procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure en première instance. Elle vise à rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision distincte rendue antérieurement par la première instance (**T 34/90**, JO 1992, 454). Dans l'affaire **T 501/92** (JO 1996, 261), la chambre a déduit de ce principe que toute déclaration ou requête procédurale formulée par une partie au cours de la procédure devant la première instance ne saurait s'appliquer lors d'une procédure de recours ultérieure, et qu'elle devait être réitérée, au cours d'une telle procédure ultérieure, pour produire ses effets sur le plan de la procédure.

C'est avant tout la Grande Chambre de recours qui a mis en lumière au fil des années certaines caractéristiques de la procédure de recours. Elle a constaté ainsi que celle-ci revêtait un caractère judiciaire (**G 1/86**, JO 1987, 447). Dans les décisions **G 7/91** (JO 1993, 356) et **G 8/91** (JO 1993, 346), la procédure de recours est considérée comme une procédure relevant du contentieux administratif.

Dans les décisions **G 9/91** (JO 1993, 408) et **G 10/91** (JO 1993, 420) (cf. également ci-dessus à ce propos le chapitre "Nature juridique de la procédure d'opposition", VI.D.1), la Grande Chambre de recours a confirmé que la procédure de recours est une procédure contentieuse administrative qui vise à contrôler la décision rendue en première instance. Selon la Grande Chambre de recours, il en résulte que la décision rendue en première instance ne peut en principe être réexaminée que sur la base des motifs déjà invoqués devant cette première instance. De même **T 534/89** (JO 1994, 464). La procédure de recours a pour objet le recours (décisions **G 9/92** et **G 4/93**, toutes deux publiées au JO 1994, 875).

Ces caractéristiques de la procédure de recours servent non seulement de critère lorsqu'il s'agit d'apprécier si une application par analogie est admissible dans un cas donné, elles ont également diverses conséquences sur un plan juridique général. C'est ainsi que les caractéristiques mises en évidence par la Grande Chambre de recours permettent de conclure que les principes généraux régissant les procédures judiciaires, tels que le principe selon lequel les parties disposent de l'instance, sont également applicables à la procédure de recours (cf. décisions **G 2/91**, JO 1992, 206, **G 8/91**, **G 8/93** (JO 1994, 887), **G 9/92** et **G 4/93**) et que la décision de la première instance ne peut en principe être revue que sur la base des motifs déjà avancés devant cette première instance (**G 9/91**, **G 10/91**), et que la requête détermine l'étendue de la procédure (ne ultra petita) (cf. **G 9/92** et **G 4/93**). La Grande Chambre de recours a également dit clairement que dans une procédure de recours sur opposition, les divisions d'opposition et les chambres de recours n'étaient compétentes en matière de décision que dans la mesure dans laquelle le brevet

européen a été attaqué dans la déclaration visée à la R. 55c). Au-delà, il n'y a pas de compétence et donc de pouvoir d'examiner les faits (cf. **G 9/91**, points 10 et 11 des motifs). Ainsi, le champ d'application de l'Art. 114(1) a été défini. En outre, la compétence pour engager la procédure et en déterminer l'objet, d'une part, et la compétence pour élucider les faits pertinents, d'autre part, ont été clairement délimitées. Nous allons passer en revue ci-après les diverses conséquences au niveau de la procédure et examiner plus en détail ces décisions de la Grande Chambre de recours.

2. Effet suspensif du recours

Selon l'Art. 106(1), le recours a un effet suspensif. La chambre juridique a précisé le contenu de cet effet dans la décision **J 28/94** (JO 1995, 742), dans laquelle un tiers prétendait avoir le droit à l'obtention du brevet et avait demandé la suspension de la procédure de délivrance en application de la R. 13(1).

La chambre a mis en évidence que l'effet suspensif du recours prive la décision entreprise d'effets juridiques, jusqu'à l'issue du recours. Ceci est justifié par la nécessité d'éviter que la réalisation de tels effets prive le recours de tout objet.

Ainsi, dès lors qu'une décision refusant de suspendre la publication de la mention de délivrance d'un brevet fait l'objet d'un recours, en attendant l'issue de celui-ci, la publication doit être différée. Si, comme en l'espèce, il s'avère impossible de suspendre la publication pour des raisons matérielles, toutes mesures utiles doivent être prises par l'OEB afin que le public soit averti de la non-validité de la mention de délivrance (cf. aussi **T 1/92**, JO 1993, 685, point 3.1 des motifs).

3. Langue de la procédure

Les dispositions relatives aux langues utilisées dans les procédures devant l'OEB sont également valables pour la procédure de recours. La R. 1(1) dispose que dans toute procédure écrite, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles (pour ce qui est de la situation juridique qui prévalait avant la suppression de la R. 3, cf. décisions **T 379/89** et **T 232/85**, JO 1986, 19). En outre, aux termes de la R. 2(1), toute partie à une procédure orale devant l'OEB peut, aux lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure.

Dans l'affaire **T 34/90** (JO 1992, 454), l'intimée, n'ayant pas avisé l'OEB comme elle l'aurait dû, a également omis d'assurer l'interprétation. Le mandataire de l'intimée a soutenu que puisqu'il avait à bon droit utilisé une autre langue officielle au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, il devait être autorisé à utiliser cette même langue pendant l'audition devant la chambre. Bien que le mandataire ne l'ait pas affirmé expressément, cet argument impliquait manifestement que, pour lui, la procédure de recours n'était qu'un simple prolongement de la procédure devant la première instance, c'est-à-dire, en l'occurrence, de la procédure d'opposition. La chambre s'est fondée sur le principe que pour pouvoir décider s'il est permis d'utiliser une autre langue officielle en vertu de la R. 2(1), ainsi que pour trancher d'autres questions de procédure, il y a lieu de considérer que la procédure de recours n'est pas la simple continuation de la procédure devant la première instance, mais qu'elle est au contraire tout à fait distincte et indépendante de cette procédure. Par conséquent, une partie ne peut utiliser une autre langue

officielle au cours de la procédure orale devant la chambre de recours, que si elle en a avisé de nouveau l'Office (cf. également Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3, JO 1995, 489).

Dans la décision **J 18/90** (JO 1992, 511), la chambre a reconnu que dans la procédure écrite ainsi que dans leurs décisions, les organes de l'OEB peuvent également utiliser une langue officielle autre que la langue de la procédure, à condition d'avoir pour ce faire l'accord de toutes les parties (cf. aussi **T 788/91**).

Dans l'affaire **T 706/91**, le recours avait été rédigé conformément à la R. 1(1) dans l'une des langues officielles, en l'espèce l'allemand. C'était donc dans cette langue que la requérante avait cité des passages des revendications et de la description du brevet européen en cause, rédigé en français, langue de la procédure. La chambre a jugé le recours admissible.

Cf. aussi p. 295.

4. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

4.1 Parties à la procédure de recours

En vertu de l'Art. 107, les parties à la procédure en première instance sont de droit parties à la procédure de recours qui lui fait suite, même si elles n'ont pas formé elles-mêmes de recours. L'Art. 99(4) dispose pour la procédure d'opposition que les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. En outre, la possibilité d'une intervention du contrefacteur présumé est prévue à l'Art. 105. Pour les autres procédures, le principe général qui s'applique est que toutes les personnes dont les intérêts sont affectés par la décision sont parties à la procédure (cf. la décision **T 811/90** (JO 1993, 728), dans laquelle la chambre a estimé que l'opposant n'était pas partie à une procédure ne concernant que le titulaire du brevet et faisant suite à la procédure d'opposition qui s'était terminée). Les tiers qui, conformément à l'Art. 115, présentent des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande, n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB.

Dans l'affaire **T 838/92**, le titulaire du brevet avait demandé l'exclusion de l'opposant comme partie à la procédure parce qu'il avait, selon lui, produit un faux document et il n'avait donc pas respecté le principe de bonne foi qui est le fondement de tout le fonctionnement de l'OEB. Après avoir constaté que selon l'Art. 107, lorsqu'un recours est formé par l'une des parties, toutes les autres parties à la procédure en première instance sont de droit parties à la procédure de recours, la chambre a décidé que, la Convention ne contenant aucune disposition permettant à une division d'opposition ou à une chambre de recours d'exclure une partie de la procédure en cours, l'intimée devait demeurer partie à la procédure.

4.2 Intervention

4.2.1 Action en justice

Conformément à l'Art. 105, une intervention dans la procédure d'opposition suppose, pour être recevable, que l'intervenant ait été traduit en justice par le titulaire du brevet pour contrefaçon ou que, après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée du brevet, il ait lui-même introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.

Dans l'affaire **T 195/93**, la chambre a estimé que le simple envoi, par le titulaire du brevet, d'une lettre mettant en demeure l'intervenant d'arrêter la production et la vente d'un produit couvert par le brevet, ne saurait être considéré comme introduisant une instance en vue d'une décision de justice, même si, en vertu de la loi nationale, des dommages et intérêts devaient être payés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre. En conséquence, l'intervention a été rejetée comme irrecevable.

4.2.2 Date de la déclaration d'intervention

La question s'est posée de savoir jusqu'à quel stade de la procédure une **intervention** est encore possible.

Dans la décision **G 4/91** (JO 1993, 707), la Grande Chambre de recours avait déclaré qu'une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois demeurait sans effet lorsqu'aucun recours n'a été formé.

Cette décision ne permet toutefois pas de savoir si la disposition de l'Art.105 s'applique également à la procédure de recours. Dans la décision **T 27/92** (JO 1994, 853), une chambre avait soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une intervention est recevable lorsqu'elle est formée pendant une procédure de recours sur opposition en instance. Etant donné que l'intervenant avait retiré sa déclaration d'intervention, cette procédure a été suspendue.

Dans la décision **G 1/94** (JO 1994, 787), la Grande Chambre de recours a eu à nouveau l'occasion de se prononcer sur cette question, qui lui a été soumise à l'occasion de l'affaire **T 169/92**, dans laquelle deux parties avaient produit une déclaration d'intervention dans la procédure de recours. Dans les décisions **T 338/89** en date du 10.12.1990 et **T 390/90** (JO 1994, 808), deux points de vue différents avaient été adoptés: alors que dans l'affaire **T 338/89** il avait été fait droit à l'intervention, au motif que la R. 66(1) permet d'appliquer par analogie la prescription de l'Art.105 à la procédure de recours, l'intervention avait été déclarée irrecevable dans la décision **T 390/90**, l'application par analogie de l'Art.105 à la procédure de recours ayant été refusée en raison de la différence de nature entre la procédure d'opposition et la procédure de recours, laquelle est une procédure judiciaire. Dans la décision **T 27/92** (JO 1994, 853), il a été estimé que la différence de nature entre la procédure d'opposition et la procédure de recours n'était pas telle que l'Art. 105 ne puisse être appliqué à la procédure de recours.

Après avoir examiné les "Travaux préparatoires" à la CBE, la Grande Chambre de recours a conclu qu'il y avait lieu d'appliquer l'Art.105 à la procédure de recours conformément à la volonté du législateur. Par "procédure d'opposition", il ne faut pas entendre uniquement la procédure de première instance, mais il est possible d'entendre aussi la procédure d'opposition en deuxième instance. Pour savoir si tel est le cas, il y a lieu de recourir à l'interprétation de chaque disposition. Il ressort des Travaux préparatoires que dans l'Art.105 le terme "procédure d'opposition" se refère également à la seconde instance. En conséquence, l'intervention dans la procédure de recours est recevable.

La Grande Chambre de recours s'est ensuite penchée sur la question connexe de savoir si l'intervenant peut invoquer tous les motifs d'opposition visés à l'Art.100, même si la division d'opposition ne les a pas encore examinés. Elle a répondu par l'affirmative. Lorsqu'un nouveau motif d'opposition est invoqué, il convient normalement de renvoyer l'affaire devant la première instance, à moins que le titulaire du brevet ne souhaite que la chambre règle l'affaire immédiatement.

La décision **T 296/93** (JO 1995, 627) portait sur le délai d'intervention: le 1.7.1992, l'intervenant avait été cité à comparaître devant un tribunal national. Le requérant invitait l'intervenant à mettre un terme à une prétendue contrefaçon du brevet européen incriminé. Le 30.9.1992, l'intervenant a introduit une demande reconventionnelle contre le requérant. Le 29.12.1992, l'intervenant a produit une déclaration d'intervention auprès de l'OEB. Dans ses conclusions, il a déclaré que l'Art.105 autorise tout tiers à intervenir, dès lors qu'il prouve que le titulaire du brevet lui a demandé de mettre un terme à la contrefaçon présumée, et qu'il a engagé une action devant un tribunal pour que celui-ci établisse l'absence de contrefaçon, deux moyens d'intervention qui ne s'excluent pas mutuellement. La chambre a estimé que l'Art. 105 repose sur le principe en vertu duquel, dès qu'une action est introduite, l'unique délai d'intervention commence à courir. Par conséquent, les deux possibilités indiquées à l'Art. 105(1), respectivement à la première et à la seconde phrase, quant au point de départ pris en compte pour calculer le délai de trois mois s'excluent mutuellement. Dans un cas donné, ce délai commence à courir avec l'introduction de la première action, qu'il soit fondé sur la première ou sur la seconde phrase de l'Art. 105(1).

4.2.3 Droits de l'intervenant, taxes d'intervention

Dans la décision **T 27/92**, en date du 25.7.94, la chambre de recours était d'avis que la validité d'une intervention déclarée au cours de la procédure de recours dépendait du paiement d'une seule taxe, à savoir la taxe d'opposition. Le paiement supplémentaire d'une taxe de recours n'est pas absolument nécessaire. La chambre n'a pas répondu à la question de savoir si le paiement d'une taxe de recours peut influer sur la position juridique d'un intervenant dans la procédure de recours, en ce sens qu'il acquiert la qualité de requérant indépendant, au motif que l'intervenant n'en avait pas exprimé le souhait dans le cas d'espèce. La taxe de recours a, sur requête, été remboursée.

Les chambres n'ont pas encore statué sur la question de savoir si une partie qui ne déclare son intervention qu'au stade du recours, en payant la taxe de recours, acquiert le droit de continuer la procédure de recours, bien qu'elle n'ait pas été partie à la procédure devant la première instance et qu'elle ne puisse introduire elle-même un recours sur opposition (cf. **G 4/91**, JO 1993, 707).

Dans l'affaire **T 1011/92** toutefois, les faits étaient les suivants: l'opposant et requérant avait retiré son recours, tandis que l'intervenant dans la procédure de recours avait maintenu sa demande de révocation du brevet et participé à la procédure orale. Il avait acquitté une taxe d'opposition et une taxe de recours. Il demanda le remboursement de la taxe d'opposition. La chambre a estimé qu'un intervenant devait payer une taxe d'opposition et une taxe de recours au même titre qu'un opposant, lorsqu'il souhaitait poursuivre une procédure de recours après le retrait du recours de l'opposant. La requête en remboursement de la taxe d'opposition a été rejetée. La procédure de recours a été poursuivie et s'est conclue, après l'examen quant au fond du brevet attaqué, par le rejet du recours formé par l'intervenant.

Dans l'affaire **T 195/93**, l'intervenant a produit une déclaration d'intervention et a acquitté la taxe d'opposition au cours de la procédure de recours en instance. Le recours a ensuite été retiré. La chambre a estimé que la position des intervenants était indépendante de celle de tout autre requérant. En conséquence, le recours ayant été retiré par son auteur après le dépôt de la déclaration d'intervention, la procédure ne pouvait pas être immédiatement close. La chambre a donc examiné la recevabilité de l'intervention, cf. p. 361. Dans sa conclusion, elle s'est fondée sur ce qu'a dit la Grande Chambre de recours dans la décision

G 1/94 (JO 1994, 787), à savoir que l'intervention du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'Art. 100, y compris sur des motifs qui n'ont pas été invoqués par le(s) premier(s) requérant(s). Elle a estimé en fait qu'il serait déraisonnable d'admettre de nouveaux motifs d'intervention, sauf si l'intervention doit être examinée en dépit du retrait du recours par le co-opposant.

4.3 Les droits des parties à la procédure au sens de l'Article 107 CBE

4.3.1 Vue d'ensemble

En ce qui concerne les droits des parties à la procédure de recours, la jurisprudence reconnaît à toutes ces parties le droit d'être entendues (**J 20/85** (JO 1987, 102), **J 3/90** (JO 1991, 550), **T 18/81** (JO 1985, 166), **T 94/84** (JO 1986, 337), **T 716/89** (JO 1992, 132)). Ce droit doit toutefois être exercé dans les limites de ce qui est objectivement utile à la procédure (cf. **T 295/87**, JO 1990, 470). En outre, les parties ont droit à la tenue d'une procédure orale (cf. notamment p. 221 s.).

La décision **G 1/86** (JO 1987, 447) a reconnu en outre la validité du principe de l'égalité de traitement de toutes les parties à une procédure devant une chambre de recours de l'OEB si celles-ci se trouvent dans des situations comparables au regard du droit.

Il en a été conclu dans la décision **T 73/88** (JO 1992, 557) que toutes les parties à une procédure de recours ont droit à la poursuite de la procédure (que ces parties aient ou non formé elles-mêmes un recours) que le retrait du recours par les requérants n'entraîne pas directement l'arrêt de la procédure et que, lorsqu'un recours valable a déjà été formé, il n'est plus nécessaire de former d'autres recours, les taxes de recours payées pour les recours formés ultérieurement devant alors être remboursées.

Dans sa décision **G 2/91** (JO 1992, 206), la Grande Chambre de recours n'a pas suivi cette interprétation du principe de l'égalité de traitement. Elle a en effet estimé que la qualité pour agir des parties qui ont formé recours n'est pas comparable, juridiquement, à celle des autres parties. En effet, selon les principes généraux admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé. L'Art. 107, 2ème phrase garantit uniquement aux parties à la procédure en première instance qui n'ont pas formé recours qu'elles sont parties à une procédure en instance. Une personne qui ne forme pas recours, bien qu'elle soit admise à le faire, mais qui se contente de participer à la procédure de recours, ne dispose pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure lorsque le requérant retire le recours. Elle n'acquiert ce droit qu'en formant elle-même un recours et en acquittant la taxe de recours prévue à cet effet. Aussi n'y a-t-il aucune raison de rembourser les taxes de recours acquittées pour les recours formés après le premier, si les conditions énoncées à la R. 67 ne sont pas remplies. (La décision **T 89/84** (JO 1984, 562) est dépassée dans la mesure où, d'une manière générale, elle nie la nécessité de former un recours incident). La question connexe de savoir si des parties n'ayant pas formé de recours peuvent présenter des requêtes sur le fond a été traitée dans les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (toutes deux publiées au JO 1994, 875) (cf. p. 364 s.).

Enfin, les parties ont en principe le droit de déterminer, par leurs requêtes, l'objet de la procédure et par là-même l'étendue de l'examen à effectuer par la chambre de recours. Ce droit a toutefois une portée différente selon qu'il s'agit du requérant ou de l'intimé. Il existe également des différences dans la procédure inter partes et la procédure ex parte. En revanche, les parties n'ont pas le droit de déterminer seules sur la base de quels faits la chambre de recours va rendre sa décision. Dans ce cas, le principe de l'examen d'office visé à l'Art. 114 s'applique (cf. p. 369 s.).

4.3.2 Reformatio in peius

Dans les affaires **G 9/92** et **G 4/93** (les deux JO 1994, 875), la Grande Chambre de recours a adopté la position suivante en ce qui concerne le fait que la chambre de recours est liée par les prétentions de la requérante et la possibilité de modifier un brevet lors d'un recours au détriment de la partie qui a pris l'initiative du recours:

"Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'Art.107, 2ème phrase, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.

Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'Art. 107, 2ème phrase, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires." (cf. **T 321/93**, par ex.).

En effet, la Grande Chambre estime que le recours vise à supprimer le grief par une modification ou une annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, en vertu de la CBE, le recours doit être formé et donc l'acte de recours présenté dans un certain délai. Il serait contraire à cette disposition d'accorder sans restriction à la partie non requérante le droit d'orienter par ses propres requêtes la procédure dans une autre direction, sans lui fixer un délai. (La décision **T 856/92** est conforme à la décision **G 9/92**).

La procédure **G 9/92** a été engagée à la suite de la question posée par la chambre dans les affaires **T 60/91** et **T 96/92** (les deux JO 1993, 551), lesquelles ont donc été jointes à cet égard. Dans ces deux affaires, la division d'opposition avait maintenu le brevet dans sa forme modifiée, sur la base du texte proposé dans la requête subsidiaire. Dans l'affaire **T 60/91**, le titulaire du brevet, ayant seul formé recours, avait demandé le maintien du brevet dans le texte correspondant à la requête principale présentée au cours de la procédure d'opposition. L'opposant et intimé avait, pour sa part, conclu à la révocation du brevet. Dans l'affaire **T 96/92**, l'opposant seul avait formé recours et demandé la révocation du brevet. Le titulaire du brevet et intimé avait demandé le maintien du brevet dans le texte initial. La question susmentionnée a été soumise à la Grande Chambre de recours en raison de son importance fondamentale et des décisions divergentes rendues à ce sujet par les chambres de recours, à savoir la décision **T 369/91** (JO 1993, 561), dans laquelle la chambre a approuvé, sur la base de la décision **G 2/91** (JO 1992, 206), la limitation du droit de présenter des requêtes, s'agissant des parties qui n'ont pas elles-mêmes formé de recours, et la décision **T 576/89** (JO 1993, 543), dans laquelle une telle limitation a été refusée. Depuis, l'affaire **T 96/92** a été renvoyée à la chambre de recours, la requête visant à saisir la Grande Chambre de cette question ayant été retirée. L'instruction de l'affaire **G 9/92** s'est poursuivie pour ce qui est de l'examen de la question soumise à la Grande Chambre dans la décision **T 60/91**. La procédure **G 4/93** a été engagée à la suite de la question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire **T 488/91**, dont les faits sont identiques à ceux de l'affaire **T 96/92**, si ce n'est que le titulaire du brevet et intimé avait demandé en l'occurrence le maintien du brevet dans le texte correspondant à la requête principale présentée au cours de la procédure d'opposition, dont la portée était plus étroite que celle du texte dans lequel le brevet avait été délivré initialement par la division d'examen.

4.3.3 Etendue de l'examen dans une procédure de recours sur opposition

Qu'il s'agisse des éléments du brevet à vérifier ou des motifs d'opposition, l'étendue de l'examen à effectuer par les chambres de recours est tout d'abord déterminée par l'opposition formée par l'opposant.

a) Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Dans l'affaire **G 9/91** (cf. p. 336), la Grande Chambre de recours a examiné la question de l'objet sur lequel se fonde la procédure de recours, dans la mesure où elle a conclu qu'une partie de l'objet d'un brevet (par exemple certaines revendications), qui n'est pas mise en cause par voie d'opposition au cours du délai de neuf mois, ne peut plus faire l'objet ni de la procédure d'opposition, ni de la procédure de recours. La déclaration de l'opposant visée à la R. 55c) précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause; elle fixe ainsi la compétence formelle de la division d'opposition et de la chambre de recours (cf. aussi point VI.E.4.5).

Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision **T 396/89**, il était également question de l'étendue de la compétence de la chambre de recours pour examiner l'opposition. La division d'opposition avait révoqué le brevet, constatant dans sa décision que les revendications 1 à 5 étaient nouvelles, mais pas la revendication 6. Les autres revendications 7 à 24 n'avaient pas été examinées. Le titulaire du brevet a formé un recours, demandant que le brevet soit délivré dans le texte soumis à la division d'opposition ou, à titre subsidiaire, sans la revendication 6. Les opposants, qui n'avaient pas eux-mêmes formé de recours, ont mis en cause la décision de la division d'opposition et contesté en outre la nouveauté des revendications 1 à 5. De l'avis du titulaire du brevet, la chambre n'avait plus à examiner cette question, étant donné que les intimés n'avaient pas formé eux-mêmes de recours. La chambre a estimé qu'elle n'était pas liée par les constatations de la division d'opposition, vu qu'une fois le recours formé, elle devait examiner l'affaire dans son ensemble et juger notamment la nouveauté des revendications 1 à 5.

La décision **T 896/90** est conforme à la décision **G 9/91**. La chambre a toutefois constaté que le fait que l'opposition ait été motivée en détail uniquement à l'encontre d'une revendication indépendante du brevet tel que délivré ne signifiait pas que seule cette partie du brevet litigieux devait être mise en cause. L'opposant avait demandé, sur le formulaire 2300, p. 2, la révocation du brevet dans sa totalité, alors que dans l'exposé des motifs, il avait indiqué que la révocation devait porter "au minimum sur la revendication 1". Il n'avait pas présenté de motifs détaillés quant aux revendications 3 à 12, lesquelles renvoyaient à la revendication 1.

Dans l'affaire **T 737/92**, l'opposition portait sur toutes les revendications du brevet et se fondait sur l'ensemble des motifs visés à l'Art. 100. Or, seul le motif visé à l'Art. 100a) avait fait l'objet d'un exposé détaillé de faits et justifications, et seules les revendications 1 à 8 avaient été mises en cause de façon détaillée. Les autres revendications 9 à 14 n'avaient pas été évoquées. La chambre a estimé que l'opposition formée contre le brevet se limitait à ce qui avait été exposé. Elle s'est donc bornée à examiner le motif visé à l'Art. 100a) et les revendications 1 à 8.

b) Nouveaux motifs d'opposition

Dans la décision **G 10/91** (cf. p. 337 s.), la Grande Chambre de recours a constaté que dans la procédure de recours, la chambre ne peut examiner que les motifs d'opposition qui ont déjà été avancés durant la procédure d'opposition. Un nouveau motif d'opposition ne peut être introduit dans la procédure de recours qu'avec **le consentement** du titulaire du

brevet. Le "droit de veto" de ce dernier existe quelle que soit la pertinence des nouveaux motifs d'opposition. Seule la première instance peut appliquer sans restrictions l'Art. 114(1), en vertu duquel il est également possible d'examiner des motifs d'opposition non invoqués (cf. également VI.E.4.5).

Dans diverses procédures, les chambres de recours ont été confrontées à la question de savoir quels étaient les effets de la décision de la Grande Chambre de recours sur deux problèmes notamment, à savoir ce qu'il faut entendre par motif d'opposition et de quelle manière il faut procéder lorsqu'un motif d'opposition a été examiné d'office par la division d'opposition. La Grande Chambre de recours a entre-temps été saisie de la première question.

Dans l'affaire **T 937/91** (JO 1996, 25), une opposition avait été formée contre un brevet européen au motif que son objet n'était pas brevetable au regard des Art. 52 à 57 . Or, seules les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive avaient été motivées lors de la procédure d'opposition en ce qui concerne les revendications indépendantes. Lors de la procédure de recours qui s'ensuivit, la chambre a estimé qu'à première vue, l'objet de la revendication 1 ne semblait pas brevetable conformément à l'Art. 52(2)d) . La question était donc de savoir si la chambre avait le pouvoir de soulever d'office cette nouvelle objection, sans le consentement du titulaire du brevet.

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91**, la notion de "motifs d'opposition" n'avait pas été explicitée; selon la décision **T 937/91**, deux interprétations sont possibles, l'une d'elle revenant à considérer que chacun des trois motifs d'opposition mentionnés aux lettres a), b) et c) respectivement de l'Art.100 représente un motif d'opposition distinct (comme dans les décisions **T 503/90**, **T 588/90**, **T 796/90**, **T 166/91**, **T 381/91**). Cependant, aucun lien logique n'existe, apparemment, entre l'objection selon laquelle l'objet d'une revendication est dénué de nouveauté et l'objection selon laquelle l'invention est contraire à "l'ordre public", qui pourrait justifier la conclusion qu'il s'agit là d'un seul et même "motif". Selon la seconde interprétation possible, seuls les motifs (nouveauté, activité inventive, etc.) effectivement fondés dans l'opposition formée conformément à la R. 55c) ou - mais uniquement à titre exceptionnel - invoqués d'office par la division d'opposition, méritent d'être examinés lors de la procédure de recours. Cette interprétation restrictive reviendrait, de l'avis de la chambre, à limiter l'obligation faite par l'Art. 114(1) à l'Office européen des brevets de procéder à l'examen d'office des faits, ce qui semble aller bien au-delà d'une interprétation raisonnable de cet article.

Estimant qu'il etait nécessaire d'interpréter les décisions **G 9/91** et **G 10/91**, la chambre a soumis à la Grande chambre de recours la question suivante:

"Lorsqu'une opposition formée contre un brevet au titre de l'Art. 100a) est fondée uniquement sur l'absence de nouveauté et d'activité inventive conformément aux Art. 54 et 56, une chambre de recours peut-elle, d'office, introduire dans la procédure le motif selon lequel l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'Art. 52(2)?"

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/95**.

Une question similaire a été soumise à la Grande Chambre de recours dans la décision **T 514/92** (JO 1996, 270): "Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'Art. 100a) pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et que l'opposant introduit pendant la procédure de recours un nouveau grief, selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l'un des documents cités précédemment ou à un document

produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouveau grief comme introduisant un nouveau motif d'opposition?"

La procédure est en instance sous le numéro **G 7/95** et sera jointe à l'affaire **G 1/95**.

Aussi dans la décision **T 18/93**, la chambre a interprété l'expression "motifs d'opposition": la division d'opposition avait examiné la nouveauté et l'activité inventive essentiellement sur la base d'un document considéré comme l'état de la technique le plus proche. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant (opposant) a, pour la première fois, cité plusieurs autres publications, ce qui l'a amené à demander le réexamen de la nouveauté. S'opposant expressément à l'examen du "nouveau motif" relatif à l'absence de nouveauté, l'intimé a fait valoir que l'objection relative à l'absence de nouveauté doit être considérée comme un "nouveau motif d'opposition" qui n'a pas été dûment déposé ni fondé au cours du délai d'opposition de neuf mois, et qu'un tel motif ne peut être admis dans la procédure de recours sans le consentement de l'intimé, qui n'a pas été donné en l'espèce.

Selon la chambre, la décision **G 9/91** se réfère clairement à "l'ensemble des motifs d'opposition énoncés à l'Art. 100a), b) et c)", c'est-à-dire aux trois motifs qui y sont expressément indiqués. Ainsi, rien ne permet d'étendre la notion de "motifs d'opposition", qui découle de l'argumentation précitée, à des "motifs" distincts relevant de l'une de ces catégories de motifs d'opposition. En particulier, les objections relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont toutes deux soulevées au titre de l'Art. 52(1). Quant aux Art. 54(1) et 56, ils définissent simplement les exigences relatives à la nouveauté et à l'activité inventive, qui, de plus, ont trait au problème général de la brevetabilité par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'Art. 54, paragraphes 2) à 5), et concernent donc le même motif d'opposition au sens précité. En outre, dans l'affaire **G 9/91**, la division d'opposition n'avait pas déjà examiné la question de la nouveauté, ni motivé sa conclusion sur ce point dans la décision faisant l'objet du recours (Cf. **T 796/90**).

Lorsque la division d'opposition a examiné d'office un motif d'opposition invoqué tardivement, la chambre de recours est autorisée à statuer sur ce motif (par ex. **T 309/92** et **T 931/91**).

Dans l'affaire **T 986/93** (JO 1996, 215), il s'agissait de savoir si la chambre de recours était habilitée à examiner, même sans l'accord du titulaire du brevet, un motif d'opposition qui n'avait été invoqué, passé le délai d'opposition, qu'au stade de la procédure orale devant la division d'opposition et qui, en raison de sa présentation tardive, n'avait pas été pris en considération par la division d'opposition, conformément à l'Art. 114(2). La chambre a estimé que dans ce cas, elle était autorisée à tenir compte du motif d'opposition, lorsqu'elle conclut que la division d'opposition a exercé à mauvais escient le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. Elle a interprété l'avis **G 10/91** en ce sens que les "nouveaux motifs d'opposition" sont ceux qui n'ont été invoqués qu'au stade de la procédure de recours. Elle a réfuté l'argumentation du requérant, selon laquelle il fallait entendre par "nouveaux motifs d'opposition" tous les motifs qui n'ont pas été invoqués dans le délai d'opposition visé à la R. 55c) ou qui n'ont pas été examinés par la division d'opposition en vertu de l'Art. 114(2). Même lorsqu'un motif n'est pas pris en considération par une division d'opposition, il n'en demeure pas moins qu'il a été invoqué au cours de la procédure d'opposition et qu'il n'est donc pas "nouveau". En outre, la décision de la division d'opposition de ne pas tenir compte de ce motif peut également être revue par la chambre. Lorsque cette dernière estime que la division d'opposition a exercé à mauvais escient le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré, elle peut exercer elle-même ce pouvoir, rendre une décision qui remplacera celle de la division d'opposition et examiner le motif d'opposition.

Dans l'affaire **T 758/90**, la chambre a déclaré que les décisions **G 9/91** ou **G 10/91** ne

permettent pas de répondre avec certitude à la question de savoir si le consentement du titulaire du brevet est nécessaire pour que la chambre puisse examiner les motifs d'opposition soulevés lors de la procédure d'opposition par un opposant seulement, puis repris dans la procédure de recours par un autre opposant agissant en qualité de requérant. La chambre a laissé cette question en suspens, puisque ces motifs n'étaient pas déterminants pour rendre la décision.

Dans la décision **T 1002/92** (JO 1995, 605), la chambre a également appliqué les principes posés dans l'avis **G 10/91** aux justifications et aux arguments produits tardivement à propos d'un motif d'opposition déjà invoqué.

Dans la décision **T 968/92**, la chambre a estimé que lorsque les revendications demeuraient inchangées après la suppression des renvois figurant dans des revendications dépendantes, il n'y avait pas lieu d'examiner, dans la procédure de recours sur opposition, des motifs d'opposition invoqués pour la première fois dans la procédure de recours, à moins que le titulaire du brevet ne donne son consentement.

4.3.4 Etendue de l'examen dans une procédure ex parte

Dans la procédure ex parte, la chambre de recours bénéficie d'une marge de manoeuvre plus large.

a) Examen des conditions de brevetabilité

La Grande Chambre de recours a tranché, dans l'affaire **G 10/93** (JO 1995, 172), la question de savoir si, dans le cas d'une décision de rejet de la division d'examen, la chambre de recours peut confirmer le résultat de la décision de première instance mais en invoquant d'autres motifs.

La Grande Chambre de recours a estimé que, dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure. Elle doit décider, en exerçant son pouvoir d'appréciation, si elle tranche elle-même l'affaire ou la renvoie à la division d'examen pour suite à donner.

Cette position est justifiée par l'absence de caractère contentieux de l'examen judiciaire effectué dans le cadre d'une procédure ex parte. Il consiste en l'examen des conditions de délivrance d'un brevet dans une procédure à laquelle une seule partie - le demandeur - participe. Les instances compétentes doivent vérifier que les conditions de brevetabilité sont remplies. Par conséquent, dans le cadre de procédures ex parte, les chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, et elles peuvent prendre en considération de nouveaux motifs bien que la procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, soit principalement destinée à contrôler la décision attaquée.

Cette décision a été prise à la suite de la saisine présentée dans l'affaire **T 933/92**, dans laquelle la division d'examen avait rejeté la demande de brevet au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'Art. 123(2). Bien que partageant l'avis de la division d'examen pour ce qui est du respect de l'Art. 123(2), la chambre de recours a jugé

·que la demande de brevet devait être rejetée pour absence d'activité inventive. Elle a estimé que les décisions **G 9/91** et **G 10/91** n'avaient pas tranché la question de savoir s'il est possible de compléter ou de remplacer par d'autres les motifs invoqués au cours de la procédure d'examen.

Pour ce qui est de la portée de l'obligation de procéder à un examen après le retrait partiel du recours, cf. ci-après p. 371 s.

b) Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Bien que dans l'affaire **G 9/93**, la Grande Chambre de recours ait réformé la jurisprudence antérieure établie par la décision **G 1/84** (JO 1985, 299) et décidé que l'opposition formée par le titulaire à son propre brevet était irrecevable, elle a également décidé que cette décision ne s'appliquait pas aux oppositions formées avant qu'elle ne soit rendue publique.

De là, dans la décision **T 788/90** en date du 28.10.1994, la chambre pouvait poser un principe pour tous les cas d'opposition formée par le titulaire du brevet. Il y avait lieu d'examiner la présente opposition du type ex parte (opposition formée par le titulaire du brevet), conformément aux principes établis par la décision **G 1/84** et, de ce fait, de procéder à l'examen d'office des faits. Par conséquent, la chambre de recours peut aller au-delà des demandes présentées par les parties et examiner l'ensemble des revendications du brevet, même si certaines d'entre elles ne sont manifestement pas mises en cause dans l'acte d'opposition. En outre, elle n'est pas limitée aux seuls moyens de preuve apportés à l'appui du motif d'opposition mais peut en citer d'autres, même si ces nouveaux moyens n'ont pas été invoqués par l'opposant/breveté.

4.4 Révision des décisions rendues par la première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation

Dans l'affaire **T 640/91** (JO 1994, 918), la chambre de recours a examiné dans quelle mesure les chambres pouvaient réviser les décisions rendues par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. A propos d'une requête en remboursement de la taxe de recours, il avait été posé la question de savoir si la division d'examen avait "aussi souvent qu'il était nécessaire" invité le demandeur à présenter ses observations, conformément à l'Art. 96(2). La chambre de recours a estimé que la formulation "aussi souvent qu'il est nécessaire" laisse à la division d'examen une certaine marge d'appréciation dans ses décisions. Selon la chambre: "... lorsqu'un requérant conteste l'exercice fait par la première instance de son pouvoir d'appréciation à propos d'une question de procédure, la chambre de recours n'a pas à examiner les faits de l'espèce à la place de la première instance, ni à décider si elle aurait ou non exercé ce pouvoir d'appréciation de la même manière que la première instance ... La chambre considère qu'une chambre de recours ne doit annuler l'exercice fait par une première instance de son pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que ledit pouvoir d'appréciation a été exercé selon des principes erronés, sans tenir compte des principes corrects, ou a été exercé de manière déraisonnable." (De même **T 986/93** (JO 1996, 215)). Cf. aussi p. 294.

4.5 Examen des faits

Les parties n'ont pas le droit de déterminer sur la base de quels faits la chambre de recours va rendre sa décision. Au contraire, l'Art. 114(1) s'applique en principe également dans la procédure de recours. En vertu de cet article, la chambre de recours doit procéder à l'examen d'office des faits (cf. **T 89/84**, JO 1984, 562; **J 4/85**, JO 1986, 205, ces deux

décisions étant dépassées, dans la mesure où elles reconnaissent aux chambres de recours une compétence en matière de décision en l'absence de requête).

La Grande Chambre de recours a délimité dans quelques décisions le champ d'application juridique de l'Art. 114(1) dans la procédure de recours.

Dans la décision **G 8/91** (JO 1993, 346), la Grande Chambre de recours a considéré que l'Art. 114(1) ne confère pas le pouvoir de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours. C'est ce qui découle de la construction juridique de la CBE. Si l'Art. 114(1) était d'une manière générale applicable à des situations de retrait de ce genre, la disposition d'exception de la R. 60(2) serait sans objet pour ce qui est du retrait de l'opposition. En outre, le retrait du recours ne doit pas être considéré comme une demande au sens de l' Art. 114(1), 2ème membre de phrase, à laquelle ne serait pas limité l'examen des faits par l'OEB; il constitue au contraire un acte de procédure qui ne requiert pas l'assentiment de la chambre de recours concernée (point 8 des motifs).

Dans les affaires **G 9/91** (JO 1993, 408) et **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre de recours a constaté que contrairement à la première instance, la chambre de recours ne peut, dans la procédure de recours, se prévaloir de l'Art. 114 que dans certaines limites, pour déterminer l'étendue de l'examen qu'elle doit effectuer. S'agissant des parties du brevet à examiner, elle a déclaré que l'exigence posée à la R. 55c) de préciser dans quelle mesure le brevet est mis en cause par l'opposition dans le délai fixé à l'Art. 99(1) serait de toute évidence dénuée de sens si, ultérieurement, des parties du brevet autres que celles ainsi mises en cause pouvaient être librement introduites dans la procédure. Ceci serait contraire à la conception de base de l'opposition après délivrance telle que prévue par la CBE. En limitant son opposition à certains éléments du brevet, l'opposant s'abstient délibérément de faire usage du droit que lui confère la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Ces éléments ne sont donc, à proprement parler, soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les Art. 101 et 102, et il n'existe aucune "procédure" au sens des Art. 114 et 115 portant sur ces éléments non contestés (cf. point 10 des motifs de la décision).

La Grande Chambre reconnaît que l'Art. 114(1) ne constitue pas une base juridique imposant un examen des motifs d'opposition qui ne sont pas contenus dans la déclaration visée à la R. 55c). De plus, contrairement au caractère purement administratif de la procédure d'opposition, la procédure de recours est à considérer comme une procédure judiciaire, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans les décisions qu'elle a rendues au sujet des affaires **G 7/91** et **G 8/91** (cf. point 7 des motifs). Cette procédure a par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative. Il est donc justifié, bien que l'Art. 114(1) concerne aussi en principe la procédure de recours, d'appliquer d'une manière générale cette disposition de façon plus restrictive dans une telle procédure que dans la procédure d'opposition. En ce qui concerne en particulier des motifs d'opposition nouvellement invoqués, la Grande Chambre considère pour les raisons exposées ci-dessus qu'ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours.

La décision **T 182/89** (JO 1991, 391) définit le contenu de cette obligation d'examen: il y a lieu de ne pas interpréter l'Art. 114(1) comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition n'ayant pas été correctement étayés par un opposant, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la R. 55c). (De même, **T 441/91**.)

Comme la Grande Chambre de recours l'a souligné dans la décision **G 8/93** (JO 1994, 887,

cf. p. 372), il faut qu'une procédure soit en instance pour qu'il y ait obligation d'examen. Il avait déjà été constaté dans la décision **T 328/87** (JO 1992, 701) que les faits ne pouvaient être examinés que lorsque le recours était recevable (point 4 des motifs, fin).

Cette obligation d'examen a toutefois des limites. Cela vaut tout d'abord lorsque, conformément à l'Art. 114(2), des faits sont invoqués tardivement ou que des preuves ne sont pas produites en temps utile (cf. à ce sujet p. 253 s.). Cela s'applique également dans le cas où l'opposant/l'intimé retire son opposition. Ainsi, la chambre a constaté dans l'affaire **T 34/94**: si, lors du retrait d'une opposition, l'opposant est partie à la procédure en tant qu'intimé, la chambre peut tenir compte de preuves produites par l'opposant avant le retrait de l'opposition. Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure, l'étendue de l'examen d'office prévu à l'Art. 114(1) n'est pas telle qu'une déclaration orale faite antérieurement par l'opposant doive être examinée lorsqu'il est difficile d'établir les faits déterminants sans son concours. Ainsi, la jurisprudence développée dans les décisions **T 129/88** (JO 1993, 598), **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 887/90** et **T 634/91** a été confirmée. Cf. également la décision **T 252/93**.

La décision **T 60/89** (JO 1992, 268) a introduit de nouvelles restrictions: lorsque des faits, qui ont été invoqués sans preuve comme détruisant la nouveauté, sont survenus il y a longtemps et que la question n'est plus poursuivie par les parties, la chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office en vertu de l'Art. 114(1) (cf. point 3.1.1 des motifs).

5. Clôture de la procédure de recours

Conformément à la CBE, il est possible de retirer la demande de brevet, l'opposition et le recours. Selon la décision **J 19/82** (JO 1984, 6) un retrait partiel est également possible. Les conséquences d'une telle déclaration pour une procédure de recours en instance sont examinées ci-après. Ce problème est étroitement lié aux questions qui ont été traitées ci-dessus.

5.1 Retrait du recours

Dans les décisions **G 7/91** et **G 8/91** (JO 1993, 346 s. et 356), la Grande Chambre de recours a constaté que le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure ex parte soit d'une procédure inter partes **clôt** la procédure de recours en ce qui concerne les questions **de fond** ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance.

Ces décisions confirment ainsi la jurisprudence constante qui veut que la chambre de recours se contente de prendre acte du retrait du recours, les parties ne recevant plus qu'une notification du greffe les informant de la clôture de la procédure de recours. L'application par analogie à la procédure de recours de la R. 60(2), 2ème phrase applicable à la procédure d'opposition, possibilité évoquée dans les décisions **T 357/89** (JO 1993, 146) et **T 695/89** (JO 1993, 152) par les chambres saisies de ces affaires, a été refusée par cette jurisprudence. De l'avis de la Grande Chambre de recours, le caractère différent de ces deux procédures sur le plan juridique s'oppose à une telle application: la procédure de recours relève du contentieux administratif, de sorte qu'une dérogation aux principes généraux du droit procédural, comme par exemple le principe selon lequel les parties disposent de l'instance, doit être motivée bien plus rigoureusement que dans la procédure administrative. En outre, il convient de considérer que la R. 60(2), 2ème phrase est en relation étroite avec la procédure d'opposition en tant que procédure engagée après délivrance du brevet et qu'elle n'est donc pas applicable par analogie (cf. point 7 des motifs

de la décision). Ni l'Art. 114(1), ni l'intérêt général et plus précisément l'intérêt de l'intimé ne s'opposent à une telle interprétation. L'Art. 114(1) ne vise que l'examen des faits. En outre, le retrait du recours ne doit pas être considéré comme une demande au sens de l'Art. 114(1), 2ème membre de phrase; il constitue au contraire un acte de procédure qui ne requiert pas l'assentiment de la chambre de recours concernée. Dans le système du brevet européen, c'est principalement la procédure d'opposition qui permet d'assurer la protection de l'intérêt général. En principe, il conviendrait donc d'admettre que le brevet ne gêne pas ceux qui n'ont pas fait opposition, si bien qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la procédure de recours pour défendre les intérêts de ceux qui n'ont pas fait opposition. Il ne s'avère pas davantage nécessaire de protéger les intérêts de l'intimé qui n'a pas formé lui-même de recours, comme l'expose en détail la décision **G 2/91** (JO 1992, 206). Enfin, la Grande Chambre de recours a fait observer que, dans le cas d'un requérant unique, le retrait du recours par celui-ci annule l'effet suspensif du recours, de sorte que la décision de la division d'opposition acquiert force de chose jugée pour ce qui concerne **les questions de fond**.

Si l'unique requérant déclare qu'il retire son recours, la chambre de recours est habilitée, selon la décision **T 659/92** (JO 1995, 519), à trancher la question faisant l'objet d'un litige entre les parties, à savoir si le retrait du recours est valable.

Après le retrait du recours, il est permis de trancher des **questions secondaires** (**T 85/84**). Ainsi, dans les décisions **T 21/82** (JO 1982, 256), **J 12/86** (JO 1988, 83), **T 41/82** (JO 1982, 256), **T 773/91**, la chambre a examiné une requête en remboursement de la taxe de recours présentée après le retrait du recours et, dans les décisions **T 117/86** (JO 1989, 401), **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 614/89** et **T 765/89**, une requête en répartition des frais.

Conformément à la décision **T 195/93**, le retrait du recours par le requérant après qu'une déclaration d'intervention a été présentée ne saurait entraîner la clôture immédiate de la procédure. La chambre doit examiner la recevabilité de l'intervention (cf. ci-dessus, p. 361 s.).

Dans la décision **T 6/92**, la chambre a considéré que le retrait partiel du recours par l'unique requérant (opposant), après qu'il a été procédé lors de la procédure de recours à une limitation de l'objet du brevet autorisée au regard de l'Art.123, a pour conséquence que la chambre de recours n'est plus compétente pour examiner sur le fond l'objet limité qui subsiste. Le brevet doit donc être délivré sous cette forme.

5.2 Retrait de l'opposition lors de la procédure de recours

Si l'opposition est retirée durant la procédure de recours, les conséquences varient selon que l'opposant est requérant ou intimé dans la procédure de recours.

Si l'opposant est le requérant, sa déclaration est considérée, d'après la jurisprudence constante, comme un retrait du recours, ce qui a pour effet de clore la procédure (cf. **T 117/86** (JO 1989, 401), **T 129/88** (JO 1993, 598), **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 381/89**, **T 678/90**). Les déclarations produites après le retrait de l'opposition ne peuvent être prises en considération (cf. **T 381/89**).

Toutefois, dans l'affaire **T 544/89**, la poursuite d'office de la procédure de recours a été autorisée pour les cas où le brevet serait révoqué ou limité.

Cette interprétation n'a pas été confirmée par la décision **G 8/93** (JO 1994, 887), dans laquelle la Grande Chambre de recours a estimé que la réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement

la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.

Dans cette décision, la Grande Chambre de recours a une fois de plus montré qu'il convient d'établir une distinction entre le droit d'introduire et de poursuivre une procédure et la compétence pour examiner les faits lors d'une procédure en instance. Selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, le droit de disposer de l'instance, dans le cadre d'une procédure de recours, appartient **exclusivement** au requérant. Quant à l'examen d'office, il peut être effectué par les chambres conformément à l'Art. 114 , mais à condition qu'une procédure soit en instance.

En revanche, si l'opposant est l'intimé, le retrait de l'opposition n'a, en vertu de la jurisprudence constante, aucune influence sur la procédure de recours (cf. **T 135/86**, **T 272/86**, **T 362/86**, **T 373/87**, **T 377/88**, **T 419/88**, **T 149/89**, **T 697/89**, **T 194/90**, **T 358/90**, **T 548/90**, **T 629/90** (JO 1992, 654), **T 138/91**, **T 247/91**, **T 627/92**, **T 329/92** et **T 822/92**). Toutefois, d'après la décision **T 789/89** (JO 1994, 482), il résulte du retrait de l'opposition par l'intimé que ce dernier n'est plus partie à la procédure de recours pour ce qui concerne les questions de fond, mais uniquement pour la question de la répartition des frais (confirmé par les décisions **T 82/92**, **T 884/91**, **T 329/92**). En revanche, dans la décision **T 484/89**, il a été jugé que l'intimé reste partie à la procédure bien qu'il ne soit pas tenu d'y participer activement.

La décision **T 634/91** défend une autre interprétation: dans l'affaire en cause, le titulaire du brevet avait également introduit un recours contre la révocation du brevet par la division d'opposition, et les opposants avaient retiré l'opposition lors de la procédure orale devant la chambre de recours. La chambre a estimé en l'occurrence que le retrait de l'opposition prive **en principe** d'objet l'opposition et le recours introduit à son encontre. Elle n'a pas établi de distinction selon la situation de l'opposant dans la procédure de recours. La chambre a considéré que les chambres de recours peuvent poursuivre d'office la procédure au titre de l'Art. 114(1) et de la R. 60(2). (Dans la décision **T 197/88**, JO 1991, 254, citée par la chambre en l'espèce, la chambre s'est prononcée en faveur de la poursuite d'office de la procédure par la division d'opposition, alors que l'opposition avait été retirée après l'envoi de la notification établie conformément à la R. 58(4)). La poursuite d'office de la procédure ne constitue cependant pas une obligation, mais elle est souhaitable lorsqu'il est possible d'élucider les faits sans investigations coûteuses et sans l'aide de l'opposant. (Ce principe avait été posé dans la décision **T 129/88** (JO 1993, 598) à propos de l'examen d'une utilisation antérieure connue du public, suite au retrait de l'opposant/intimé de la procédure). Dans le cas d'une poursuite d'office de la procédure, la chambre doit se contenter d'examiner si, sur la base du dossier à la date du retrait de l'opposition, on peut à première vue envisager sérieusement une révocation totale ou partielle du brevet.

S'agissant des conséquences du retrait de l'opposition pour ce qui concerne le pouvoir de la chambre d'examiner les faits d'office, cf. point VI.E.4.5.

5.3 Requête en révocation du brevet

Si l'opposant est le requérant et que le titulaire du brevet laisse entendre qu'il n'est plus intéressé par le maintien du brevet, la jurisprudence constante veut que la procédure de recours soit alors close par une décision ordonnant la révocation du brevet, sans que les problèmes de fond aient été abordés, et ce, en vertu de l'Art. 113(2) qui prévoit que le brevet ne peut être maintenu que dans le texte qui a été accepté par le titulaire du brevet.

Faute d'un tel texte, il doit être considéré qu'il n'a pas été satisfait à l'une des conditions essentielles requises pour le maintien du brevet. Peu importe à cet égard que le titulaire du brevet n'ait pas demandé expressément la révocation du brevet. Sa déclaration doit être interprétée selon son esprit. De même, s'il déclare - ce qui ne serait pas correct à ce stade de la procédure - qu'il retire sa demande au lieu de demander la révocation du brevet, sa déclaration doit être interprétée comme une requête en révocation, ce qui entraîne la suppression du texte accepté, visé à l'Art. 113(2). Il en va de même en ce qui concerne la déclaration de renonciation au brevet pour la réception de laquelle les instances nationales ont compétence. (Cf. **T 73/84**, (JO 1985, 241), **T 186/84** (JO 1986, 79), **T 230/84**, **T 264/84**, **T 157/85**, **T 237/86** (JO 1988, 261), **T 251/86**, **T 415/87**, **T 92/88**, **T 459/88** (JO 1990, 425), **T 68/90**, **T 677/90**, **T 308/91**, **T 315/91**, **T 322/91**, **T 370/91**, **T 936/91**, **T 924/92**; cf. aussi p. 270 s.).

Dans l'affaire **T 347/90**, c'était le **titulaire du brevet** qui était **le requérant**. Il a déclaré lors de la procédure de recours qu'il retirait sa demande. La chambre a, là encore, interprété cette déclaration comme une requête en révocation du brevet. Elle a donc rejeté le recours sans procéder à l'examen des questions de fond, confirmant ainsi la décision de révocation rendue par la première instance.

La chambre de recours est parvenue aux mêmes conclusions dans l'affaire **T 18/92**. Dans cette affaire, le titulaire du brevet/requérant avait demandé expressément la révocation de son brevet.

Dans l'affaire **T 973/92**, l'intimée titulaire du brevet avait déclaré que le brevet "avait été abandonné depuis le 24.1.1992". Selon la chambre, une telle déclaration ne peut pas être considérée comme une requête en révocation, car il ne s'agit pas d'une déclaration disant que le brevet était abandonné dès l'origine. La chambre a donc jugé que la jurisprudence en matière de requêtes en révocation n'était pas applicable au cas d'espèce et qu'elle était tenue d'examiner le recours quant au fond.

5.4 Brevet éteint dans tous les Etats désignés

Dans la décision **T 329/88**, la chambre a appliqué par analogie la R. 60(1) à la procédure de recours et mis fin à la procédure sans avoir tranché l'affaire quant au fond, étant donné que le brevet européen s'était éteint au cours de la procédure de recours dans tous les Etats désignés. L'opposant/requérant n'avait pas demandé la poursuite de la procédure de recours (cf. aussi **T 762/89**). Il convient de noter à ce propos que la clôture de la procédure ne produit pas d'effet rétroactif tel que le prévoyait l'Art. 68 pour la révocation. La procédure est close du fait que le brevet est désormais éteint - ex nunc - avec effet dans les différents Etats contractants désignés.

6. Recevabilité du recours

6.1 Décision susceptible de recours

Selon l'Art. 106(1), 1ère phrase, le recours est recevable contre les **décisions** des instances de l'OEB.

Conformément à la décision **J 12/85** (JO 1986, 155), une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres instances de l'OEB. Par conséquent, elle ne peut être saisie d'une requête en rectification de la décision attaquée, présentée en vertu de la R. 89. C'est tout d'abord à la première instance de statuer sur cette requête, avant que la chambre de recours puisse être saisie de l'affaire.

Dans la décision **T 5/81** (JO 1982, 249), la chambre a confirmé qu'un recours ne peut porter que sur une décision susceptible de recours au sens de l'Art. 106(1) et non pas sur des actes préparatoires visés à l'Art. 96(2) et à la R. 51(3). La Grande Chambre de recours a constaté dans sa décision **G 5/91** (JO 1992, 617) qu'il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'Art. 106(3), un recours indépendant.

Suite à la décision **G 1/90** (JO 1991, 275), la décision **T 26/88** (JO 1991, 30), selon laquelle un document, dans lequel il est déclaré que le brevet est révoqué, conformément à l'Art. 102(4), (5), n'est pas une décision, est dépassée (cf. aussi p. 343 s.).

Selon l'Art. 106(3), une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties (décision intermédiaire) ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Le recours indépendant est admis, selon la pratique constante des chambres de recours, contre les décisions intermédiaires concernant la recevabilité de l'opposition (par exemple dans l'affaire **T 10/82**, JO 1983, 407) et contre les décisions intermédiaires concernant le maintien du brevet dans une forme modifiée (cf. **T 247/85**, **T 89/90** (JO 1992, 456) et aussi p. 345).

Dans la décision **J 13/83**, il a été précisé que la notification selon la R. 69(1) n'est pas une décision susceptible de recours. Selon la décision **J 8/81** (JO 1982, 10), c'est le contenu et non pas la forme d'un document qui permet de déterminer s'il s'agit d'une décision ou d'une notification (cf. aussi **J 26/87**, JO 1989, 329). Dans l'affaire **T 934/91** (JO 1994, 184), la chambre a estimé qu'une décision implique que l'on puisse choisir entre plusieurs solutions juridiquement admissibles.

Dans la décision **J 13/92**, la chambre de recours a confirmé qu'il convient de se fonder sur le contenu et non sur la forme d'un document, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on a affaire à une notification ou à une décision susceptible de recours. En l'espèce, le demandeur avait fait savoir qu'il abandonnait sa demande. Le retrait de la demande avait été annoncé dans le Bulletin européen des brevets. Par la suite, le demandeur avait demandé que sa déclaration de retrait soit considérée comme non avenue et que la procédure soit poursuivie. Cette demande avait été rejetée par l'agent des formalités dans une "notification". La chambre de recours a considéré que cette notification constituait une décision.

Dans la décision **J 2/93** (JO 1995, 675), il a été précisé que n'est pas susceptible de recours, conformément à l'Art. 108, une lettre émise à l'en-tête d'une Direction générale sous la signature d'un Vice-Président de l'OEB, dès lors qu'il apparaît de son contenu qu'elle n'a pas le caractère d'une décision et de sa forme qu'elle n'émane d'aucune des instances énumérées dans l'Art. 21(1).

Dans la décision **T 838/92**, le titulaire du brevet avait demandé à la chambre de recours d'annuler le procès-verbal de la procédure orale en première instance. Selon lui, le procès verbal n'avait pas été établi conformément à la R. 76.

La chambre a constaté que le procès-verbal de la procédure orale ne constitue pas une décision et ne peut donc pas être annulé par la chambre de recours.

6.2 Chambre de recours compétente

Les compétences des chambres de recours sont définies à l'Art. 21. Dans la décision **G 2/90** (JO 1992, 10), il a été précisé qu'en vertu de l'Art. 21(3)c), la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'Art. 21, c'est la chambre de recours technique qui est compétente. La définition des compétences énoncée à l'Art. 21(3) et (4) n'est pas affectée par la R. 9(3).

Dans l'affaire **J 30/94**, un recours avait été formé contre une décision de la division d'examen rejetant une requête en rectification d'erreurs au titre de la R. 89. Etant donné que cette décision ne concernait ni un rejet d'une demande européenne ni la délivrance d'un brevet européen, la chambre de recours juridique a été considérée comme compétente pour l'examen de ce recours, en vertu de l'Art. 21(3)c). La chambre a estimé que le fait que la requête en rectification d'erreurs visait une décision de délivrance d'un brevet européen ne changeait en rien la compétence, car le recours portait sur la décision de rejeter la requête en rectification et non sur la décision de délivrer un brevet.

La situation était la même dans la décision **T 850/95** (JO 1996, ***), mais la chambre a considéré que l'interprétation donnée de l'Art. 21(3)a) par la chambre juridique dans l'affaire **J 30/94** n'était pas la seule interprétation possible de la Convention. Elle a estimé que dans la décision **J 30/94** la chambre juridique avait interprété la phrase de l'Art. 21(3)a) "la décision est relative ... la délivrance d'un brevet européen" comme signifiant "la décision attaquée ordonne la délivrance du brevet européen", ce qui l'avait amenée à considérer que les conditions requises à l'Art. 21(3)a) n'étaient pas remplies. La chambre a cependant jugé que le texte de la phrase peut aussi être interprété dans un sens plus large comme signifiant "la décision attaquée est en rapport avec la délivrance du brevet européen". A partir de cette interprétation, la rectification de la décision de délivrer le brevet peut être considérée comme étant en rapport ou en liaison avec la délivrance du brevet. La chambre a examiné le but et l'objet de l'Art. 21(3) a) et c) et a constaté que la CBE ne fournit pas de véritable réponse à la question de la compétence. Elle n'a pas non plus trouvé de réponse à cette question dans les travaux préparatoires à la CBE. La chambre n'ayant pu parvenir à une conclusion claire au sujet de l'interprétation de l'Art. 21(3)a), elle a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: "Qui doit statuer sur les recours formés contre une décision d'une division d'examen rejetant une requête en rectification de la décision de délivrer un brevet présentée au titre de la R. 89, une chambre de recours technique (Art. 21(3)a)b)) ou la chambre de recours juridique (Art. 21(3)c))?

Dans le cas où la réponse dépend des circonstances, qui décide de la compétence?"

L'affaire est en instance sous le numéro **G 8/95**.

6.3 Personnes admises à former un recours

6.3.1 Personnes admises à former un recours - Aspects formels

Selon l'Art. 107 ne peut recourir contre une décision de l'OEB qu'une partie à la procédure ayant conduit à cette décision.

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 563/89**, la société opposante avait été vendue à une autre société, avant le recours que cette société avait formé en sa qualité

d'ayant cause. La chambre a fondé sa décision sur la décision **G 4/88** (JO 1989, 480) (cf. p. 323) et a considéré que le droit de former le recours avait été transmis avec la société. Le recours était donc recevable.

Dans la décision **J 1/92**, le recours a été rejeté comme irrecevable, car il n'avait pas été formé au nom de la partie à la procédure lésée par la décision attaquée, mais au nom de son mandataire.

Dans le cas **T 340/92**, un recours avait été formé par une société S. Il était manifeste que cette société mère de la société opposante avait été mentionnée par erreur dans l'acte de recours. La véritable requérante était la seule partie lésée suite au rejet de l'opposition et était parfaitement identifiable par le nom de son mandataire figurant dans l'acte de recours. La chambre a considéré qu'il pouvait être remédié à une telle irrégularité en vertu de la R. 65(2). La requérante ayant remédié à l'irrégularité en temps utile, le recours a été considéré comme recevable.

6.3.2 Personnes admises à former un recours - Grief

Selon l'Art. 107, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions.

a) Pour conclure qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions d'une partie, il faut comparer les conclusions de ladite partie avec la teneur de la décision rendue. Il faut en plus que ces prétentions aient encore existé au moment où la décision attaquée a été rendue et où le recours a été formé (cf. **T 244/85**, JO 1988, 216).

Ainsi, dans la décision **J 12/83** (JO 1985, 6), il a été constaté qu'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen peut ne "pas (faire) droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'Art. 107, si celui-ci n'est pas d'accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet, comme l'exigent l'Art. 97(2)(a) et la R. 51(4)2. Dans la décision **J 12/85** (JO 1986, 155), il a été affirmé que ce n'est que si la décision de délivrer un brevet européen va à l'encontre de ce que le demandeur a expressément requis qu'elle peut être réputée n'avoir "pas fait droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'Art. 107 (cf. les décisions **T 114/82, T 115/82**, toutes deux publiées dans le JO 1983, 323, et **T 1/92**, JO 1993, 685). Dans l'affaire **J 5/79** (JO 1980, 71), la chambre a constaté que si la restitutio in integrum a été accordée au demandeur avant la publication de la demande de brevet pour laquelle la perte du droit de priorité résultant de la non-présentation des documents de priorité a été constatée, ce demandeur ne subissait plus de préjudice dû à la décision.

Dans la décision **T 234/86** (JO 1989, 79), la chambre a précisé que le titulaire du brevet peut considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à une ou à plusieurs de ses requêtes venant dans l'ordre de ses préférences avant la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit (cf. **T 392/91** et **T 793/91**).

Dans la décision **T 73/88** (JO 1992, 557), la chambre a statué que si, durant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet conformément à la requête du titulaire, celui-ci ne peut former recours contre une constatation de la décision qui lui est défavorable (en l'occurrence contre les objections soulevées à l'encontre de sa revendication de priorité), ladite décision ayant fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'Art. 107.

b) Une partie à la procédure ne peut considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions si elle a donné son accord à la décision. L'application qui a été faite, en première instance

et dans plusieurs recours, de la R. 58(4) (cf. Directives dans la version de mars 1985, D VI - 6.2.1), où l'OEB et les chambres de recours ont supposé que le silence de l'opposant à la suite d'une notification selon la R. 58(4) devait être interprété comme un accord sur le maintien du brevet dans la version proposée (cf. par exemple la décision **T 244/85** ci-dessus, dans laquelle la chambre a statué comme suit:" Le recours formé par un opposant qui n'a pas fait part dans le délai d'un mois prévu par la R. 58(4) de son désaccord sur le maintien du brevet sous une forme modifiée est irrecevable, l'opposant ne pouvant affirmer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions.") a provoqué la saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **T 271/85** (JO 1988, 341), dans laquelle la chambre a posé la question de droit suivante: "Le recours formé par un opposant qui, après que la notification prévue par la R. 58(4) lui a été signifiée, néglige de présenter ses observations dans le délai d'un mois s'il n'est pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet est-il recevable?" Dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189), la Grande Chambre de recours a dit que le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la R. 58(4), a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen. L'ambiguïté du libellé de la R. 58(4) donne à penser au premier abord qu'il n'est pas possible d'interpréter le texte de cette disposition comme faisant obligation à l'opposant de marquer son désaccord. Considérer que le silence a valeur de consentement signifierait en effet que l'on estime que l'opposant qui se tait retire en fait son opposition et renonce ainsi à son droit de recours. Or, la renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée: "A jure nemo recedere praesumitur".

Considérer que le silence équivaut à une renonciation serait également une interprétation contraire à la logique interne de la Convention. En effet, une telle interprétation ne serait pas en accord avec la technique juridique utilisée par la Convention, ni avec les modalités selon lesquelles sont traitées les pertes de droits dans la Convention. Si l'omission d'un acte a pour effet juridique une perte de droit, la Convention le prévoit explicitement, comme le veut la technique juridique générale qu'elle a adoptée. On peut citer à cet égard les nombreux cas dans lesquels elle prévoit qu'un droit est réputé perdu. Estimer, dans le cadre de l'application de la R. 58(4), que le silence de l'opposant doit être sanctionné par une perte de droit serait en outre une interprétation difficilement conciliable avec les autres dispositions de la Convention.

On observera en outre que, vu le principe posé à l'Art. 164(2), toute interprétation du règlement d'exécution doit être conforme à la Convention. En conséquence, c'est à l'interprétation du règlement d'exécution la plus conforme aux principes de la Convention qu'il convient de donner la préférence. Or, la Convention pose en principe qu'une protection juridique doit pouvoir être accordée par au moins une instance judiciaire. Dans certains Etats contractants, ce principe a même valeur constitutionnelle. Aussi convient-il d'interpréter le règlement d'exécution de manière à ce que l'application de la R. 58(4) n'affecte pas le droit de recours institué par les Art. 106 et 107. L'interprétation téléologique, c'est-à-dire l'interprétation en fonction du sens et de la finalité de la procédure prévue par la R. 58(4), aboutit aux mêmes conclusions. La réponse à donner à la question juridique concrète qui se pose peut ainsi être revue à la lumière du contexte d'ensemble de la Convention. Que l'on donne de la R. 58(4) une interprétation littérale, une interprétation systématique ou que l'on applique le principe d'une interprétation du règlement d'exécution conforme à la Convention, l'on est amené ainsi à répondre par l'affirmative à la question de droit qui a été posée.

Suivant en cela la décision **G 1/88**, la chambre a réaffirmé dans la décision **T 457/89**, que

le recours formé par une partie à la procédure d'opposition n'est pas irrecevable du fait que celle-ci a omis de répondre dans les délais à une notification par laquelle la division d'opposition, conformément à l'Art. 101(2), l'avait invitée à présenter ses observations.

Dans l'affaire **T 831/90**, le requérant avait produit par écrit deux nouvelles revendications alors que la notification prévue à la R. 51(6) lui avait déjà été envoyée. Ces deux revendications n'avaient plus été prises en considération par la division d'examen. La chambre a estimé que le demandeur ne pouvait considérer que cette décision ne faisait pas droit à ses prétentions, puisqu'il avait auparavant donné son accord sur le texte du brevet (cf. toutefois la décision **G 7/93**, JO 1994, 775; en ce qui concerne cette décision, cf. p. 294).

Dans l'affaire **T 156/90**, l'opposant avait déclaré qu'il ne s'opposerait pas au maintien du brevet si une modification bien précise était apportée aux revendications. Le titulaire du brevet avait modifié ses revendications en conséquence. L'opposant avait néanmoins formé un recours contre la décision intermédiaire de maintien du brevet tel qu'il avait été modifié, en alléguant vainement qu'il ne pouvait plus approuver ces revendications.

Dans la décision **T 299/89**, la chambre a examiné dans quelle mesure un opposant qui avait conclu dans son acte d'opposition à la révocation d'une partie du brevet et dans son recours, par contre, à la révocation du brevet dans son intégralité était admis à former un recours. Le recours n'est recevable que pour les conclusions correspondant à celle figurant dans l'acte d'oppositon. Pour tout recours allant au-delà, la partie concernée ne peut prétendre qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions au sens de l'Art. 107.

Dans la décision **T 273/90**, la chambre a conclu que l'incertitude juridique entraînée par une adaptation insuffisante de la description au texte modifié des revendications constituait pour le réquerant un motif suffisant de considérer qu'il n'avait pas été fait droit à ses prétentions, ses intérêts économiques risquant d'être atteints (cf. aussi **T 996/92**).

Dans l'affaire **T 793/91**, la chambre a constaté que le rejet de la demande faisait grief au demandeur, même s'il avait pu procéder devant la division d'examen aux modifications qu'il demandait dans le cadre de la procédure de recours.

Dans la procédure **T 266/92**, l'opposant avait fait savoir lors de la procédure d'opposition qu'il retirerait sa demande de procédure orale à condition que le titulaire du brevet marque son accord sur un texte modifié du brevet, ce que celui-ci a fait. La division d'opposition avait alors maintenu le brevet sous sa forme modifiée. L'opposant a introduit un recours contre cette décision en demandant que le brevet soit révoqué. Le titulaire du brevet a estimé qu'il avait été fait droit aux prétentions de l'opposant car, en retirant sa requête visant à la tenue d'une procédure orale, celui-ci avait implicitement donné son accord sur le texte du brevet. La chambre de recours a considéré, quant à elle, que le simple fait de retirer une requête visant à la tenue d'une procédure orale n'impliquait pas le retrait des autres requêtes. Le retrait par une partie d'une requête visant à la tenue d'une procédure orale peut tenir à d'autres raisons que l'accord sur le texte du brevet; il peut, par exemple, avoir été inspiré par le désir d'éviter des frais supplémentaires ou d'obtenir plus rapidement une décision. Par conséquent, la chambre a conclu que la décision en cause n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'Art. 107, et que celui-ci était donc admis à former un recours.

Dans l'affaire **T 549/93**, la division d'examen avait notifié au demandeur la décision de délivrance du brevet le 1.4.1993. Le 7.4.1993, le demandeur avait déposé une demande divisionnaire. Le 14.4.1993, il avait introduit un recours au motif que la décision lui faisait perdre la possibilité, conférée par les décisions **J 11/91** et **J 16/91** (les deux JO 1994, 28),

de déposer une demande divisionnaire après avoir donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, ce qui le pénalisait. La chambre a estimé que le requérant n'était pas pénalisé par l'éventuelle perte d'un droit au regard de la demande divisionnaire. Le seul fait déterminant était que la décision en cause portait délivrance d'un brevet, sur le texte duquel le demandeur avait expressément donné son accord (confirmation de la décision **J 12/85**, JO 1986, 155). La question de savoir si l'entrée en vigueur de la décision attaquée a un effet sur la validité de la demande divisionnaire déposée ultérieurement, ne concerne que l'examen de la demande divisionnaire.

Dans la décision **T 833/90**, la chambre a décidé qu'il convient de trancher en faveur de la recevabilité du recours lorsque l'on ne peut pas clairement établir si l'opposant et requérant a donné son accord au maintien du brevet.

6.3.3 Transmission de la qualité de partie

Dans la décision **G 4/88** (JO 1989, 480), la Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative à la question de la transmissibilité de l'opposition en cas de reprise d'entreprise.

Dans la décision **T 659/92** (JO 1995, 519), la chambre a également précisé que la qualité de partie pouvait être transmise à tout stade d'une procédure de recours en instance, pour autant qu'elle soit transmise conjointement avec l'activité économique ou la partie de l'entreprise, dans l'intérêt de laquelle le recours a été formé.

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 563/89**, la société opposante avait été vendue à une autre société, avant le recours que cette société avait formé en sa qualité d'ayant cause. La chambre a fondé sa décision sur la décision **G 4/88** et a considéré que le droit de former le recours avait été transmis avec la société. Le recours était donc recevable.

Dans la décision **T 553/90** (JO 1993, 666), le demandeur avait transmis son brevet délivré à une société qui en suite est devenue partie à la procédure d'opposition, puis à la procédure de recours qui suivit. Les opposants et requérants avaient déjà contesté, au cours de la procédure d'opposition, l'habilitation du nouveau titulaire du brevet à exercer le droit au brevet. La division d'opposition avait répondu par l'affirmative à cette question. La chambre de recours (composée de cinq membres) a déclaré que la division d'opposition n'était pas en droit de se prononcer sur l'habilitation de l'intimé. La fiction de l'Art. 60(3) vaut également pour la procédure devant la première instance. La chambre a conclu qu'eu égard à l'Art. 111(1), elle n'était pas autorisée elle non plus à trancher cette question.

6.4 Forme et délai du recours

Selon l'Art. 108, le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Selon la R. 64 a), l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant et, selon la R. 64 b), une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

6.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64a) CBE

Dans l'affaire **T 483/90**, la chambre a décidé que le requérant était suffisamment identifié

si, bien que le nom figurant dans l'acte de recours fût erroné et l'adresse non indiquée, le numéro du brevet litigieux ainsi que le nom et l'adresse du mandataire étaient les mêmes que ceux indiqués dans la procédure précédente et si le requérant était présenté comme étant l'ancien opposant.

Dans l'affaire **T 613/91**, l'acte de recours n'indiquait pas l'adresse exacte du requérant, dont les parties et la chambre avaient eu néanmoins connaissance lors de la procédure d'opposition. La chambre a considéré l'identification du requérant comme suffisante au regard de la R. 64a) .

Dans l'affaire **T 867/91**, l'acte de recours désignait le brevet en cause par son numéro et la décision attaquée par sa date. Il comportait également le nom du titulaire du brevet. De plus, l'acte de recours indiquait le nom et l'adresse du mandataire du requérant. Il ne comportait pas l'adresse du requérant et il n'était pas expressément indiqué que le requérant était le titulaire du brevet. La chambre a estimé que les conditions posées à la R. 64a) étaient remplies dans la mesure où l'acte de recours donnait suffisamment de renseignements permettant d'identifier le requérant et son adresse.

Le seul paiement d'une taxe de recours ne constitue pas une formulation valable du recours. Cela vaut même si l'objet du paiement est indiqué comme étant une "taxe de recours" concernant une demande de brevet identifiée et si le "Bordereau de règlement de taxes et de frais" est employé (**J 19/90**).

Avec la décision **T 371/92** (JO 1995, 324), la chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle le seul fait d'acquitter la taxe de recours ne signifie pas que le recours a été valablement formé. Par ailleurs, l'indication du numéro de dossier et de la chambre de recours compétente par le greffe ne peut être considérée comme une décision, au sens de la R. 69(2) , reconnaissant que le recours est en instance.

b) Règle 64b) CBE

Si la requête n'indique pas de façon suffisamment claire la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée, les chambres examinent s'il est possible de la déduire de l'ensemble de l'acte présenté par le requérant (cf. **T 32/81**, JO 1982, 225, et **T 7/81**, JO 1983, 98 ainsi que **T 932/93**).

Dans l'affaire **T 85/88**, le requérant avait introduit son acte de recours dans les délais. L'indication de la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision était demandée, nécessaire selon la R. 64, n'avait été déposée qu'après les délais. La chambre a estimé que cette indication peut être déduite en interprétant l'acte de recours selon son contenu objectif (cf. également **T 1/88**).

Les décisions **T 631/91, T 727/91** et **T 273/92** ont confirmé que la portée du recours peut être établie à partir de l'ensemble des moyens présentés par le requérant, si la requête présentée lors de la procédure de recours ne contient aucune information à cet égard. Faute d'autres indications à ce sujet dans les moyens présentés par les requérants, les chambres ont estimé que ceux-ci souhaitaient de nouveau présenter, dans le cadre de la procédure de recours, une requête correspondant à celle qu'ils avaient soumise lors de la procédure d'opposition (cf. aussi **T 925/91**, JO 1995, 469).

Dans l'affaire **T 632/91**, l'acte de recours n'indiquait pas expressément dans quelle mesure la décision attaquée devait être modifiée ou annulée. La décision en cause rejetait ce qui était alors la seule version de la demande de brevet en instance. La chambre a estimé que les termes "... par la présente, nous introduisons un acte de recours contre la décision..." devaient et ne pouvaient être interprétés que comme ayant pour objet

l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble et la délivrance d'un brevet sur la base des documents de la demande de brevet européen sur laquelle portait cette décision. Par conséquent, la chambre a conclu que le recours remplissait les conditions posées à la R.64 b) et était recevable.

6.4.2 Introduction du recours dans les délais

Dans la décision **T 389/86** (JO 1988, 87), la chambre a estimé que le délai prévu à l'Art. 108, 1ère phrase était observé si le recours était formé après prononcé d'une décision au cours d'une procédure orale, mais avant signification de la décision écrite assortie des motifs. (Cf. aussi p. 288 s.).

6.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Selon l'Art. 108, 2ème phrase, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.

6.5.1 Principes généraux

Dans deux décisions fondamentales, les chambres ont posé les principes selon lesquels un recours peut être considéré comme suffisamment motivé. Dans la décision **T 220/83** (JO 1986, 249), la chambre a précisé qu'il convient d'exposer dans le mémoire les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision. Le requérant doit exposer son opinion aussi clairement et aussi précisément que possible, de manière que la chambre et la partie adverse puissent comprendre immédiatement et sans investigation, pour quelle raison la décision attaquée serait fausse et quels sont les faits sur lesquels repose cette opinion. Le mémoire exposant les motifs du recours peut bien contenir des passages cités avec suffisamment de précision, tirés de l'état de la technique, mais à eux seuls ceux-ci ne réprésentent pas un exposé suffisant des motifs du recours. Ce principe a été confirmé dans plusieurs décisions, comme par exemple dans les décisions **T 250/89** (JO 1992, 355), **T 1/88**, **T 145/88** (JO 1991, 251), **T 102/91**, **T 706/91**.

Dans la décision **T 213/85** (JO 1987, 482), il a été en outre affirmé que, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit traiter en détail des motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée. En l'espèce, le requérant avait fourni des explications détaillées à l'égard de la brevetabilité, sans pour autant aborder l'irrecevabilité de l'opposition qui avait été le motif du rejet. La chambre a réjété le recours comme irrecevable, parce que le contenu du mémoire exposant les motifs du recours était insuffisant (cf. également la décision **T 169/89**).

Les décisions suivantes font exception à ces principes:

Dans la décision **J 22/86** (JO 1987, 280), la chambre a estimé qu'à titre exceptionnel, même si l'exposé des motifs invoqués par le requérant semble réduit au minimum, les conditions de recevabilité peuvent être considérées comme remplies s'il apparaît immédiatement à la lecture de la décision attaquée et du mémoire que cette décision doit être annulée.

Dans l'affaire **T 1/88**, il avait été prétendu dans le mémoire exposant les motifs du recours que "le document (e) n'avait pas été apprécié à sa juste valeur" et il avait été tenté de prouver, sur la base de ce document que le procédé selon le brevet litigieux était évident. La chambre a estimé que, même dans ce cas, les critères de motivation établis dans les décisions **T 220/83** et **T 213/85** étaient remplis.

Quelques chambres ont considéré comme suffisamment motivés certains recours dans lesquels l'argumentation de la décision attaquée n'avait pas été contestée et la décision attaquée avait été mise en question pour d'autres motifs: dans les décisions **J 20/86** et **J ../87** (JO 1988, 323), la chambre a affirmé qu'un recours doit être considéré comme suffisamment motivé s'il se réfère à un fait nouveau qui retire à la décision contestée son fondement juridique.

Dans l'affaire **T 611/90** (JO 1993, 50), la chambre a accepté un recours qui développait au sujet de l'absence de nouveauté des arguments entièrement nouveaux et qui ne contestait pas les raisons de la décision attaquée. La chambre a été d'avis que, dans un tel cas, les nouvelles raisons avancées étaient suffisantes, parce qu'elles relevaient du même **motif** que celui sur lequel se fondait l'opposition (cf. également **T 525/88**, **T 938/91**, **T 219/92**, **T 229/92**, **T 847/93**).

Dans l'affaire **T 3/92**, la chambre a estimé que, même si les motifs nouveaux invoqués dans le recours n'ont aucun lien avec les motifs de la décision attaquée, mais qu'ils appartiennent à la même catégorie, tels que les motifs visés à l'Art.100 invoqués à l'appui de l'opposition lors de la procédure d'opposition qui a précédé, le recours est suffisamment motivé.

Dans l'affaire **T 925/91** (JO 1995, 469), la chambre de recours a donné les explications suivantes: si la division d'opposition a procédé à un examen au fond et rejeté l'opposition comme irrecevable, et que le mémoire exposant les motifs du recours présenté par le requérant ne s'attache qu'aux questions de fond, le recours n'est en principe pas suffisamment motivé (cf. **T 213/85**, **T 169/89** et **T 534/89**). Toutefois, étant donné que la division d'opposition a eu un comportement incorrect et de nature à induire en erreur (elle a procédé à un examen au fond, bien qu'estimant l'opposition irrecevable), le principe de la bonne foi (**G 5/88**) exige que le recours soit quand même admis.

Dans l'affaire **T 574/91**, le requérant s'était contenté d'affirmer que la division d'opposition "était passée à côté", sans réfuter les motifs de la décision rendue par celle-ci. La chambre a jugé ce mémoire recevable, bien qu'il ne réponde à aucun des arguments avancés dans la décision attaquée et que le seul argument invoqué par le requérant n'ait aucun rapport avec cette décision. En effet, la chambre a estimé que si un requérant conteste le contenu d'une décision, la jurisprudence constante des chambres de recours exige que le mémoire exposant les motifs du recours indique les raisons de fait et de droit sur lesquelles se fonde le requérant. Le requérant n'ayant pas formulé ses objections avec une telle précision, il devait être considéré qu'il s'était borné à demander le réexamen des motifs de la révocation de son brevet.

Dans l'affaire **T 45/92**, le requérant avait jugé erronée la décision rendue par la première instance, celle-ci ayant selon lui commis une erreur lors de l'appréciation de l'activité inventive. Tout en reconnaissant qu'il avait bien été commis une telle erreur, la chambre a jugé le recours irrecevable faute de motifs car, selon elle, l'erreur invoquée n'était pas très importante et dans la décision attaquée, cet argument erroné n'était qu'un argument invoqué **parmi d'autres** pour l'appréciation de l'activité inventive. Le requérant n'avait pas réfuté ces autres arguments concernant l'activité inventive. Il n'avait donc pas dûment motivé son recours, qui était de ce fait irrecevable.

Dans la décision **T 961/93**, la chambre a estimé que le recours formé par un opposant est suffisamment motivé, lorsque le recours a pour unique motif une demande d'annulation du brevet présentée par son titulaire.

6.5.2 Situation de fait modifiée après la décision rendue en première instance

Les principes mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être appliqués lorsque la situation de fait s'est modifiée après la décision rendue en première instance. Dans ce cas, les motifs viennent certes à l'appui de la décision, mais celle-ci n'est plus justifiée par rapport aux faits.

C'est ainsi que, dans l'affaire **T 105/87**, la chambre a constaté que rien dans la CBE ne lui impose de n'examiner la décision attaquée que sur la base des faits et des moyens ayant pu être pris en considération par la première instance. Au contraire, un recours peut être motivé par le dépôt de nouvelles revendications qui, sans remettre en cause la justesse de la décision de la première instance, rendent les motifs de cette décision sans objet (cf. aussi **T 563/91**).

Dans l'affaire **T 459/88** (JO 1990, 425), la chambre dit expressément que la jurisprudence concernant l'exposé des motifs n'est pas applicable aux cas où la situation de fait s'est modifiée après la décision rendue en première instance. Elle applique les arguments exposés dans la décision **T 105/87** aussi au cas où le seul motif du recours est la requête en révocation de son propre brevet formulée par le titulaire après la décision de maintien du brevet rendue par la division d'opposition.

De même, dans les décisions **J 2/87** (JO 1988, 330) et **T 195/90**, les chambres ont considéré que les exigences minimales de l'Art. 108 sont respectées lorsqu'on peut considérer que l'acte de recours contient une requête en rectification de la décision concernée, motivée par le fait que cette décision ne se justifie plus puisque les conditions définies dans une notification antérieure de l'OEB sont désormais remplies.

Toutefois, la situation de fait doit être déjà modifiée au moment du dépôt de l'acte de recours. Selon la décision **T 22/88** (JO 1993, 143), un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir ne mentionne pas réellement de raisons et n'expose donc pas valablement les motifs du recours.

Au contraire, le mémoire expose valablement les motifs du recours, selon la décision **T 387/88**, lorsqu'il annonce que l'acte omis a été accompli et que la décision attaquée se basait sur cette omission.

Dans la décision **T 729/90**, la chambre de recours a précisé qu'un recours peut être recevable même si le mémoire exposant les motifs du recours ne montre pas pour quelles raisons la décision attaquée devrait être considérée comme erronée, dès lors qu'il est proposé dans les **requêtes subsidiaires** des revendications qui rendent sans objet les objections soulevées par la première instance.

6.5.3 Renvoi aux arguments présentés antérieurement

Les chambres ont été plusieurs fois confrontées avec la question de savoir si les motifs sont valablement exposés lorsque le mémoire renvoie aux arguments présentés devant la première instance. En général, un mémoire se bornant à renvoyer aux arguments présentés en première instance n'est pas considéré comme suffisant (cf. **T 254/88, T 432/88, T 90/90, T 154/90**, JO 1993, 505, **T 253/90, T 287/90, T 188/92, T 563/92, T 646/92**).

Toutefois, dans quelques décisions un tel mémoire a été accepté comme recevable. Dans l'affaire **T 355/86**, un exposé des motifs qui se bornait à renvoyer aux arguments présentés antérieurement dans leur totalité a été considéré suffisant. Dans l'affaire **T 140/88**, la chambre a partagé cet avis, en indiquant que le renvoi à un mémoire présenté devant la division d'opposition devait être interprété comme une nouvelle présentation.

Dans l'affaire **T 725/89**, le mémoire exposant les motifs du recours renvoyait à un mémoire précédent destiné à la division d'opposition. Ce mémoire avait été reçu par la division d'opposition avant l'envoi de sa décision écrite et contenait une prise de position sur le résultat de la procédure orale. La chambre a accepté cette manière de motiver le recours.

6.5.4 Renvoi à d'autres documents

La question de savoir si le renvoi à d'autres documents constitue une motivation suffisante du recours a été examinée dans quelques cas.

Dans l'affaire **T 145/88** (JO 1991, 251), la requérante avait renvoyé dans son mémoire de recours à la description du brevet, mais ne discutait pas le manque de brevetabilité sur lequel s'appuyait la décision attaquée. La chambre a considéré ce mémoire comme insuffisant.

Dans l'affaire **T 869/91**, la requérante avait remis en cause, dans son mémoire exposant les motifs du recours, le manque d'activité inventive et, pour soutenir sa thèse, elle ne s'était référée que de manière globale à quelques documents. Selon l'opinion de la chambre, le recours était suffisamment motivé puisque, malgré cette référence globale, ce que la requérante désirait déduire des documents était manifeste.

7. Clôture du processus décisionnel

7.1 Clôture du débat sur le fond

La CBE est muette sur le moment auquel le débat sur le fond doit être réputé clos. Dans le cas notamment où une procédure orale s'achève sans qu'une décision soit prononcée, il y a souvent lieu de trancher la question de savoir si des documents produits à un stade ultérieur doivent être pris en considération.

A ce propos, il faut distinguer les situations suivantes:

a) la chambre ne prononce pas de décision à la fin de la procédure orale, mais se réserve le droit de rendre une décision par écrit plus tard, sans pour autant déclarer explicitement que les débats sont clos;

b) la chambre déclare à la fin de la procédure orale que les débats sont clos et annonce que la décision suivra par écrit.

Dans le premier cas, les chambres considèrent généralement que les mémoires déposés après la procédure orale sont déposés tardivement et ne peuvent être pris en considération que s'ils sont pertinents; Art. 114(2). Cf. par exemple **T 456/90** et **T 253/92**.

Dans le deuxième cas, il y a deux solutions adoptées par les chambres. L'une a été adoptée dans la décision **T 762/90**. Elle consiste à mentionner dans la partie "Exposé des faits et conclusions" de la décision qu'un mémoire a été déposé après la clôture des débats et que la chambre ne va pas le prendre en considération car il ne fait pas partie du dossier. Selon cette solution, le mémoire est exclu automatiquement du dossier. La même solution a été adoptée dans la décision **T 411/91**. L'autre solution a été adoptée dans la décision **T 595/90** (JO 1994, 695), selon laquelle le mémoire déposé après la clôture des débats ne peut pas être pris en considération à moins que la chambre ne considère que les débats doivent être réouverts. Cette solution implique une appréciation du mémoire.

7.2 Décision rendue sur la base du dossier

Dans la décision **T 784/91**, la chambre a estimé que, si dans une procédure ex parte, un requérant laisse entendre qu'il ne souhaite pas s'exprimer, il doit être conclu que le requérant est d'accord pour que la chambre rende une décision en l'état.

7.3 Procédure après le prononcé de la décision

Selon la décision **T 843/91** en date du **17.3.1993** (JO 1994, 818), une fois qu'elle a rendu sa décision, une chambre n'est plus habilitée ni compétente pour accomplir des actes autres que la rédaction de la décision.

Dans l'affaire **T 304/92**, l'intimé avait demandé de présenter de nouvelles revendications après que le Président avait annoncé la décision de la chambre. Le Président a annoncé le rejet de cette requête. Ces faits ont été résumés dans l'exposé des faits.

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), la requérante avait présenté une requête en répartition des frais après que la décision sur le fond avait été annoncée à la fin de la procédure orale. La chambre a admis cette requête en expliquant dans les motifs: "La pratique des chambres de recours veut que toutes les requêtes émanant des parties, y compris les requêtes relatives aux frais, soient formulées avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale ... . Cependant, la chambre n'a pas connaissance d'une éventuelle publication, sous quelque forme que ce soit, de la pratique précitée; les parties ou leurs représentants ne pouvaient donc pas la connaître. Dans ces conditions, la chambre a pris en considération la requête du requérant, à titre exceptionnel dans la présente espèce, bien que la décision au fond eût déjà été prononcée".

Dans l'affaire **T 598/92**, la décision fut annoncée à la fin de la procédure orale. Le jour suivant, la requérante demanda de corriger une erreur dans la revendication 1. Dans les motifs de la décision, la chambre accepta de corriger l'erreur.

Dans l'affaire **T 296/93** (JO 1995, 627), la chambre avait annoncé la décision à la fin de la procédure orale le 28.7.1994. Le 10.8.1994, l'intimé avait envoyé un nouveau mémoire, auquel le requérant avait répondu le 17.8.1994. Dans les motifs de la décision, la chambre refusa de prendre en considération ces mémoires, car ils avaient été présentés après le prononcé de la décision.

8. Renvoi à la première instance

Conformément à l'Art. 111(1), la chambre de recours peut, selon son appréciation, décider si elle veut statuer sur le fond ou si elle veut renvoyer l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée. Les critères décisifs pour l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ont été développés par les chambres de recours comme suit.

Si un document est présenté pour la première fois pendant la procédure de recours et qu'il est déclaré admissible en raison de sa pertinence, la chambre renvoie normalement l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée (cf. par exemple **T 28/81**, **T 147/84**, **T 258/84** (JO 1987, 119), **T 273/84** (JO 1986, 346), **T 170/86**, **T 198/87**, **T 205/87**, **T 215/88**, **T 611/90**, JO 1993, 50).

Cependant, lorsque le retard n'est pas justifié et que l'antériorité conduit à une décision défavorable envers la partie qui l'a produite, le renvoi n'est pas ordonné puisque, dans un tel cas, la perte d'une instance ne va pas à l'encontre de l'équité (cf. **T 416/87**, JO 1990, 415, **T 626/88** et **T 527/93**).

Lorsqu'aucun document n'est produit, que seuls de nouveaux points de vue sont exprimés, ou que les revendications selon les requêtes subsidiaires sont maintenues et que la première instance avait déjà été positive à leur égard, il convient de renoncer au renvoi pour ne pas retarder la procédure (**T 5/89**, JO 1992, 348, **T 392/89** du 3.7.1990 et **T 137/90**).

Lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la R. 86(3), dernière phrase. De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance à la fois en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la R. 86(3) et l'admissibilité quant à la forme et au fond des revendications modifiées (cf. décision de principe **T 63/86**, JO 1988, 224). Plusieurs chambres de recours ont appliqué ces principes dans leurs décisions: **T 200/86, T 296/86, T 98/88, T 423/88, T 501/88, T 47/90**, JO 1991, 486).

Aussi dans l'affaire **T 274/88**, la chambre a estimé que, du fait qu'il a été remédié à une irrégularité pendant la procédure de recours, l'affaire devrait normalement être renvoyée à la première instance pour suite à donner. En l'espèce (procédure ex parte), la chambre a toutefois renoncé à renvoyer l'affaire, parce que l'objet de la demande après la suppression de l'irrégularité était brevetable, que le requérant avait expressément renoncé au droit qui lui revient de faire appel à deux instances et que la division d'examen avait déjà laissé entendre qu'elle considérait favorablement la question de la brevetabilité.

Dans l'affaire **T 125/91**, le droit d'être entendu d'un des deux opposants avait été violé par la division d'opposition. A cause de ce vice substantiel de procédure, la chambre avait renvoyé l'affaire, avec effet pour les deux opposants, devant la première instance, car l'affaire n'était pas divisible.

9. Effet contraignant

9.1 Principes généraux

Selon l' Art. 111(2), si la chambre renvoie l'affaire à l'instance de l'OEB qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.

Le fait que l'instance soit liée par une décision antérieure d'une chambre de recours est un problème qui se présente également dans le cas d'un renvoi, puis d'un recours contre la décision qui s'ensuit.

Les chambres de recours sont d'avis que l'instance est également liée dans ce cas (cf. par ex. **T 21/89**, **T 78/89**, **T 1063/92**, **T 153/93**, **T 757/91**, **T 55/90**, **T 113/92**). Cela est fréquemment justifié par l'argument que les décisions des chambres de recours sont définitives et qu'elles ne sont pas susceptibles de recours, si bien qu'aucune instance de l'OEB, ni aucune chambre de recours ne peut statuer à nouveau sur des faits qui ont déjà été tranchés.

Dans l'affaire **T 843/91** en date du 17.3.93 (JO 1994, 818), la chambre a par ex. déclaré: "Les décisions des chambres de recours sont définitives. En effet, une décision peut être contestée uniquement lorsque les règles statutaires le prévoient expressément et rien, dans la Convention sur le brevet européen, ne permet de se pourvoir contre une décision

d'une chambre de recours. Les Art. 21(1) et 106(1) disposent que les seules décisions susceptibles de recours sont celles de la section de dépôt, de la division d'examen, de la division d'opposition et de la division juridique. ... Lorsque la première chambre de recours a rendu sa décision, le contenu et le texte des revendications du brevet sont passés en force de chose jugée et ne peuvent plus être modifiés dans une procédure devant l'OEB" (cf. également **T 153/93**).

Dans la décision **T 934/91**, la chambre a donné une définition des termes "ratio decidendi" et "res judicata". A cette occasion, il a également été défini à quel moment les même faits se reproduisaient. La "ratio" d'une décision est le motif ou la raison de rendre cette décision, en d'autres termes, l'élément dans une affaire qui détermine l'issue du jugement. Le terme juridique "res judicata" définit une chose jugée de manière finale, par une juridiction compétente, rendant ainsi cette chose définitive quant aux droits des parties ou de leurs ayants droit. Un tel jugement final constitue une barrière absolue à toute action judiciaire ultérieure englobant les mêmes revendications, requêtes ou causes de l'action et les mêmes parties ou leurs ayants droits. Dans la décision **G 1/86**, on a constaté que les chambres de recours sont des instances judiciaires (JO 1987, 447, point 14 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 288/92**, la chambre a indiqué qu'une décision des chambres de recours n'a force obligatoire au titre de l'Art. 111(2) que lorsque l'affaire est renvoyée en première instance. En revanche, les décisions rendues par les chambres de recours dans une autre affaire ne lient pas la première instance. Si la première instance ne se range pas en ce cas à l'avis de la chambre de recours, il s'agit là d'une divergence regrettable, mais qui ne constitue pas un vice de procédure. De même, **J 27/94**.

9.2 Type de renvoi

Les effets juridiques de l'Art. 111(2) ont une portée différente suivant la nature du renvoi.

9.2.1 Renvoi pour adaptation de la description

Dans la décision **T 757/91**, la chambre a décidé que si, après le renvoi de l'affaire, seule la description devait être adaptée aux revendications considérées comme brevetables par la chambre, seule cette adaptation pouvait faire l'objet d'une nouvelle procédure de recours. Le contenu et le texte des revendications passent, avec la première décision de la chambre, en force de chose jugée et ne sont plus modifiables dans des procédures devant l'OEB (cf. aussi **T 55/90**, **T 113/92**, **T 843/91** du 5.8.93 (JO 1994, 832)).

Dans l'affaire **T 1063/92**, la chambre de recours avait renvoyé l'affaire à la division d'opposition, afin de maintenir le brevet sur la base de la requête subsidiaire présentée par le requérant, ce que fit la division d'opposition, dans une décision intermédiaire, qui prévoyait un recours indépendant. L'un des opposants avait formé un recours contre cette décision et avait fait valoir un nouvel état de la technique. Il a estimé que les faits n'étaient plus les mêmes et que de ce fait, l'Art. 111(2) n'était pas applicable.

La chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable, étant donné qu'il n'y avait pas de décision susceptible de recours au sens de l'Art. 106. La décision de la première chambre de recours avait en effet acquis force de chose jugée et il n'était plus possible de remettre en cause ses constatations quant au fond. Le renvoi en vue de l'adaptation de la description ne permet pas de remettre en question la brevetabilité, étant donné qu'elle a fait l'objet, avec l'étendue du brevet, d'une décision définitive. Le renvoi se limite

à ce qui a été demandé à la première instance, à savoir au maintien du brevet à l'issue de la procédure prévue à l'Art. 102(3) à (5), et à la R. 58(4) à (8). La brevetabilité avait fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, de sorte qu'il n'était pas possible de modifier les faits au sens de l'Art. 111(2), en présentant de nouvelles antériorités (points 2 à 2.6 des motifs de la décision).

Dans l'affaire **T 153/93**, la chambre de recours avait ordonné, dans sa première décision, le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale, telles que modifiées au cours de la procédure orale. Le dispositif, dans lequel l'affaire était renvoyée à la division d'opposition, n'indiquait pas que la description devait être adaptée. Lors de la procédure qui suivit, le titulaire du brevet proposa d'apporter des modifications à la description, modifications qui furent acceptées par la division d'opposition. L'opposant a formé un recours contre cette décision et a contesté la nouveauté et la clarté des revendications, telles que maintenues conformément à ce que la chambre de recours avait ordonné. Or, la nouveauté et la clarté avaient été examinées, débattues en détail et tranchées par la chambre de recours. La chambre s'est conformée à la décision **T 843/91** du 5.8.1993 (JO 1994, 832), selon laquelle toute constatation de fait constituant **une conditio sine qua non** des parties de la décision ayant un effet contraignant et définitif a force de chose jugée (res judicata), si bien que la division d'opposition ou la chambre de recours ne peuvent pas prendre en considération de nouveaux faits, moyens de preuves ou arguments visant à jeter le doute sur ces faits.

9.2.2 Renvoi pour poursuite de la procédure

Dans la décision **T 79/89** (JO 1992, 283), il a été constaté que si une chambre a rendu une décision rejetant comme non admissible un élément revendiqué donné, et renvoyé la demande à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base d'une requête subsidiaire, l'Art. 111(2) a pour effet sur le plan juridique d'interdire que l'examen de l'admissibilité dudit élément soit repris par la suite, que ce soit par la division d'examen lorsqu'elle poursuivra l'examen de la demande, ou par la chambre de recours à l'occasion d'une procédure de recours qui pourrait être engagée ultérieurement (cf. **T 21/89**).

Dans l'affaire **T 255/92**, l'affaire a été renvoyée par la chambre elle-même pour "poursuite de la procédure". Au point 9 des motifs de la décision, la chambre a précisé, dans le souci d'écarter le moindre doute, que conformément à l'Art. 111(2), la division d'examen n'était liée par la présente décision qu'en ce qu'il avait été décidé que l'objet de la revendication 1, telle que modifiée au cours de la procédure orale du 15.10.1991 devant la division d'examen, impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique examiné dans la présente décision (cf. également **T 366/92**).

Dans l'affaire **T 26/93**, le brevet avait été délivré, conformément à la décision rendue par la chambre de recours dans l'affaire **T 194/83**. Dans cette dernière décision, la chambre avait estimé que la demande n'enfreignait pas les dispositions des Art. 83 et 123(2). Treize opposants ont attaqué le brevet, tous demandant qu'il soit révoqué au titre de l'Art. 100a) pour absence de nouveauté et/ou d'activité inventive. Certaines oppositions étaient également fondées sur les motifs d'annulation visés à l'Art. 100b) et c). La division d'opposition a examiné les objections formulées au titre de l'Art. 100b) et c) et a estimé que, dans la mesure où les faits étaient les mêmes sur ces points que ceux sur lesquels la chambre de recours avait statué dans l'affaire **T 194/83**, elle était liée par cette décision, en vertu de l'Art. 111(2).

En l'espèce, la chambre de recours a estimé que la division d'opposition avait tort sur ce

point. D'après l'Art. 111(2), si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. En l'occurrence, l'affaire avait été renvoyée à la division d'examen. Après délivrance du brevet européen, la division d'opposition n'est pas juridiquement liée par la décision rendue antérieurement par la chambre de recours, même dans la mesure où les faits sont les mêmes.

D'autre part, la chambre estime qu'il va sans dire que la division d'opposition, qui est un organe de première instance de l'OEB, ne devrait pas s'écarter d'une décision rendue antérieurement par une chambre de recours, organe de deuxième instance, sur les points pour lesquels les faits sont les mêmes, à moins qu'elle n'ait de raisons sérieuses d'agir de la sorte.

10. Révision préjudicielle

Dans la procédure ex parte, si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit, selon l'Art. 109(1).

Dans la décision **T 139/87** (JO 1990, 68), la chambre a précisé que le recours par un demandeur de brevet européen doit être considéré comme fondé au sens de l'Art. 109(1), s'il est présenté simultanément des modifications à la demande qui rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision attaquée est basée. Dans ce cas, l'instance qui a rendu la décision attaquée **est tenue** de faire droit au recours en procédant à la révision préjudicielle. Des irrégularités autres que celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée ne s'opposent pas à la révision préjudicielle (cf. **T 47/90**, JO 1991, 486, **T 690/90, T 1042/92**, **T 1097/92**, **T 219/93**, **T 647/93**, **T 648/94**).

Dans la décision **T 473/91** (JO 1993, 630), la chambre a clairement établi qu'une révision préjudicielle n'est possible que si la question litigieuse peut être réglée directement sur la base des éléments produits lors de l'introduction du recours. La première instance n'est pas compétente pour les requêtes en restitutio in integrum quant à un délai portant sur le recours même.

11. Saisine de la Grande Chambre de recours

Conformément à l'Art. 112(1), la saisine de la Grande Chambre de recours est laissée à l'appréciation des chambres de recours, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale se pose. Dans la décision **T 184/91**, il a été précisé qu'il ne fallait pas porter devant la Grande Chambre de recours toute une affaire, mais uniquement des questions portant sur un point particulier.

Les décisions examinées ci-après concernent essentiellement les affaires où la requête en saisine a été rejetée, les autres cas étant traités dans d'autres chapitres.

a) Assurer une application uniforme du droit

En principe, les chambres rejettent toujours une requête en saisine, lorsque la jurisprudence n'est pas contradictoire et qu'elles ne voient aucune raison de s'écarter des décisions antérieures (cf. par ex. **T 170/83,** JO 1984, 605; **T 162/85, T 58/87, T 5/89, T 315/89, T 37/90, T 323/90, T 688/90, T 506/91, J 47/92,** JO 1995, 180; **T 473/92**, **T 952/92, T 702/93**).

Il n'y a en principe pas de contradiction lorsque la même norme est appliquée de manière différente, mais que cela est justifié par des faits différents **(T 143/91)**.

En vertu de la décision **T 373/87**, la jurisprudence n'est pas non plus contradictoire, lorsqu'une décision unique, non confirmée, s'écarte de la jurisprudence établie par plusieurs décisions.

b) Question de droit d'importance fondamentale

Lorsqu'une question se pose dans un cas particulier, elle ne revêt pas d'importance fondamentale, car sa clarification ne présente, de l'avis de la chambre saisie de l'affaire **T 601/92**, aucun intérêt général.

L'intérêt purement théorique que revêtirait la réponse à une question ne saurait justifier la saisine de la Grande Chambre de recours (**T 835/90**). Conformément à la décision **T 118/89**, il n'y a pas lieu de lui soumettre des questions hypothétiques. Il doit en outre s'agir d'une question de droit et non pas d'une question de fait. Dans les affaires **T 373/87** et **T 939/92**, la chambre s'est rangée à cet avis. La Grande Chambre ne doit pas non plus être saisie de questions d'ordre technique. Ainsi en a-t-il été décidé dans l'affaire **T 181/82** (JO 1984, 401), où il avait été demandé de soumettre à la Grande Chambre la question de savoir si un homme du métier comprendrait d'emblée, d'après ses connaissances, le contenu technique d'un document de l'état de la technique (cf. également **T 219/83**, JO 1986, 211; **T 82/93** JO 1996, 274). S'il n'est pas possible d'apporter une réponse générale à une question, celle-ci ne doit pas être soumise à la Grande Chambre de recours. Ainsi en a décidé la chambre dans l'affaire **T 972/91**, où une partie avait demandé que la Grande Chambre de recours fût saisie de la question de savoir comment il convenait d'interpréter et de comprendre une revendication au regard du contenu de l'enseignement technique.

Les chambres n'ont pas saisi la Grande Chambre de recours, lorsque la question posée se fondait sur une condition qui, à leur avis, n'était pas remplie (cf. par ex. **T 727/89,** dans laquelle la question supposait que la revendication n'était pas nouvelle, alors que la chambre estimait qu'elle l'était; **T 162/90, T 921/91**).

Si la chambre envisage de statuer en faveur de la partie qui a présenté la requête en saisine de la Grande Chambre de recours, elle rejette en principe cette requête (cf. **T 461/88**, JO 1993, 295; **T 301/ 87**, JO 1990, 335; **T 648/88, T 180/92, T 469/92**).

Conformément à la décision **T 26/88** (JO 1991, 30), la question de droit posée ne revêt pas d'importance fondamentale, lorsque la situation juridique sur laquelle elle était fondée a entre-temps changé, de sorte que cette question ne se présente plus que dans de rares cas.

La question de savoir de quelle manière l'autorisation de former un recours contre une décision intermédiaire doit être présentée n'est pas une question de droit d'importance fondamentale selon la décision **T 247/85**.

Même dans le cas où une question de droit d'importance fondamentale se posait, les chambres n'ont pas saisi la Grande Chambre de recours, lorsqu'elles étaient en mesure de statuer elles-mêmes en toute certitude (cf. **J 5/81**, JO 1982, 155; **T 198/88**, JO 1991, 254; **T 579/88, T 708/90**), ou lorsque la question n'était pas pertinente pour trancher le cas d'espèce (cf. par ex. **J 7/90**, JO 1993, 133, **J 16/90**; JO 1992, 260; **J 14/91**, JO 1993, 479; **T 72/89, T 583/89, T 676/90, T 297/91, T 485/91, T 860/91**).

Dans l'affaire **T 82/93**, la saisine de la Grande Chambre de recours n'a pas été autorisée,

au motif que celle-ci avait déjà tranché la question posée. Dans la décision **T 297/88**, la chambre a examiné de manière approfondie la question de savoir à quel moment la Grande Chambre de recours pouvait être saisie d'une question sur laquelle elle avait déjà statué. Elle a estimé que toute réponse apportée par la Grande Chambre de recours à des questions de droit pouvait en principe être remise en cause, lorsque les conditions suivantes étaient remplies: l'argumentation développée dans la décision attaquée de la Grande Chambre de recours est si déficiente que l'on met inévitablement en doute la justesse de la décision en tant que telle; ou bien cette argumentation est fondée sur des conditions erronées, de sorte que le doute s'impose quant aux conclusions qui en sont tirées; ou encore les conditions sont exactes et l'argumentation est pertinente, si bien que les conclusions doivent également être justes, mais il semble souhaitable, dans l'intérêt du public, de soumettre une nouvelle fois la question à la Grande Chambre de recours pour réexamen, en raison de développements juridiques et/ou techniques intervenus entre-temps.

Dans l'affaire **T 208/88** (JO 1992, 22), la Grande Chambre de recours a été saisie, bien que la question posée fût déjà en instance dans une autre procédure devant la Grande Chambre, car de nouveaux aspects, utiles aux fins de la décision, étaient apparus dans cette procédure. Dans l'affaire **J 15/90** également, la question, quoiqu'en instance, a été soumise à la Grande Chambre de recours, car la chambre voulait donner à cette dernière la possibilité de tenir compte d'un nouveau cas de figure, susceptible d'être concerné par la solution apportée à la question. Dans l'affaire **T 803/93** (JO 1996, 204), la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si un mandataire non agréé pouvait présenter oralement des conclusions devant la chambre sur des questions techniques. Elle a ainsi complété la question déjà en instance devant la Grande Chambre de recours, qui est de savoir si cela est possible pour des questions juridiques. Dans l'affaire **T 184/91**, la Grande Chambre de recours a été une nouvelle fois saisie d'une question déjà en instance, afin de permettre aux parties à cette procédure de prendre position dans la procédure devant la Grande Chambre de recours.

La décision **T 79/89** (JO 1992, 283) a été rendue par la chambre dans une procédure dirigée contre une décision que la première instance avait prise, suite au renvoi de l'affaire par cette même chambre. La partie avait présenté une requête tendant à soumettre à la Grande Chambre de recours des questions de droit qui portaient sur des objets ayant déjà été tranchés par la chambre dans la procédure antérieure. Ils avaient donc déjà fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. La chambre a rejeté la requête, au motif qu'elle n'avait pas compétence pour statuer à nouveau sur des objets concernés par une décision passée en force de chose jugée. Si l'on interprète correctement l'Art.112(1)a) en le replaçant dans son contexte, une chambre de recours ne peut soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours qu'"en cours d'instance", avant de trancher les questions en litige dans le cadre du recours, questions dont elle considère qu'elles soulèvent des questions de droit. La Grande Chambre de recours ne constitue pas une troisième instance au sein de l'OEB; elle fait partie de la deuxième instance qui est constituée par les chambres de recours.

12. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

12.1 Aperçu

Dans beaucoup de décisions, il était question du délai pour l'admission de nouvelles revendications au cours d'une procédure de recours. Cette question est particulièrement importante pour le demandeur/titulaire du brevet. Il s'agit du moment où celui-ci doit réagir aux faits et justifications invoqués par l'autre partie ou par l'OEB. En abordant ce problème,

l'OEB devrait à la fois tenir compte du souci de rationaliser la procédure, ainsi que de la nécessité de veiller à laisser à l'opposant un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses observations sur ces nouvelles revendications.

Dans la procédure de recours, les nouvelles revendications doivent en règle générale être produites lors du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou immédiatement après. La chambre apprécie librement s'il y a lieu d'admettre durant la procédure de recours des revendications modifiées. Les dispositions applicables à cet égard sont celles de la R. 86(3), qui prévoit que dans la procédure d'examen, les modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen. Tout comme la division d'examen, la division d'opposition et donc, en vertu de la R. 66(1), les chambres de recours, apprécient librement s'il y a lieu de rejeter des requêtes présentées tardivement (**T 63/86**, JO 1988, 224, procédure ex parte, **T 29/83**, procédure inter partes, **T 38/89, T 840/93**, JO 1996, ***, procédure inter partes). Le principe qui veut que la procédure devant l'OEB soit conclue rapidement, dans l'intérêt notamment du public et des parties, ressort particulièrement clairement de la R. 86(3). Bien que ce principe ne soit pas énoncé en termes aussi nets aux Art. 101 et 110, il s'applique en tout état de cause également aux procédures d'opposition et aux procédures de recours faisant suite à une opposition (**T 833/90**). A propos des retards injustifiés qui pourraient se produire au cours de la procédure, les chambres se sont également référées, dans quelques décisions, à l'Art. 11(3) RPCR, qui prévoit que la tenue d'une procédure orale devant la chambre devrait permettre de mettre l'affaire en état d'être conclue (**T 29/83, T 626/90, T 48/91**).

Dans la décision récente **T 840/93** (JO 1996, ***), la chambre a rappelé que, comme l'avait affirmé la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 9/91** (JO 1993, 408), "la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision rendue" en première instance. Par conséquent, un titulaire de brevet ayant succombé dans la procédure devant la division d'opposition a le droit d'obtenir le réexamen, par la chambre de recours, des requêtes qui ont été rejetées. La chambre a également conclu qu'il était contraire à la finalité de la procédure de recours de former un recours tendant non seulement à faire annuler la décision relative à l'une des requêtes soumises à la division d'opposition, mais également à présenter de nouvelles requêtes soulevant de nouvelles questions qui n'avaient jamais été soumises à la division d'opposition. L'admission de requêtes produites tardivement ne se justifie que dans le cas où le titulaire du brevet serait privé sinon de toute possibilité d'obtenir encore la délivrance d'un brevet. Toutefois, lorsque cet argument de la dernière chance ne joue pas, la chambre devrait se cantonner dans son rôle de juridiction de recours et se borner à trancher les requêtes qui ont déjà été examinées par la division d'opposition, la R. 86(3) lui conférant le pouvoir discrétionnaire de refuser d'admettre dans la procédure des requêtes qui n'ont pas été examinées par la première instance.

En principe, les chambres admettent dans la procédure de recours des requêtes modifiées ou des requêtes subsidiaires produites tardivement, sous réserve qu'elles aient été présentées de bonne foi, pour tenter de répondre à des objections qui avaient été soulevées, et qu'elles soient clairement admissibles. Au cours de la procédure d'**opposition (recours)**, les modifications proposées peuvent être refusées, si elles ne sont ni **opportunes**, ni **nécessaires**, au sens de l'Art. 101(2) ensemble la R. 57(1) et la R. 58(2) (**T 406/86**, JO 1989, 302, **T 295/87**, JO 1990, 470).

Dans la décision **T 95/83** (JO 1985, 75, procédure inter partes), il a été décidé qu'il n'y a lieu d'examiner le bien-fondé de modifications qui n'ont pas été présentées suffisamment tôt avant l'ouverture de la procédure orale que si les circonstances justifient **sans**

ambiguïté et la modification et son dépôt tardif. Dans la décision **T 153/85** (JO 1988, 1, procédure ex parte), il a été également décidé que la chambre peut, à bon droit, refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été produits tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas **clairement admissibles**.

Dans les décisions **T 51/90** et **T 270/90** (JO 1993, 725), il a été souligné que, pour des raisons d'équité, toute nouvelle revendication déposée au cours de la procédure de recours devrait être présentée au moins un mois avant l'ouverture de la procédure orale, à moins qu'elle ne soit suffisamment simple et claire pour être comprise immédiatement et qu'il ne soit évident que le brevet peut être délivré. Dans l'affaire **T 241/92** (procédure ex parte), la chambre a souligné que des revendications déposées tardivement risquent de retarder la procédure, notamment lorsqu'elles sont déposées à l'improviste pendant la procédure orale et que l'invention se voit radicalement modifiée dans son essence même.

12.2 Rétablissement de l'ancien texte des revendications au stade de la procédure de recours

La Grande Chambre de recours a récemment pris position, dans les affaires **G 9/92** et **G 4/93** (JO 1994, 875), sur la question de savoir si, après que le brevet a été maintenu sous une forme limitée, le titulaire du brevet peut, dans la procédure de recours, chercher à faire rétablir les revendications du brevet tel que délivré. Elle a fait observer que le titulaire du brevet qui n'avait pas formé de recours était uniquement partie à la procédure, conformément à l'Art. 107, 2ème phrase. La CBE ne prévoit pas la possibilité de former un recours incident non soumis à un délai. Selon la Grande Chambre, les requêtes que pourrait former le titulaire du brevet sont donc limitées, à la différence des droits dont il bénéficierait en tant que requérant. En ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition. En principe, il ne peut donc que défendre ce texte. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications qu'il propose au cours de la procédure de recours si celles-ci ne sont ni utiles ni nécessaires, ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours.

Dans la décision rendue le 17.10.1995 dans l'affaire **T 266/92, seul** l'opposant avait formé un recours et requis la révocation du brevet. Toutefois, au cours de la procédure orale devant la chambre, l'intimé (titulaire du brevet) avait demandé le maintien du brevet tel qu'il avait été délivré, comportant des revendications plus larges que celles admises par la division d'opposition. La chambre, appliquant les principes précités, a estimé que la requête tendant à faire rétablir le brevet tel que délivré n'avait pas été présentée par l'intimé en réponse à une question soulevée par le requérant ou par la chambre, et qu'elle n'était donc pas admissible.

Avant les décisions rendues dans les affaires **G 9/92** et **G 4/93**, un certain nombre de décisions avaient tranché la question de savoir s'il est possible d'obtenir le rétablissement du brevet dans un texte antérieur de portée plus large, alors que les limitations apportées aux revendications visaient par exemple à réfuter les objections de l'opposant ou de la division d'opposition; il convient désormais d'interpréter cette jurisprudence à la lumière des décisions **G 9/92** et **G 4/93**: les principes qui avaient été posés sont toujours applicables, mais le titulaire du brevet doit désormais former lui-même un recours s'il veut obtenir le rétablissement, dans la procédure de recours, de son brevet tel que délivré.

Dans la décision fréquemment citée **T 123/85** (JO 1989, 336), la chambre a estimé qu'en

déposant une requête visant à faire maintenir son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet avait simplement voulu essayer de faire limiter son brevet pour répondre aux objections soulevées par l'OEB ou par les opposants. En revanche, le dépôt d'une requête en limitation ne signifie pas que le titulaire **renonce définitivement** à la partie du brevet tel que délivré faisant l'objet de cette limitation. Ainsi, le titulaire d'un brevet, après avoir proposé une modification apportant une limitation en vue de riposter à une opposition, peut réintroduire dans ses revendications des éléments qu'il avait auparavant proposé de supprimer, à condition que l'introduction de ces modifications ne constitue pas une **manoeuvre abusive**. C'est également cette position qui a été adoptée dans les décisions **T 155/88**, **T 331/89, T 217/90, T 10/91, T 369/91** (JO 1993, 561), **T 705/91** et **T 715/92**. Dans l'affaire **T 576/89** (JO 1993, 543), la chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire que le titulaire du brevet forme un recours incident. Cette décision est donc périmée depuis les décisions **G 9/92** et **G 4/93**. Pour de plus amples informations, se reporter à la p. 364. Cf. aussi p. 27.

12.3 Modifications des revendications à un stade avancé de la procédure

12.3.1 Prise en considération de revendications déposées tardivement

Des revendications modifiées sont encore prises en considération sous certaines conditions à un stade avancé de la procédure, peu de temps avant ou durant la procédure orale: elles doivent être clairement admissibles, il doit exister une raison valable permettant d'excuser leur présentation tardive ou ces modifications doivent avoir été apportées en réponse à des objections soulevées par la chambre de recours ou par les opposants. Les chambres de recours soulignent toutefois qu'il convient d'éviter tout retard gênant pour le déroulement de la procédure.

Dans les affaires **T 482/89** (JO 1992, 646), **T 543/89, T 297/91** et **T 252/92**, les chambres de recours ont tenu compte de revendications qui n'avaient été déposées qu'au début ou au cours de la procédure orale, car elles étaient manifestement admissibles. Dans l'affaire **T 252/92** (procédure inter partes), la chambre a estimé que les revendications contestées avaient été obtenues par simple combinaison des revendications ayant fait l'objet de l'opposition; il ne s'agissait donc que d'une limitation de l'objet des revendications, de sorte qu'il était inutile de présenter d'autres pièces ou d'invoquer de nouveaux arguments. De l'avis de la chambre, l'intimé, qui connaissait parfaitement l'objet du brevet incriminé, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce nouveau jeu de revendications soit pris en considération. Dans l'affaire **T 297/91**, la modification ne présentait aucune difficulté de compréhension, il était facile d'en évaluer les effets et, de plus, elle était en accord avec ce à quoi on pouvait s'attendre suite a l'avis provisoire négatif émis par la chambre. Par ailleurs, la chambre a estimé que le facteur temps, à savoir le laps de temps écoulé entre la date à laquelle la notification de la chambre était réputée avoir été remise aux titulaires du brevet et la date de la procédure orale (10 jours), était tel que l'on ne pouvait s'attendre à ce que les titulaires du brevet répondent plus rapidement. Dans l'affaire **T 543/89**, les revendications, qui n'avaient été déposées qu'au stade de la procédure orale, ont été prises en considération, car elles étaient clairement admissibles et leur admission n'entraînait pas de retards au niveau de la procédure.

Dans l'affaire **T 38/89** (procédure inter partes), la chambre a tenu compte des quatre versions déposées au cours de la procédure orale, parce qu'elles avaient été présentées de bonne foi, pour tenter de réfuter les objections soulevées au titre de l'Art. 123(2). Dans la décision **T 1059/92** (procédure ex parte), la chambre a admis les revendications modifiées, celles-ci répondant, au moins en partie, aux observations faites par le rappor-

teur dans une notification (cf. également **T 933/91**). Dans l'affaire **T 459/91** (procédure inter partes), la chambre de recours a pris en considération les revendications modifiées qui avaient été déposées trois semaines avant la procédure orale, car ces pièces avaient été présentées en réponse aux objections soulevées par la chambre dans une notification établie conformément à l'Art. 11(2) RPCR. Ce n'était par ailleurs pas trop exiger des parties que de considérer que dans le laps de temps qui leur était laissé, elles étaient en mesure de prendre connaissance des modifications qui avaient été demandées.

Dans l'affaire **T 626/90**, la chambre a décidé de prendre en considération les deux jeux de revendications soumis par l'intimé lors de la procédure orale. Le fait que le titulaire du brevet n'ait pas donné d'instructions en temps voulu à son mandataire, comme celui-ci l'avait invoqué lors de l'audience, ne pouvait en soi être considéré comme justifiant cette présentation tardive des revendications. Toutefois, les modifications n'étaient pas de nature à **empêcher la chambre de rendre une décision définitive** à la fin de la procédure orale. La chambre a estimé que les nouveaux textes des revendications avaient été présentés en toute bonne foi pour tenter de riposter aux objections soulevées par les requérants pour ce qui était de l'activité inventive impliquée par le procédé revendiqué; à son avis, les requérants n'avaient pas été pris par surprise, car, dans les deux requêtes, les modifications ne conduisaient qu'à limiter l'objet revendiqué aux réalisations préférées de l'invention telles que décrites dans le brevet attaqué.

Dans l'affaire **T 381/87** (JO 1990, 213, procédure ex parte), la chambre a décidé lors de la procédure orale de faire droit à la requête subsidiaire et de renvoyer l'affaire à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure sur la base de cette requête subsidiaire. Elle a rendu cette décision au motif que, vu les circonstances particulières de l'espèce, la requête subsidiaire était probablement fondée et que la question de l'activité inventive n'avait pas été considérée par la division d'examen. Toutefois, la chambre a souligné que cette position qu'elle avait prise était contraire à l'intérêt du public, puisqu'elle impliquait inévitablement un nouveau report de la décision finale pour ce qui était de la question de savoir si un brevet européen pouvait ou non être délivré sur la base de cette demande.

Dans l'affaire **T 408/91** (procédure inter partes), le mandataire du **nouveau** titulaire du brevet avait présenté des revendications modifiées à l'ouverture de la procédure orale. Se référant à la jurisprudence précitée, la chambre a déclaré qu'en l'espèce, ce dépôt tardif se justifiait, étant donné qu'il y avait eu récemment changement de titulaire, bien après la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et que les revendications selon la nouvelle requête semblaient témoigner d'une réelle volonté de tenir compte des motifs de révocation du brevet avancés par la division d'opposition.

12.3.2 Non-prise en considération de revendications déposées tardivement

a) Gravité du retard et raison valable

Dans nombre de décisions, les chambres de recours ont refusé de prendre en considération des revendications modifiées qui avaient été déposées tardivement, après examen de la gravité du retard et de la question de savoir si les revendications étaient clairement admissibles ou s'écartaient considérablement des revendications qui avaient été produites jusque là. Les chambres de recours ont également fait observer que dans la procédure de recours, il y avait lieu, pour des raisons d'équité, de déposer les nouvelles revendications au moins un mois avant la procédure orale. A propos des retards injustifiés qui pourraient se produire au cours de la procédure, les chambres de recours se sont

également référées, dans quelques décisions, à l'Art. 11(3) RPCR, qui prévoit qu'une procédure orale devant la chambre devrait permettre de mettre l'affaire en état d'être conclue.

Dans les décisions citées ci-après, les revendications déposées tardivement n'ont pas été prises en considération, car elles avaient été présentées juste avant ou pendant la procédure orale. Dans l'affaire **T 92/93** (procédure ex parte), le nouveau jeu de revendications présenté à titre de requête subsidiaire comprenait de nouvelles revendications dont certains éléments n'étaient pas couverts par les revendications antérieures. La chambre a estimé que les revendications n'étaient pas clairement admissibles, en ce sens qu'elles ne lui permettaient pas d'établir rapidement si elles n'appelaient aucune objection au titre de la CBE et si elles réfutaient toutes les objections formulées au titre de la CBE qui étaient jusque là restées sans réponse. Dans l'affaire **T 631/92**, l'objet de la requête subsidiaire différait à maints égards du texte de la revendication 1 produit avec le mémoire exposant les motifs du recours, et il n'était pas clairement admissible. Dans l'affaire **T 655/93** (procédure inter partes), la revendication n'était pas clairement admissible. Dans la décision **T 644/89** (procédure ex parte), la chambre n'a pas admis les cinq revendications différentes qui n'avaient été soumises qu'à la fin de la procédure orale, car il n'apparaissait pas directement et sans équivoque qu'elles pouvaient donner lieu à la délivrance d'un brevet. Dans l'affaire **T 443/87** (procédure ex parte), les revendications indépendantes différaient considérablement des revendications déposées jusque là. Dans l'affaire **T 25/91** (procédure ex parte), la chambre a conclu que les revendications modifiées qui avaient été déposées tardivement étaient irrecevables au cours de la procédure orale, étant donné qu'elles avaient été produites **un** jour seulement avant la date de la procédure orale. La chambre a déclaré qu'il apparaissait clairement, même de prime abord, que les revendications modifiées s'écartaient des revendications maintenues jusque-là (cf. également **T 961/91**, **T 234/92**). Dans l'affaire **T 148/92**, la chambre de recours a conclu que les requérants avaient disposé de huit mois avant la procédure orale pour présenter des pièces modifiées. Elle a également jugé non convaincant l'argument selon lequel si la revendication avait été présentée tardivement, c'était parce que le mode de réalisation de l'invention n'avait pas encore été fixé définitivement et parce que les requérants avaient dû effectuer de nombreux déplacements. En outre, la revendication n'était pas clairement admissible. Dans l'affaire **T 110/85**, le mandataire n'avait annoncé qu'à la fin de la procédure orale qu'il présenterait une nouvelle requête subsidiaire, dont il ne définissait toutefois pas plus précisément le contenu. La prise en considération de cette requête subsidiaire aurait entraîné des retards inadmissibles du niveau de la procédure de recours. Dans la décision **T 160/89** (procédure inter partes), la chambre a déclaré qu'une lourde charge de travail ne pouvait être considérée comme une circonstance exceptionnelle permettant d'excuser une présentation tardive.

Dans l'affaire **T 831/92**, la chambre a posé en principe que durant une procédure orale tenue devant la chambre de recours dans le cadre d'une opposition, il était contraire à l'équité vis-à-vis des autres parties à la procédure de présenter une requête subsidiaire. Il était en effet difficile pour un opposant d'examiner convenablement une requête qui n'avait pas été présentée en temps utile avant la procédure orale, et il pouvait s'avérer approprié, au cas où la requête devrait être admise, de reporter la procédure, même à un autre jour, afin de permettre à l'opposant d'effectuer des recherches plus approfondies.

Dans l'affaire **T 406/86** (JO 1989, 302, procédure inter partes), le titulaire du brevet avait proposé des modifications durant la procédure de recours, alors que le projet de décision était déjà rédigé et l'examen du recours conformément à l'Art. 110 pratiquement terminé. La chambre a estimé que la recevabilité de ces modifications à ce stade de la procédure

serait contraire au bon déroulement de la procédure et à l'intérêt des tiers, mais qu'une décision différente pourrait s'imposer dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il est évident que le texte modifié est admissible (cf. également **T 304/92**).

Dans l'affaire **T 48/91** (procédure inter partes), la chambre de recours a refusé de prendre en considération des revendications produites tardivement, dans le cadre de requêtes subsidiaires, lors de la procédure orale, estimant qu'elles n'étaient pas admissibles. La chambre a expliqué que de toute évidence la procédure orale ne peut atteindre son but, c'est-à-dire normalement permettre de mettre l'affaire en état d'être conclue s'il est déposé lors de la procédure orale, c'est-à-dire très peu de temps avant la décision définitive, de nouvelles revendications contenant une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires dont l'effet n'est pas clair ou qui sont impossibles à apprécier sans investigations supplémentaires (par exemple exécution de véritables tests comparatifs). La chambre a estimé que la procédure était trop avancée pour qu'elle puisse renvoyer l'affaire en première instance afin que les nouvelles questions soulevées par les requêtes subsidiaires y soient examinées. Bien que disposant de suffisamment de temps, elle a jugé que l'intimé s'était abstenu de présenter en temps voulu les requêtes soulevant ces nouvelles questions, ce qui n'avait pas permis à toutes les parties de disposer des éléments de preuve afférents à ces questions lors de la procédure orale devant la chambre.

Dans la décision **T 833/90** (procédure inter partes), la chambre a estimé que deux des trois jeux de revendications présentés à titre de variantes au début de la procédure orale étaient irrecevables. Elle a également déclaré qu'il devait être considéré que des variantes de revendications qui n'avaient été présentées pour la première fois qu'à l'ouverture de la procédure orale et cela sans motif valable, alors qu'il aurait été possible de les produire antérieurement en réponse à deux notifications établies par la chambre, et qui revenaient sur les conclusions tirées aux étapes antérieures de la procédure, ainsi que sur celles sur lesquelles se fonde la décision attaquée, en annulant les limitations décidées dans ces conclusions, conduisaient à retarder sans raison la procédure, empêchant l'affaire d'être mise en état d'être conclue lors de la procédure orale. Les motifs invoqués pour justifier la présentation tardive des nouveaux jeux de revendications, à savoir le fait que la limitation approuvée antérieurement n'était pas nécessaire du point de vue technique et qu'un changement de mandataire était intervenu récemment, ne pouvait être accepté comme justification, car les circonstances techniques étaient restées les mêmes et le changement de mandataire avait eu lieu de plein gré. La chambre a cependant admis la requête subsidiaire 2 qui était pertinente.

Dans l'affaire **T 955/91**, le requérant avait présenté un grand nombre de requêtes subsidiaires à un stade particulièrement tardif de la procédure de recours, les unes avant, les autres pendant la procédure orale. Ces requêtes portaient sur des revendications définissant diverses combinaisons de caractéristiques techniques. Le requérant avait expliqué que ses nombreuses requêtes ne visaient pas délibérément à retarder la procédure, mais étaient présentées en réponse aux arguments de l'intimé. La chambre a fait observer de manière générale: "Ce serait se méprendre sur la nature de la procédure d'opposition, et notamment de la procédure de recours faisant suite à une opposition, que de croire que le titulaire du brevet, en riposte aux objections formulées par l'opposant à l'encontre de sa précédente requête, peut continuer à déposer d'autres jeux de revendications jusqu'à l'ouverture de la procédure orale, voire pendant cette procédure. Dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, la procédure orale est censée se tenir au stade ultime de la procédure d'opposition, au moment où est prise la décision de maintenir ou de révoquer le brevet. Il est de la plus haute importance que cette audition

et que la procédure dont elle est l'aboutissement soient conduites de manière équitable pour les deux parties, de façon à permettre à la chambre de rendre sa décision en toute justice". La chambre a considéré comme irrecevable le jeu de revendications déposé tardivement.

b) Non-prise en considération de revendications déposées tardivement, dans le cas de demandes divisionnaires en instance

Dans l'affaire **T 840/93** (JO 1996, ***), la chambre a estimé qu'il convenait, vu les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408, 420) relatives à la finalité du recours, de prêter une attention particulière aux requêtes déposées tardivement au stade du recours, dans le cas où des demandes divisionnaires sont encore en instance. Si la distinction établie entre les objets des demandes divisionnaires n'est pas nette et que certaines de ces demandes sont encore pendantes devant la première instance, il ne convient pas d'admettre, lors d'une procédure orale tenue dans le cadre d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, de nouvelles requêtes qui ne paraissent pas immédiatement admissibles et qui n'ont pas été présentées en toute bonne foi pour tenter de répondre à des objections qui avaient été soulevées.

Dans l'affaire **T 28/92** (procédure inter partes), il était évident que les revendications n'étaient pas recevables et que la solution consistant à admettre les requêtes, tout en renvoyant l'affaire en première instance pour poursuite de l'examen, était inacceptable, du fait notamment que des demandes divisionnaires issues de la demande sur laquelle se fondait le brevet attaqué étaient encore en instance. Le même objet ou presque étant déjà examiné par différentes instances de l'OEB, la chambre n'a pas souhaité augmenter le nombre de procédures à ce sujet.

12.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications

En vertu de la R. 86(3), c'est à l'instance concernée que revient le soin d'apprécier l'admissibilité de modifications apportées à des revendications pendant une procédure de recours dirigée contre une décision rejetant une demande de brevet européen. Lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la R. 86(3). De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance, qu'il s'agisse de l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la R. 86(3) ou de l'admissibilité quant à la forme et quant au fond des revendications modifiées (**T 63/86**, JO 1988, 224, **T 341/86**, **T 919/91**, **T 96/93**, **T 186/93**). Dans la décision **T 300/89** (JO 1991, 480), il a été précisé que c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification envoyée par la division d'examen, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires), en réponse aux objections soulevées dans cette notification.

Dans les décisions **T 599/92, T 1032/92** et **T 1067/92**, rendues dans le cadre de procédures ex parte, la chambre s'est référée à cette jurisprudence en faisant observer que la présentation d'une nouvelle requête dans le mémoire exposant les motifs du recours entraîne inévitablement des retards indésirables au niveau de la procédure. Les affaires ont, en l'occurrence, été renvoyées à la division d'examen (cf. également **T 296/86**, **T 501/88**, **T 47/90**, JO 1991, 486).

Comme indiqué dans la décision **T 63/86** (JO 1988, 224), lorsqu'il s'agit de modifications mineures apportées pendant une procédure de recours, il est parfois préférable que la chambre de recours, exerçant les compétences qui lui sont reconnues par l'Art. 111(1), use du pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la R. 86(3).

Dans la décision **T 184/91**, la chambre a jugé bon de n'examiner que la modification en relation directe avec la question en litige, et non les autres modifications substantielles apportées aux revendications au stade du recours, étant donné que celles-ci auraient nécessité un examen au regard des conditions de forme et de fond requises par la CBE, examen qui aurait été entrepris pour la première fois au stade du recours, ce qui aurait été contraire au principe selon lequel tout litige doit pouvoir être examiné par deux instances successives. La chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'examen pour suite à donner.

Dans l'affaire **T 746/91**, concernant une procédure de recours inter partes au cours de laquelle le demandeur avait déposé, en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, des revendications auxquelles il avait apporté des modifications substantielles, la chambre, appliquant les principes énoncés dans la décision **T 63/86** (dans laquelle il s'agissait d'une procédure de recours ex parte, cf. supra) a déclaré que si elle admettait les revendications déposées tardivement, il faudrait procéder à un nouvel examen au regard des conditions de forme et de fond requises par la CBE. La chambre a renvoyé l'affaire à la division d'opposition, à charge pour celle-ci d'examiner et de trancher la question de savoir si le pouvoir d'appréciation devait être exercé en faveur du requérant et, dans l'affirmative, si les revendications satisfaisaient aux dispositions de la CBE. Si la chambre est parvenue à cette conclusion, c'est que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la procédure d'opposition pouvait être conduite relativement rapidement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure orale; le principe qui veut qu'il soit statué rapidement sur le maintien ou la révocation d'un brevet était ainsi respecté, et, par ailleurs, la chambre tenait compte du fait que les revendications modifiées avaient été déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, c'est-à-dire dès le début de la procédure de recours.

12.5 Modification des revendications et citation tardive d'une nouvelle antériorité

Dans l'affaire **T 867/92** (JO 1995, 126), les revendications avaient été modifiées pendant la procédure d'opposition. Dix-huit mois après la modification des revendications, l'opposant/requérant avait cité une nouvelle antériorité dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a indiqué que la CBE ne fixe aucun délai pour la citation de nouvelles antériorités en réponse à une modification des revendications. Toutefois, un opposant qui cite très tardivement une nouvelle antériorité, sans motif spécial, court le risque d'avoir à supporter tout ou partie des frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'a pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité qui a été citée.

13. Remboursement de la taxe de recours

13.1 Introduction

Selon la R. 67, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est **fait droit** au recours par la chambre de recours, si le remboursement est **équitable** en raison d'un **vice substantiel de procédure**.

Dans certains cas, même en l'absence de requête, les chambres de recours examinent si un remboursement de la taxe de recours est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (**J 7/82**, JO 1982, 391, **T 271/85** du 22.3.1989, **T 346/88**, **T 598/88**, **T 484/90**, JO 1993, 448). Toutefois, les chambres de recours n'ont pas compétence pour rembourser la taxe de recours, lorsque les conditions visées à la R. 67 ne sont pas remplies (**T 41/82**, JO 1982, 256).

Il faut également remarquer que la R. 67 ne s'applique que s'il y a vice de procédure de la part de l'instance dont la décision est attaquée. Ainsi, dans l'affaire **T 469/92**, le vice de procédure invoqué n'était pas le fait de la division d'opposition, dont la décision faisait l'objet du recours, mais de la division d'examen. Même si l'acte en cause enfreignait les dispositions procédurales de la CBE, la chambre de recours ne pouvait ordonner le remboursement de la taxe de recours.

La Convention **ne** prévoit **pas** de rembourser la taxe de recours en cas d'**irrecevabilité** ou de **retrait du recours**. En revanche, le remboursement de la taxe de recours est ordonné, lorsqu'un recours **n'est pas considéré comme formé**, conformément à l'Art. 108, 2ème phrase, du fait que la taxe de recours n'a pas été acquittée en temps utile. Dans ce cas, la taxe de recours doit être remboursée d'office, puisque le recours n'a pas été valablement formé et que le paiement de la taxe correspondante était dépourvu de fondement (**J 21/80**, JO 1981, 101, **J 16/82**, JO 1983, 262, **T 324/90**, JO 1993, 33, **T 239/92**). Dans la décision **T 323/87** (JO 1989, 343), la traduction visée à l'Art. 14(5) n'a pas été produite dans les délais si bien que le recours est réputé n'avoir pas été formé. La chambre de recours a ordonné que la taxe de recours soit remboursée si elle a été acquittée.

La taxe de recours ne peut être remboursée au motif que le mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été produit ou a été produit tardivement (**T 13/82**, JO 1983, 411, **T 324/90**, JO 1993, 33). Il en va de même lorsqu'il a été omis à dessein de déposer le mémoire exposant les motifs du recours, dans l'intention de rendre le recours irrecevable (**T 89/84**, JO 1984, 562), ou lorsque, le recours ayant été régulièrement formé et la taxe correspondante dûment acquittée, le recours est retiré avant l'expiration du délai prescrit pour le dépôt du mémoire qui en expose les motifs (**J 12/86**, JO 1988, 83). Dans l'affaire **T 773/91**, le seul requérant avait retiré son recours avant que la chambre ait examiné les situations de fait et de droit. La chambre a décidé que la taxe ne pouvait pas être remboursée, puisque le recours avait été formé régulièrement.

13.2 Faire droit au recours

En effet, la R. 67 énonce comme condition de remboursement qu'il doit être fait droit au recours, c'est-à-dire que le recours a abouti. Il ressort clairement du libellé et du but de cette disposition que l'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout du moins sur le fond, soit, en d'autres termes, qu'elle fait droit à leurs requêtes (**J 37/89**, JO 1993, 201). Dans la décision **J 18/84** (JO 1987, 215), la chambre de recours juridique a ordonné le remboursement de la taxe de recours, et cela bien qu'en l'espèce il ne fût fait droit que d'une manière limitée au recours.

13.3 Equité

Les chambres ont pris position dans quelques décisions sur la notion d'équité au sens de la R. 67. Un remboursement n'est pas équitable, lorsqu'il y a certes vice de procédure,

mais que celui-ci n'affecte pas les motifs décisoires ou est sans effet sur la décision (**T 5/81**, JO 1982, 249).

Dans l'affaire **J 22/85** (JO 1987, 455), la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, car le requérant avait omis de faire valoir dès la procédure devant la section de dépôt les éléments de preuve qu'il n'a ensuite produits qu'au moment du recours.

Dans l'affaire **T 893/90**, la décision attaquée portant rejet de la demande pour défaut de nouveauté se fondait essentiellement sur l'antériorité 1, au sujet de laquelle le requérant avait eu suffisamment l'occasion de prendre position, contrairement à ce qui s'était passé pour l'antériorité 2. Selon la chambre, à supposer même que l'on ne tienne pas compte des passages de la décision qui avaient trait au document 2, la décision faisant l'objet du recours n'en demeurait pas moins pleinement motivée. En conséquence, le lien existant entre ce vice de procédure que constituait la prise en considération du document 2 et la taxe de recours qui avait dû être acquittée n'était pas suffisamment étroit pour que le remboursement de cette taxe de recours soit équitable.

La chambre de recours est parvenue à la même conclusion dans la décision **T 601/92**. Dans cette affaire, la division d'opposition n'avait pris position, ni dans le cadre d'une notification, ni dans sa décision, sur la requête subsidiaire présentée en temps utile par le titulaire du brevet, avant le prononcé de la décision. Outre la requête principale, d'autres requêtes subsidiaires furent présentées durant la procédure de recours, la requête subsidiaire non prise en considération dans la procédure d'opposition étant classée cinquième. Comme il a été fait droit à la requête subsidiaire 2, présentée dans la procédure de recours et qui précédait la requête subsidiaire 5, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait aucune raison de rembourser la taxe de recours, en dépit du vice de procédure commis, car cela n'était pas équitable en l'espèce.

Dans la décision **T 219/93**, la chambre a renvoyé l'affaire devant l'instance précédente, car une révision préjudicielle conformément à l'Art. 109 s'imposait de toute évidence. En outre, sur un point, la décision attaquée n'avait pas été suffisamment motivée au sens où l'entend la R. 68(2). La chambre a néanmoins refusé le remboursement de la taxe de recours au motif que la décision de rejet avait été prise essentiellement pour d'autres raisons, si bien que selon elle, le vice de procédure n'était pas substantiel, au sens de la R. 67, au point de rendre le remboursement équitable.

Dans l'affaire **T 908/91**, la chambre de recours a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours, alors que la procédure de délivrance était entachée d'un vice substantiel, du fait d'une violation du droit d'être entendu. La chambre a estimé qu'en l'espèce, le remboursement de la taxe de recours n'était pas équitable, car il n'avait pu être fait droit au recours qu'après la correction de graves irrégularités déjà signalées par la division d'examen, laquelle avait agi correctement en l'occurrence.

13.4 Vice substantiel de procédure

13.4.1 Définition

L'une des conditions prévues à la R. 67 pour le remboursement est l'existence d'un vice substantiel de procédure. On entend en principe par "vice substantiel de procédure" une irrégularité objective affectant toute la procédure (**J 7/83**, JO 1984, 211). Selon la décision **J 6/79** (JO 1980, 225), le terme "vice de procédure" s'utilise lorsque des règles de procédure n'ont pas été appliquées comme prescrit par la Convention, mais on peut y inclure

aussi une information erronée, donnée par l'OEB, sur l'application de règles de procédure et qui peut aboutir aux mêmes conséquences que la fausse application de ces règles.

Dans la décision **T 682/91**, la chambre a souligné qu'un vice de procédure qui ne crée de tort à personne ne saurait être considéré comme substantiel. La gravité du vice de procédure est fonction des préjudices occasionnés.

13.4.2 Recours à la procédure orale

En principe, le rejet de la requête tendant à recourir à la procédure orale constitue un déni du droit d'être entendu et justifie à ce titre le remboursement de la taxe de recours (**T 283/88**, **T 598/88**, **T 668/89**, **T 663/90**, **T 766/90**, **T 795/91**, **T 35/92**, **T 686/92**).

Dans l'affaire **T 879/92**, le remboursement de la taxe de recours a été ordonné, au motif qu'il n'avait pas été fait droit à une requête en procédure orale, et ce bien que l'auteur de la requête n'eût pas demandé l'annulation de la décision pour vice de procédure (cf. également **T 686/92**). La non-citation des parties à une procédure orale est considérée comme un vice substantiel de procédure dans les décisions **T 209/88** et **T 93/88**. Dans la décision **T 560/88**, la chambre a constaté que le rejet d'une requête subsidiaire tendant à recourir à la procédure orale, formulée par le requérant, constitue un vice substantiel de procédure (cf. également **T 543/92**). Dans l'affaire **T 666/90**, la non-clarification, durant la procédure orale devant la division d'opposition, de la situation concernant les requêtes a été considérée comme un vice substantiel de procédure.

En revanche, dans l'affaire **T 19/87** (JO 1988, 268), la chambre a estimé que le fait d'avoir constaté dans une décision, à tort, qu'il n'avait été formulé aucune requête tendant à recourir à la procédure orale ne constituait pas un vice substantiel de procédure au sens de la R. 67. Le fait de ne pas s'être renseigné pour déterminer si une procédure orale avait été effectivement requise ne constituait pas non plus un vice substantiel de procédure.

Dans les décisions **T 182/90**, JO 1994, 641, **T 119/91**, **T 523/91**, **T 366/92** et **T 397/94**, les chambres de recours ont toutefois fait observer qu'il n'y avait **pas** vice substantiel de procédure au sens de la R. 67, lorsqu'il n'était pas tenu compte d'une demande d'entrevue ou d'entretien téléphonique avec l'examinateur chargé de l'affaire. La liberté de l'examinateur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives et compte tenu des circonstances propres à chaque cas (cf. Directives C-VI, 4.4 et 6 et **T 300/89**, JO 1991, 480).

13.4.3 Droit d'être entendu

Dans les décisions **J 14/82** (JO 1983, 121), **T 716/89** (JO 1992, 132), **T 197/91**, **T 640/91** (JO 1994, 918), **T 734/91**, **T 880/91**, **T 392/92**, **T 892/92** (JO 1994, 664), **T 1045/92**, **T 220/93** et **T 479/94**, le remboursement de la taxe de recours a été ordonné, au motif que le droit d'être entendu, ancré à l'Art. 113(1), avait été enfreint, du fait notamment que les parties n'avaient pas pu prendre position sur les motifs de la décision entreprise.

Dans la décision **T 18/81** (JO 1985, 166), la chambre a observé que le principe du contradictoire a été méconnu lorque la décision de rejet repose essentiellement sur des documents produits, il est vrai, par le demandeur, à son avantage, mais utilisés à son encontre, pour un effet sur lequel il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer.

Dans l'affaire **J 7/82** (JO 1982, 391), la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours, étant donné que la décision attaquée n'avait pris en considération aucun des

arguments avancés par le requérant et qu'elle se fondait sur un motif au sujet duquel le requérant n'avait pu prendre position. A cet égard, il a été estimé dans la décision **T 197/88** (JO 1989, 412) que le fait de prendre une partie au dépourvu constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 783/89**, les parties n'avaient disposé, au cours de la procédure orale, que de 10 minutes pour examiner le nouveau libellé de la revendication principale. La chambre a estimé que les requérants avaient été pris au dépourvu par cette façon de procéder, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans les affaires **T 543/92** et **T 89/94**, la division d'opposition avait involontairement omis de tenir compte des modifications des revendications accompagnant un mémoire. Elle a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 33/93**, le requérant avait fait valoir que dans le cas de la décision faisant l'objet du recours, la procédure était entachée d'un vice substantiel, car il était cité pour la première fois dans cette décision une décision d'une chambre de recours au sujet de laquelle le requérant n'avait pu prendre position. Selon la chambre, le fait d'avoir cité cette décision pour étayer le rejet ne constituait pas un nouveau motif ou un nouveau moyen de preuve au sens de l'Art.113(1): il s'agissait là d'une simple répétition d'arguments qui ne faisait que confirmer le point de vue qui avait été correctement porté à l'attention du requérant. Dans l'affaire **T 990/91**, la chambre a estimé que comme la division d'examen n'avait pas besoin de présenter un nouvel argument pour rejeter la demande, le fait de ne pas avoir pu y répondre ne saurait être considéré comme un vice de procédure.

Dans les procédures **T 666/90**, **T 543/92**, **T 647/93** (JO 1995, 132) et **T 89/94**, le remboursement de la taxe de recours a été ordonné, au motif qu'il n'avait pas été satisfait à la disposition de l'Art. 113(2), selon laquelle l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

13.4.4 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

L'absence, dans la décision attaquée, d'une motivation suffisante selon la R. 68(2) a été considérée dans plusieurs décisions comme un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 493/88**, JO 1991, 380, **T 522/90**, **T 360/91** et **T 392/91**). Dans la décision **T 292/90**, la chambre a estimé que la motivation des décisions devait permettre au requérant et à la chambre de comprendre si la décision était ou non justifiée, et elle a ordonné le remboursement de la taxe (cf. également **T 52/90**).

Dans l'affaire **T 75/91**, la chambre a déclaré que le lecteur pouvait trouver dans la décision attaquée une argumentation justifiant le rejet de la demande. Quant à savoir si cette argumentation était ou non convaincante et si la chambre devait l'accepter, c'était là une autre question, qui n'avait rien à voir avec l'existence d'un vice substantiel de procédure. De même, dans la décision **T 856/91**, la chambre a estimé qu'une information incomplète ne permet pas de conclure à un manquement aux dispositions de la R. 68(2), puisqu'il suffit que la décision soit motivée, même si cette motivation est incomplète. Par conséquent, la requête en remboursement de la taxe a été rejetée (cf. aussi **T 735/90**, **T 153/89**, **T 647/93**, JO 1995, 132).

13.4.5 Erreur d'appréciation commise en première instance

Dans plusieurs décisions, les chambres ont traité la question de savoir si une erreur

d'appréciation commise en première instance constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 19/87**, JO 1988, 268, **T 863/93**).

En principe, il y a lieu de considérer que l'application d'une procédure erronée ne constitue pas un vice substantiel de procédure susceptible d'entraîner le remboursement de la taxe de recours, lorsque la CBE ne prescrit pas clairement la procédure à suivre dans une situation déterminée et qu'il n'existe pas de jurisprudence constante sur ce point (**T 234/86**, JO 1989, 79). Dans l'affaire **T 208/88**, JO 1992, 22, il a été précisé qu'à la différence d'une divergence par rapport à la jurisprudence constante de l'instance de recours, une divergence par rapport à une décision encore isolée d'une chambre de recours ne saurait être considérée comme un vice substantiel de procédure. Le fait qu'une chambre de recours rende une décision différente quant au fond de celle de la première instance ne signifie pas que la manière d'agir de cette dernière soit entachée d'un vice substantiel de procédure (**T 87/88**, JO 1993, 430, **T 538/89**).

Dans la décision **T 367/91**, la chambre a estimé qu'une décision fondée uniquement sur une appréciation erronée de l'état de la technique et/ou de l'invention revendiquée devait certes être considérée comme entachée d'une erreur substantielle, mais qu'il n'y avait pas vice de procédure. Dans l'affaire **T 182/92**, dans laquelle la chambre n'avait pu confirmer l'avis émis par la première instance au sujet du document de priorité, la chambre a considéré que la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel car il s'agissait là d'une question d'interprétation d'un document, autrement dit d'une question d'appréciation.

Le fait que la division d'examen avait considéré à tort dans sa décision que la revendication 1 n'était pas suffisamment claire au sens de l'Art. 84, qu'une erreur d'appréciation avait été éventuellement commise et que les parties n'avaient pas été consultées afin de clarifier la situation ne constitue pas un vice de procédure (**T 680/89**).

Une erreur d'interprétation d'un document ne constitue pas non plus un vice de procédure (**T 1049/92**, **T 162/82**, JO 1987, 533). Dans la décision **T 588/92**, la chambre de recours a également attiré l'attention sur le fait qu'une divergence d'appréciation sur les connaissances techniques pertinentes pour interpréter le contenu technique de l'invention n'est pas considérée comme un vice de procédure. Une grossière erreur d'appréciation commise par la division d'examen ne justifie pas davantage le remboursement de la taxe de recours (**T 860/93**, JO 1995, 47). Une interprétation erronée d'une lettre adressée à l'instance concernée de l'OEB constitue une erreur de jugement et non un vice substantiel de procédure (**T 621/91**).

Le fait que la division d'examen n'ait pas suivi une procédure fixée dans les Directives ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, sauf si l'inobservation des Directives constitue également une violation d'une règle ou d'un principe de procédure contenu dans une disposition de la CBE ou du règlement d'exécution, les Directives n'ayant pas le caractère contraignant de dispositions légales (**T 42/84**, JO 1988, 251, **T 51/94**).

13.4.6 Autres cas isolés

D'après la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), le fait que la section de dépôt n'avait pas tenu compte du principe fondamental qu'est l'effet suspensif du recours conformément à l'Art. 106(1) constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 382/92**, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours au motif que la **composition de la division d'opposition** n'était pas conforme aux exigences de l'Art. 19(2). Le président et l'un des membres de la division d'opposition avaient

déjà rendu une décision quant à la même demande au sein de la division d'examen (cf. également **T 939/91**). Il y a également vice substantiel de procédure, lorsque la décision est prise par un **agent des formalités non habilité** (**J 10/82**, JO 1983, 94, **T 114/82**, JO 1983, 323, **T 790/93**).

Dans l'affaire **T 231/85** (JO 1989, 74), la chambre a déclaré que la non-prise en compte de requêtes présentées par le demandeur, par suite d'un **retard qui s'est produit à l'Office** (en l'occurrence de 6 semaines), constitue un vice substantiel de procédure (cf. également **T 598/88**). Dans l'affaire **T 205/89**, la division d'opposition n'avait jamais reçu la requête en prorogation du délai imparti pour présenter des observations au cours de la procédure d'opposition, et ce, à la suite d'une erreur d'inattention de l'agent des formalités. Elle avait donc rendu sa décision sans prendre en considération l'argument avancé lors d'une prise de position ultérieure.

Dans l'affaire **J 3/87** (JO 1989, 3), la chambre a déclaré que le fait qu'une notification de l'OEB ne soit pas formulée en termes aussi clairs et exempts d'équivoque qu'elle le devrait, et qu'elle induise en erreur une personne sensée qui en est destinataire constitue un vice substantiel de procédure, même si l'ambiguïté de la notification est en partie due à une disposition malheureuse prévue par les textes.

Dans l'affaire **J 3/91** (JO 1994, 365), la chambre de recours juridique a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours, déclarant que la transcription erronée d'une date de priorité japonaise ne pouvait être considérée comme un vice de procédure. La section de dépôt n'était pas tenue d'informer le demandeur que l'année "Showa" avait été retranscrite en année de l'ère chrétienne. Une telle retranscription est une affaire de routine pour tout professionnel de la propriété industrielle.

Dans l'affaire **T 804/94,** la chambre de recours a estimé qu'il y avait vice substantiel de procédure, au motif que la division d'opposition avait pris sa décision de rejet avant l'expiration du délai de quatre mois qu'elle avait fixé pour la réponse à sa notification.

Dans l'affaire **T 291/93**, la chambre a déclaré que la simple observation du requérant que la recherche sur l'état de la technique était insuffisante ne saurait justifier l'existence d'un vice substantiel de procédure. Des observations sur le fond faites dans une décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont pas d'effet juridique. Même si elles sont trompeuses, elles ne constituent pas un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 925/91**, JO 1995, 469, cf. également **T 1051/92**).

13.5 Révision préjudicielle

Aux termes de la R. 67, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle. Cependant, une révision préjudicielle ne donne pas automatiquement lieu à un remboursement de la taxe de recours. Il y a lieu d'interpréter la R. 67 comme signifiant qu'en cas de révision préjudicielle, la taxe de recours est remboursée à condition que la procédure ait été entachée d'un vice substantiel (cf. **T 79/91**, **T 536/92**). Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132), la chambre a constaté qu'en tout état de cause, il y a vice de procédure, lorsque la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours (cf. également **T 808/94**).

F. Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire (la chambre)

1. Examen européen de qualification - Révision par la chambre

Par décision du Conseil d'administration du 9.12.1993 (JO 1994, 7), le règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB (REE) a été modifié. La décision est entrée en vigueur le 1.5.1994, les nouveaux Art. 14, 15, 24(2) et 28(1) s'appliquant toutefois depuis le 10.12.1993. Les dispositions d'exécution du REE ont elles aussi été modifiées. Elles sont entrées en vigueur le 19.5.1994 (cf. JO 1994, 595).

Le système a été modifié en ce qui concerne l'admission à l'examen. En vertu de l'Art. 14 REE, il est désormais possible de passer l'examen en deux modules. Conformément à l'Art. 18, un candidat ajourné à l'examen ne peut repasser que l'épreuve ou les épreuves auxquelles il n'a pas obtenu une note suffisante. En vertu de la R. 10 des nouvelles dispositions d'exécution, un candidat qui se présente pour la première fois à l'examen est réputé admis

a) s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 5 a été attribuée et si cette note est compensée par la note 3 ou une note meilleure dans une autre épreuve au moins;

b) s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 6 a été attribuée et

i) si cette note, obtenue à l'épreuve A ou B, est compensée par la note 3 ou une note meilleure obtenue à l'épreuve B ou A, et dans une autre épreuve au moins;

ii) si cette note, obtenue à l'épreuve C ou D, est compensée par la note 3 ou une note meilleure obtenue à l'épreuve D ou C, et dans une autre épreuve au moins;

c) s'il a échoué à deux épreuves pour lesquelles la note 5 a été attribuée et si ces notes, obtenues à une seule des épreuves A et B et à une seule des épreuves C et D, sont compensées par la note 3 ou une note meilleure dans chacune des deux épreuves restantes.

Si la note 7 a été attribuée pour une épreuve, elle ne peut être compensée par aucune autre note obtenue à d'autres épreuves.

Conformément à la R. 14, un candidat qui repasse un examen n'est réputé admis que s'il a réussi toutes les épreuves.

Malgré ces modifications, la jurisprudence de la chambre statuant en matière disciplinaire demeure applicable en ce qui concerne la possibilité de vérifier les décisions du jury d'examen.

Dans l'affaire **D 1/92** (JO 1993, 357), le requérant avait fait valoir que les examinateurs concernés n'avaient pas correctement noté les copies. La chambre a fait observer que s'agissant de la possibilité, pour la chambre de recours statuant en matière disciplinaire de l'OEB, de vérifier des décisions du jury d'examen, les principes énoncés dans la décision **D 4/88** (non accessible au public), demeurent valables. Ainsi, les décisions du jury d'examen ne peuvent en principe faire l'objet d'une vérification que pour déterminer si le règlement relatif à l'examen européen de qualification ou les dispositions relatives à son application, ou encore un droit supérieur n'ont pas été enfreints.

Partant de ce principe, la chambre a conclu qu'il n'était **pas** de son ressort de vérifier **au fond** la procédure d'examen. Seules peuvent être prises en considération des erreurs graves et évidentes commises par un examinateur notant les copies d'un candidat et sur

lesquelles se fonde la décision attaquée. De plus, l'erreur alléguée doit être suffisamment manifeste pour qu'elle puisse être constatée sans qu'il y ait à reprendre toute la procédure de notation.

Toute autre assertion selon laquelle les copies n'auraient pas été correctement notées ne relève pas de la compétence de la chambre, étant donné que les jugements de valeur ne ressortissent pas à l'instance juridictionnelle (cf. également **D 10/93**).

Dans la décision **D 6/92** (JO 1993, 361), la chambre a appliqué les principes énoncés ci-dessus.

Dans l'affaire **D 6/93**, la chambre a confirmé qu'elle n'était pas compétente pour substituer une réglementation éventuellement souhaitable à celle instituée par le législateur. Elle a en outre expliqué que, selon le règlement relatif à l'examen européen de qualification alors en vigueur, l'examen n'est constitué que d'épreuves écrites. Il ne doit pas être tenu compte d'autres "circonstances", telles qu'une expérience professionnelle réussie antérieure à l'examen. L'Art. 9 du REE (ancienne version) doit être interprété comme signifiant que le candidat doit montrer qu'il dispose des connaissances exigées à cet article, lors des épreuves écrites dont la nature est indiquée à l'Art. 10 du REE (ancienne version).

Le contenu des dispositions des Art. 9 et 10 REE, ancienne version, n'a, sur le fond, pas été modifié (cf. Art. 12 et 13 REE, nouvelle version), de sorte que les principes juridiques découlant de l'affaire **D 6/93** demeurent applicables.

2. Conditions d'inscription

L'Art. 7 de l'ancienne version du REE a été repris à l'Art. 10 dans la nouvelle version. La disposition de l'Art. 7(1) REE, ancienne version, figure désormais à l'Art. 10(2) de la nouvelle version. Le contenu n'a pas été modifié, si bien que la jurisprudence relative à l'ancien Art. 7 REE est toujours déterminante.

Dans l'affaire **D 4/86** (JO 1988, 26), il a été dit que pour qu'il soit satisfait à la condition requise par la disposition de l'Art. 7(1)b)i) REE (ancienne version), il est nécessaire que le stagiaire ait accompli son stage dans des conditions permettant de garantir qu'il a effectivement assisté un mandataire agréé en participant de manière constante aux activités se rapportant à des procédures en matière de demandes de brevet dont le mandataire assume réellement la charge.

Dans les décisions **D 5/89** (JO 1991, 218) et **D 3/89** (JO 1991, 257), la chambre a confirmé ses décisions précédentes, selon lesquelles le jury d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation pour arrêter les dispositions d'exécution du REE; le contrôle auquel est soumis l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ne peut porter que sur la question de savoir s'il y a eu ou non détournement de pouvoir (cf. **D 1/81**, JO 1982, 258).

3. Affaires disciplinaires

3.1 Secret professionnel

Dans la décision **D 11/91** du 18.5.1993 (JO 1994, 401), le requérant avait demandé le retrait de certaines pièces versées au dossier par le plaignant, au motif notamment que la production de ces pièces contreviendrait à la règle de confidentialité que les mandataires sont tenus de respecter. Il s'agissait des correspondances échangées entre le plaignant et les instances disciplinaires et des correspondances afférentes à une opposition.

La chambre de recours a décidé que le respect du secret professionnel imposé par l'Art. 2 du RDMA fait obstacle aux pouvoirs d'investigation des instances disciplinaires et limite l'obligation faite au mandataire agréé près de l'OEB par l'Art. 18 RDMA de verser aux débats toutes informations qui en relèvent. En revanche, la simple obligation de confidentialité qui résulte d'un principe tiré de la première partie du RDMA ne saurait être invoquée pour refuser d'obtempérer à une réquisition fondée sur les dispositions de l'Art. 18 RDMA.

3.2 Mesures disciplinaires

Selon la décision **D 5/86** (JO 1989, 210), la prise d'une mesure disciplinaire suppose qu'un manquement aux règles de conduite professionnelle puisse être constaté pour emporter la conviction de l'instance disciplinaire. S'il n'est pas nécessaire que cette constatation corresponde à une certitude absolue, il faut toutefois qu'elle repose sur un degré de probabilité tel qu'il équivale dans la pratique à une certitude. Une mesure disciplinaire ne peut pas être prise s'il est possible, en s'appuyant sur des arguments raisonnables, de mettre en doute la constatation d'un manquement à une règle de conduite professionnelle.

Dans l'affaire **D 11/91** du 14.9.1994 (JO 1995, 721), le Conseil de discipline de l'OEB avait prononcé la radiation du requérant de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée. Par son recours, le requérant avait contesté la mesure disciplinaire et soutenu que la procédure devant la chambre disciplinaire n'avait pas été conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), en particulier parce que la chambre de recours ne serait pas créée par la loi, mais par le Conseil d'administration de l'OEB, les organes disciplinaires ne constitueraient pas un tribunal indépendant, le chambre de recours ne serait pas une instance nationale et ses décisions ne pourraient pas être déférées à une instance statuant en juridiction de cassation.

La chambre a décidé que la CEDH contient des règles qui expriment des principes généraux du droit communs aux Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. De telles règles doivent donc être considérées comme faisant partie du système juridique de cette Organisation et être observées par toutes ses instances. Il en est ainsi de l'Art.13 qui vise à garantir la protection juridictionnelle des droits individuels. La référence faite dans cet article à une "juridiction nationale" renvoie certes à une juridiction compétente selon la loi de l'Etat en cause. Toutefois, en ratifiant la Convention de Munich, les Etats contractants ont accepté un transfert de prérogatives soumettant les mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets à des règles professionnelles identiques, contrôlées par une instance centralisée dont les décisions sont susceptibles d'un recours effectif devant une seconde instance dont le statut des membres garantit l'indépendance. L'élaboration de ces règles et la création desdites instances s'avèrent donc conformes aux principes généraux du droit, et notamment à ceux exprimés dans la CEDH.

Pour ce qui concerne la mesure disciplinaire, la chambre a considéré qu'afin de respecter la nécessaire proportionnalité qui doit lier la sanction à la gravité des faits réprimés ainsi que le caractère préfixé (ou déterminé) que doit revêtir toute peine pour échapper à l'arbitraire, la disposition de l'Art. 4.1(e) RDMA doit s'entendre "pour une durée non déterminée par le texte", c'est-à-dire pour une durée à l'appréciation de l'instance disciplinaire compétente qui, dans sa décision doit la fixer et motiver la raison de son choix.

4. Code de conduite professionnelle

Dans l'affaire **D 12/88** (JO 1991, 591), la chambre a pris position sur l'interdiction, pour les

mandataires agréés, de faire de la publicité (Art. 134(8) ensemble le paragraphe 2 du code de conduite professionnelle des mandataires agréés près l'OEB). Selon cette décision, l'interdiction de faire de la publicité, imposée aux mandataires agréés près l'OEB, constitue un juste compromis entre le droit à la liberté d'expression et le droit à la protection de la réputation (en l'occurrence le droit à la préservation de la dignité de la profession de mandataire agréé près l'OEB) ainsi que les droits d'autrui (notamment, dans la présente espèce, le droit d'autrui au respect de la loyauté dans la concurrence entre les différents membres de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB). Une restriction légale de la liberté d'expression reposant sur un tel compromis est en accord avec le principe de proportionnalité que doivent respecter les mesures limitant un droit fondamental, en vertu de l'Art. 10(2) de la Convention européenne des droits de l'homme.

Tout membre de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB répond des articles de presse à caractère publicitaire qui ont été publiés sur la base d'informations qu'il a communiquées. Il ne suffit pas de signaler expressément aux journalistes que le code interdit de faire de la publicité, vu que, en vertu de la liberté de la presse garantie par la Constitution, les journalistes ne sont tenus de respecter ni le code de conduite professionnelle des mandataires agréés près l'OEB, ni les souhaits exprimés au sujet de la teneur des articles.

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

A. Compétence des chambres de recours dans les procédure selon PCT

En vertu des Art. 154(3) et 155(3), cette fonction ou compétence conférée par la R. 40.2(c) et 68.3(c) a été attribuée aux chambres de recours de l'OEB. Cette fonction concerne ainsi le seul cas de l'examen d'une réserve à l'encontre d'une invitation à payer des taxes additionnelles pour absence d'unité.

Dans la décision **J 20/89** (JO 1991, 375), la chambre a décidé si, durant la phase internationale d'une demande PCT, elle est compétente pour revoir des décisions rendues par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets (cf. Art. 150, 155). On remarque que le PCT ne prévoit aucune possibilité de contestation ou de recours pendant la phase internationale. Mis a part les R. 40.2.c) et 68.3.c), le PCT et son règlement d'exécution ne prévoient nulle part la possibilité de former pendant la phase internationale un recours devant l'administration agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou en tant qu'IPEA. Les demandeurs ne sont pas toutefois entièrement dépourvus de protection juridique durant la phase internationale, toutes les administrations du PCT acceptant et prenant dûment en considération les requêtes visant à obtenir le réexamen d'une décision prise antérieurement pendant la phase internationale, bien qu'il n'y ait aucune disposition explicite en ce sens dans le PCT. De plus, un Office désigné ou élu peut revoir, pendant la phase nationale, une décision prise pendant la phase internationale par une ISA ou une IPEA.

La chambre remarque que l'Art. 150(3) dispose que lorsque l'OEB agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que, pour compléter les dispositions du PCT, il soit fait appel en l'occurrence aux procédures de recours prévues par la CBE (cf. Art. 150(2)). Toutefois, si l'OEB n'est ni Office récepteur, ni Office désigné, ni Office élu mais agit uniquement en tant qu'**ISA ou IPEA**, l'Art. 150(2) ne peut être appliqué, pour ce qui est de la procédure de recours, que pour compléter les dispositions explicites des R. 40.2.c) et 68.3.c), lesquelles régissent uniquement l'examen par un comité ou toute autre instance spéciale des ISA ou des IPEA de réserves formulées à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles. La chambre conclut donc que pendant la phase internationale d'une demance PCT, les chambres de recours de l'OEB ne sont pas compétentes pour statuer sur des recours formés contre des décisions prises par l'OEB agissant **uniquement** en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets.

Dans l'affaire **J 15/91** (JO 1994, 296), lors du dépôt d'une demande de brevet internationale auprès de l'OEB, le demandeur avait également acquitté la taxe due pour l'examen préliminaire international, mais n'avait déposé la demande correspondante qu'après l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité, contrairement aux dispositions de l'Art. 39(1)a) PCT. Agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), l'OEB avait notifié au demandeur que le paiement de la taxe ne saurait se substituer à la présentation en temps utile de la demande d'examen. En conséquence, il ne pouvait bénéficier d'un report du début de la phase régionale à 30 mois à compter de la date de priorité.

Les conclusions que le demandeur a présentées dans son recours contre cette notification visaient à établir qu'il avait demandé l'examen préliminaire international en temps utile. Faisant référence à la décision **J 20/89** (supra), le requérant a estime que la chambre était compétente en l'espèce, car, pour la demande de brevet concernée, l'OEB n'a pas agi comme alors uniquement en qualité d'IPEA, mais aussi, préalablement, en tant qu'office récepteur. L'idée sous-tendant la décision de la chambre est que les actes de l'OEB ne doivent être appréciés que sur la base des dispositions du PCT, du règlement d'exécution du PCT et de l'accord conclu entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI (JO 1987, 515), lorsque, **dans la phase internationale** de la procédure PCT, l'OEB intervient comme l'une des administrations internationales prévues dans cet accord. Pour la procédure au sein de l'IPEA, cela ressort de l'Art. 34(1) PCT. La CBE n'est donc pas applicable. Hormis le cas des réserves émises à l'encontre d'une invitation de l'ISA ou de l'IPEA à payer des taxes additionnelles pour la recherche en cas d'absence d'unité de l'invention, les dispositions du PCT ne prévoient pas de recours pour la phase internationale. En outre, la chambre a estimé que même le fait que l'OEB ait agi, dans la présente espèce, en qualité d'office récepteur ne signifiait pas que les chambres de recours aient compétence pour statuer. L'examen préliminaire international effectué par l'IPEA constitue une procédure particulière à distinguer de la procédure devant l'office récepteur et devant l'ISA. Conformément à l'Art. 31(3) PCT, la demande d'examen préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande internationale, et, conformément à l'Art. 31(6)a) PCT, être présentée à l'IPEA, et non à l'office récepteur. Le fait que l'OEB peut exercer toutes les fonctions comprises dans la phase internationale de la procédure PCT ne modifie en rien la séparation des procédures. Il a donc été décidé que les chambres de recours de l'OEB n'étaient pas compétentes pour examiner les recours formés contre l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Ainsi, la chambre de recours juridique a confirmé la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire **J 20/89**.

B. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1. Obligation pour l'ISA de suivre les Directives concernant la recherche selon le PCT

Dans les décisions **G 1/89** et **G 2/89** (JO 1991, 155 et 166), la Grande Chambre de recours a décidé que l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en vertu de l'Art. 17(3)a) PCT, inviter le déposant à payer une taxe additionnelle pour la recherche lorsqu'il considère "a posteriori" que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention (cf. p. 167).

En vertu de l'Art. 2 de l'accord conclu le 7.10.1987 (JO 1987, 515) entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI, l'OEB se conforme aux Directives selon le PCT pour procéder à la recherche internationale. Cet accord est dûment fondé sur l'Art. 154 et l'Art. 16 PCT, et il lie par conséquent l'OEB ainsi que les chambres de recours, lorsque celles-ci exercent au titre du PCT les fonctions spéciales visées à l'Art. 154(3). Les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT font explicitement référence à l'examen "a posteriori" de l'unité de l'invention par l'ISA, c'est-à-dire après qu'il a été apprécié si les revendications sont nouvelles et impliquent une activité inventive par rapport à l'état de la technique. C'est seulement en cas de conflit entre les Directives et le PCT lui-même que le PCT prévaut. Toutefois, attendu que la Grande Chambre de recours ne pouvait pas vérifier une telle divergence, elle a conclu qu'il faut appliquer par principe les Directives selon le PCT en cas de défaut d'unité a posteriori.

2. Procédure de réserve

Si la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, l'ISA invite le déposant à payer des taxes de recherche additionnelles (Art. 17(3)a), R. 40.3) PCT dans un délai fixé par l'ISA. Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, et déclencher ainsi une réexamen de l'invitation (R. 40.2c PCT).

2.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles

Aux termes de la R. 40.1 PCT, l'ISA est tenue de préciser les **raisons** pour lesquelles elle considère que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention. Selon la jurisprudence, l'indication des raisons dans l'invitation à payer des taxes additionnelles est une **condition essentielle** et une invitation est dépourvue d'effet juridique si ne sont pas précisées les raisons établissant l'absence d'unité (**W 4/85** et **W 7/86**, JO 1987, 63 et 67; **W 9/86**, JO 1987, 459; **W 7/85**, JO 1988, 211).

Dans la décision **W 4/85** (JO 1987, 63), sont indiquées les conditions minimales à remplir pour qu'un exposé des raisons soit suffisant. C'est ainsi que l'exposé des raisons doit présenter dans une suite logique les considérations essentielles qui ont amené l'administration chargée de la recherche à constater le défaut d'unité de l'invention, afin de permettre au déposant et à l'instance de recours d'examiner ces considérations (cf. aussi **W 2/93**); dans les **cas simples**, on peut estimer qu'il suffit d'énumérer les objets concernés dans la mesure où il ressort immédiatement de cette énumération qu'il n'y a pas dans la demande un seul concept inventif général (par ex. dans l'affaire **W 7/92**). De même, dans les décisions **W 7/86** (JO 1987, 67), **W 43/91**, **W 9/92, W 33/90, W 32/91, W 50/90** et **W 16/91**, il est rappelé que l'énumération des inventions, telles que l'ISA les a dénombrées, ne constitue un exposé suffisant des motifs que dans des cas exceptionnels.

Dans les décisions **G 1/89** et **G 2/89**, la Grande Chambre de recours remarque que

lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en vertu de l'Art. 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement **claire**. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive.

Dans l'affaire **W 26/91**, la chambre a conclu que l'ISA était allée à l'encontre des principes posés par la Grande Chambre de recours dans les décisions **G 1/89** et **G 2/89**, selon lesquels les déposants doivent bénéficier d'un traitement équitable lors de l'examen de l'exigence d'unité de l'invention, et le paiement de taxes additionnelles en vertu de l'Art. 17.3)a) PCT ne doit être exigé que dans les cas où la situation est **parfaitement claire** (cf. **W 34/89** et **W 23/92**). Le simple fait de citer trois documents, sans analyser ce qui a été divulgué, et d'alléguer que l'invention est dénuée de nouveauté ou d'activité inventive au regard de ces documents, ne saurait être considéré comme un traitement équitable (cf. également **W 3/92**). Lorsque le défaut d'activité inventive n'apparaît pas immédiatement, il y a lieu de supposer, en cas de doute, qu'il y a unité (cf. **W 23/89** et **W 51/90**).

Dans la décision **W 3/93** (JO 1994, 931), l'ISA ne base pas son objection relative à l'absence d'unité sur l'état de la technique mentionné dans la demande de brevet ou déterminé lors de la recherche. Il s'agit donc d'une objection "a priori" au sens du chapitre VII, 9 des directives concernant la recherche internationale selon le PCT. Selon la chambre, les motifs de ladite objection sont énoncés dans l'invitation à payer la taxe de façon si concise et générale qu'ils ne font que reprendre en d'autres termes le contenu de la R. 13.1 PCT. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, de telles indications générales ne satisfont que dans des cas exceptionnels à l'obligation qui est faite par la R. 40.1 PCT de préciser les raisons de l'absence d'unité (cf. par exemple **W 4/85**, JO 1987, 63 et **W 7/86**, JO 1987, 67). Toutefois, le demandeur ayant en l'espèce quand même pu se prononcer sur le fond, la chambre estime que l'invitation à payer une taxe additionnelle était encore suffisamment motivée (confirmé par la décision **W 4/94** (JO 1996, 73). Il reste donc à examiner si, selon les raisons invoquées par l'ISA et les moyens invoqués au soutien de la réserve, l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche est justifiée. La chambre ne peut donc pas examiner **d'office** si une objection relative à l'absence d'unité pourrait être justifiée pour d'autres raisons que celles ayant été invoquées, par exemple en prenant en considération les documents trouvés lors de la recherche ou en procédant à une analyse détaillée du problème technique objectivement résolu. Par conséquent, une objection portant sur l'absence d'unité de l'invention pourrait de nouveau être soulevée, avec d'autres raisons à l'appui, lors d'une éventuelle procédure ultérieure au titre du chapitre II du PCT (confirmé par **W 8/93** et **W 11/94**, voir aussi **W 4/94** ci-dessus).

La chambre a dit clairement dans la décisions **W 14/92** que le déposant doit être mis en mesure de discerner d'emblée si l'objection quant à l'absence d'unité de l'invention a été soulevée "a priori" ou "a posteriori".

Dans les affaires **W 11/89** (JO 1993, 225) et **W 10/92**, la chambre est parvenue à la conclusion qu'une invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche doit également analyser en détail le problème résolu par l'invention lorsqu'il n'apparaît pas immédiatement que les éléments techniques énumérés dans l'invitation ne peuvent raisonnablement être réunis en un problème global; en l'absence d'analyse du problème

résolu par l'invention, l'invitation est nulle et il convient de rembourser les taxes additionnelles pour la recherche qui ont été acquittées (cf. aussi **W 8/94**). Avant d'apprécier l'unité de l'invention, il y a obligatoirement lieu de déterminer le problème technique à la base de l'invention, c'est-à-dire savoir si l'objet revendiqué en tant que solution à ce problème représente ou non un seul concept inventif général. Le non-respect de ce principe a été considéré en soi comme un motif suffisant pour justifier le remboursement des taxes additionnelles pour la recherche (cf. également **W 14/89**, **W 6/91** et **W 3/92**). Dans les décisions **W 50/91**, **W 52/91** et **W 22/92**, il a été constaté que le problème technique devait être uniquement défini sur la base de la description et non pas de l'état de la technique lorsque l'objection quant à l'absence d'unité de l'invention est soulevée "a priori". Selon les décisions **W 59/90** et **W 14/91**, dans les cas "a posteriori", il convient, avant et aussi après la découverte du document portant atteinte à la nouveauté, d'indiquer quel est le problème technique à résoudre dans le cas où il résulte de l'absence de nouveauté qu'il n'y a plus unité de l'invention.

Dans l'affaire **W 18/92**, la chambre a estimé qu'en ce qui concernait l'activité inventive, l'ISA n'avait indiqué, dans son invitation, ni le document qui représentait l'état de la technique le plus proche, ni le problème à résoudre à la lumière de l'état de la technique le plus proche, et qu'elle n'avait pas précisé si le défaut d'activité inventive auquel elle avait conclu se fondait sur les cinq documents combinés ou sur une partie seulement.

Dans la décision **W 31/88** (JO 1990, 134), la chambre considère que la considération de la clarté et de la concision des revendications par l'ISA est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative puisse être effectuée (Art. 17.2) a) ii) PCT). L'ISA n'est pas compétente sous le PCT pour considérer et juger quant au fond la question de savoir si les exigences de l'Art. 6 PCT (en particulier, la clarté et la concision des revendications) sont satisfaites. Selon l'Art. 17 PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est séparée de la question de l'unité de l'invention. L'allégation du manque de clarté d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention.

Dans la décision **W 3/94** (JO 1995, 775), l'OEB, agissant en qualité d'ISA, avait invité le déposant à payer seize taxes additionnelles, au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Trois taxes additionnelles ont été acquittées sous réserve. L'ISA a notifié au déposant le résultat de l'examen de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche, conformément à la R. 40.2c), d) et e), à savoir que celle-ci était entièrement justifiée. La chambre a fait observer que l'Annexe B, première partie, point f) des Directives administratives du PCT (en vigueur depuis le 1.7.1992, Gazette du PCT n° 15 de 1992) contenait des critères pour apprécier l'unité de ce qu'il est convenu d'appeler les **revendications "Markush"**. D'après ces directives, lorsqu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle, il y a lieu de revenir sur la question de l'unité de l'invention. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité sera élevée (cf. Annexe B, 1ère partie, point f) v)). L'invitation à payer des taxes additionnelles ne peut donc être motivée au sens de la R. 40.1 PCT, que si l'on voit clairement pour quelles raisons les critères énoncés dans l'Annexe B, 1ère partie, point f)i)B)(2) des Directives administratives du PCT ne sont pas remplis dans le cas d'espèce. Ce principe est applicable notamment lorsqu'il est objecté que des variantes de "nature analogue" dans une revendication de type Markush ne répondent pas à l'exigence d'unité de l'invention, faute d'avoir en commun un élément structurel important. Dans la présente affaire, l'absence d'unité de l'invention ne ressort pas des faits avec une clarté telle qu'il deviendrait superflu d'en préciser les raisons. La constatation du défaut d'unité de

l'invention aurait donc dû être motivée de façon plus détaillée au regard des Directives administratives pertinentes du PCT.

2.2 Motivation de la réserve

Dans les décisions **W 8/89, W 60/90, W 57/91** et **W 16/92**, les chambres rappellent qu'un déposant qui souhaite payer les taxes additionnelles pour la recherche sous réserve doit déposer à cet effet une déclaration motivée. En l'absence d'un exposé des motifs suffisant, la réserve est rejetée comme irrecevable, sans que la chambre ne procède à l'examen quant au fond, si l'invitation de l'ISA est suffisamment motivée. La motivation de la réserve doit comporter des raisons intelligibles qui laissent apparaître pourquoi le demandeur considère que l'exigence d'unité d'invention est respectée. La simple affirmation que la demande internationale remplit l'exigence d'unité de l'invention ne constitue pas une motivation au sens de la R. 40.2c) PCT. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un exposé des motifs très succinct pourra être considéré comme suffisant (cf. **W 48/90**).

Dans l'affaire **W 41/91**, la chambre a estimé qu'il ressortait clairement des moyens invoqués par le déposant que celui-ci était en désaccord avec l'ISA sur un point concret. Par conséquent, la réponse du déposant était suffisante pour satisfaire à l'obligation de présenter une déclaration motivée visée à la R. 40.2c) PCT. La chambre a déclaré que d'après la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, les moyens invoqués devaient être examinés au fond et non quant à la forme (cf. **J 24/82**, JO 1984, 467).

2.3 Réexamen des réserves par des instances de réexamen

A toute réserve concernant une invitation à payer des taxes additionnelles, émise à compter du 1.10.1992, une nouvelle procédure de réserve s'applique: lorsque des taxes additionnelles ont été payées sous réserve, une instance de réexamen de l'OEB réexamine si l'invitation à payer de telles taxes est justifiée. L'instance de réexamen sera composée du chef de la direction à l'origine de l'invitation, d'un examinateur spécialisé en matière d'unité de l'invention et normalement de l'examinateur qui a adressé l'invitation.

Si l'instance de réexamen estime que l'invitation était justifiée, elle en informe le déposant et l'invite à payer une taxe pour l'examen de la réserve par la chambre de recours ("taxe de réserve"), s'il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours pour décision. La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. Si la chambre de recours estime que la réserve était justifiée, la ou les taxes additionnelles et la taxe de réserve sont remboursées.

Pour les détails, cf. la décision du Président de l'OEB, en date du 25.8.1992 et le Communiqué de l'OEB en date du 26.8.1992, JO 1992, 547.

2.4 Réexamen des réserves par une chambre

a) Nouveaux motifs invoqués par l'instance de réexamen

Dans l'affaire **W 11/93**, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, avait invité le déposant à payer trois taxes additionnelles pour la recherche, ce qu'il fit sous réserve. La chambre a conclu que, l'invitation à payer les taxes en question, émise par l'ISA, conformément à la R. 40.1 PCT, était dépouvue d'effet juridique, car elle n'était pas (suffisamment) motivée. En vertu

de la nouvelle R. 40.2 e) PCT ensemble la R. 104bis(3), l'ISA doit procéder au réexamen de la réserve. La chambre a également examiné si les motifs joints au "résultat du réexamen" pouvaient remédier au fait que l'invitation à payer des taxes additionnelles n'était pas suffisamment motivée. Dans sa décision, elle s'est longuement penchée sur la **finalité et la structure** de la nouvelle R. 40.2e) PCT et a analysé la question de savoir s'il était nécessaire, lors de la notification du résultat du réexamen, d'invoquer de nouveaux motifs, lorsqu'il est établi que l'invitation à acquitter des taxes est justifiée. Elle a fait observer que le réexamen préalable de la réserve à effectuer par l'ISA était comparable à la révision préjudicielle selon l'Art. 109 (cf. aussi **W 4/94** (JO 1996, 73)). La R. 40 PCT a en outre été révisée pour des raisons d'économie de procédure. Le fait que l'ISA invoque après coup de nouveaux motifs, lorsqu'il est établi que l'invitation à payer des taxes supplémentaires est justifiée, est contraire à cette finalité. Cette décision confirme la jurisprudence développée dans la décision **W 4/93** (JO 1994, 939), (cf. p. 421).

Dans la décision **W 5/94**, la chambre a estimé que lors de l'examen de la réserve formulée contre l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, la chambre ne doit pas tenir compte de tout nouveau motif invoqué lors du réexamen du bien-fondé de l'invitation susmentionnée (R. 40.2c) à e) PCT) effectué par l'ISA. En effet, le déposant n'a notamment pas pu prendre en compte ces nouveaux motifs dans la réserve qu'il a formulée à l'encontre de ladite invitation. En outre, la tâche de la chambre est limitée, en vertu de la R. 40.2 c), deuxième phrase PCT, à l'examen de la "réserve" (cf. également la décision **W 12/93**).

b) Modification des revendications

Dans la décision **W 3/94** (JO 1995, 775), il a été précisé en ce qui concerne la nouvelle revendication 1 que la chambre n'était pas compétente pour examiner la question de l'unité d'invention sur la base de cette nouvelle revendication. La compétence de la chambre découle de l'Art. 154(3) ensemble la R. 40.2.c) PCT, qui prévoient que les chambres de recours examinent les réserves. Il va de soi que cet examen ne peut se faire que sur la base des pièces figurant dans le dossier à la date de l'envoi de l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche, puisqu'il n'est pas prévu que des modifications puissent être apportées au cours de la procédure devant l'ISA. Il peut tout au plus être considéré que cette nouvelle page signale à l'ISA qu'elle doit arrêter la recherche concernant certains objets. Cette conclusion a été confirmée dans l'affaire **W 6/94**, dans laquelle la chambre a estimé que l'invitation de l'ISA à payer des taxes additionnelles pour la recherche ainsi que l'examen de la réserve effectué par la chambre au titre de la R. 40.2.c) PCT étaient fondés sur les revendications telles que déposées initialement. Le déposant n'avait pas le droit de modifier la revendication dans la phase internationale, tant qu'il n'avait pas reçu le rapport complet de recherche internationale (Art. 19.1) PCT). La décision de la chambre de recours doit donc se fonder sur les revendications initiales.

c) Effet dévolutif de la réserve

Dans l'affaire **W 53/91**, l'ancienne procédure de réserve étant toujours d'application, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, avait envoyé le 30.5.1991 une première invitation à payer la taxe additionnelle pour la recherche. Le 1.10.1991, il envoya une nouvelle invitation qui devait se substituer à la première. Or, le déposant avait déjà formulé le 20.6.1991 une réserve à l'encontre de la première invitation. Il formula également à l'encontre de la seconde invitation une réserve, sur laquelle la chambre a statué dans la décision en question. La chambre a constaté dans un premier temps que les dispositions et les principes inhérents à la procédure de recours prévue par la CBE doivent être appliqués par

analogie à la procédure de réserve, laquelle a donc aussi un effet suspensif et dévolutif. Par conséquent, l'instance inférieure n'est pas compétente pour modifier, remplacer ou annuler sa propre décision, lorsque celle-ci fait l'objet d'une réserve. La chambre a constaté que l'invitation était nulle et a ordonné le remboursement de la taxe de recherche payée sous réserve.

2.5 Non-observation du délai de présentation de la réserve

Selon l'Art. 48(2) PCT, tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai et doit, pour ce qui le concerne, excuser pour d'autres motifs un tel retard. Dans l'affaire **W 3/93** (JO 1994, 931) (cf. p. 414), la réserve avait dans un premier temps été rejetée par la chambre comme irrecevable en raison de sa présentation tardive, sur quoi le demandeur avait formulé une requête en restitutio in integrum. Suivant les principes développés par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/83** pour l'interprétation de la CBE (JO 1985, 60, points 5 et 6 des motifs), il y a lieu d'interpréter l'Art. 48(2) PCT en ce sens qu'en cas de non-observation du délai visé à la R. 40.3 PCT l'on dispose des mêmes voies de recours que lorsque d'autres délais comparables prévus par le PCT ou la CBE n'ont pas été observés (cf. également **W 4/87**, JO 1988, 425, point 7 des motifs). Aussi convient-il en l'espèce d'appliquer les dispositions de l'Art. 122. Etant donné que la notification informant le requérant que la demande ne satisfaisait pas aux exigences d'unité de l'invention appelait une réponse dans les trente jours, mais qu'elle n'avait été envoyée qu'un mois **après** cette date, il était clair que le requérant s'était trouvé dans l'impossibilité d'observer le délai. Il a donc été fait droit à la requête en restitutio in integrum. Selon la chambre, accorder la restitutio in integrum permet de rétablir la situation juridique existant antérieurement à la constatation de la perte d'un droit due à la non-observation d'un délai. En d'autres termes, la restitutio in integrum casse la force de chose jugée de la décision de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'annuler ou de réformer cette dernière.

C. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1. Procédure de réserve

1.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles

L'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT vaut aussi bien pour la procédure devant l'ISA que pour la procédure devant l'IPEA (cf. respectivement les Art. 17.3)a) et 34.3)a) PCT), comme le veut la séparation des procédures de recherche et d'examen. Donc, l'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT doit en principe être jugée selon les mêmes critères objectifs aussi bien par l'ISA que par l'IPEA (**G 1/89** et **G 2/89,** JO 1991, 155 et 166). Selon l' Art. 155(3), les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'Art. 34(3)(a) PCT du Traité de Coopération.

Dans l'affaire **W 2/93**, la chambre a noté que le déposant n'avait pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite de limiter les revendications ou de payer trois taxes additionnelles. Elle a toutefois estimé que dans les circonstances de l'espèce, la réserve était recevable. En effet, on pouvait déduire d'une lettre du déposant que ce dernier était fondé à croire, suite à une conversation téléphonique avec l'IPEA, qu'en dépit de sa notification rejetant la requête en prorogation du délai de réponse à l'invitation, l'IPEA avait en fait changé d'avis et prorogé le délai de réponse de deux mois. La chambre a noté qu'en vertu de la jurisprudence établie des chambres de recours, la confiance légitime des parties à la procédure devant l'OEB ne devait pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB dans cette procédure (principe de la **bonne foi**). Aussi a-t-elle jugé qu'au regard de la bonne foi existant entre l'OEB et ses utilisateurs, la réserve devait être considérée comme présentée en temps voulu. S'agissant de la réserve formulée par le déposant à l'encontre des taxes additionnelles exigées par l'OEB, la chambre a estimé que l'invitation de l'IPEA n'était pas assortie d'une déclaration motivée acceptable, justifiant l'invitation. Les motifs sur lesquels l'IPEA s'était fondé étaient les mêmes que ceux mis en avant par l'ISA dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, émise conformément à l'Art. 17.3)a) et à la R. 40.1 PCT. A la lumière du rapport de recherche internationale, le déposant avait produit auprès du Bureau international de l'OMPI une modification ainsi que la déclaration prévue à l'Art. 19.1) PCT, et il avait déposé deux feuilles de remplacement, comme requis à la R. 46.5)a) PCT. Il était clair que la revendication 1 dans la procédure devant l'IPEA était différente de celle examinée par l'ISA. La chambre a déclaré que dans ces circonstances, une invitation reposant sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été invoqués par l'ISA dans son invitation ne pouvait être considérée comme satisfaisant à l'obligation de motivation visée à la R. 68.2 PCT.

Dans l'affaire **W 4/94** (JO 1996, 73), la chambre a dû, en raison de la brièveté des explications données par l'IPEA, prendre position sur l'obligation de motivation, bien que cette question n'ait pas été expressément soulevée par le déposant dans sa réserve. Se référant à trois documents, l'IPEA avait constaté, a posteriori donc, le défaut d'unité de l'invention, constatation qu'elle avait confirmée après réexamen. Même si les explications de l'IPEA à ce sujet ne respectaient pas entièrement les Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre VI, 5.5 et 5.7, lequel renvoie au chapitre III, 7, elles pouvaient être considérées comme compréhensibles et allant au-delà d'une simple affirmation, au regard des observations faites par le déposant dans sa réserve quant à l'objection de nouveauté soulevée à l'encontre de l'objet de la revendication 1. En conséquence, on pouvait considérer que les explications de l'IPEA répondaient à un critère minimum de l'obligation de motivation au sens de la R. 68.2 PCT. La chambre n'a constaté

aucun manquement à l'obligation de motivation, car il était possible d'identifier le motif déterminant de la décision, même si les raisons invoquées pouvaient être considérées comme insuffisantes ou inexactes. Ce principe est appliqué dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. Une ligne de conduite comparable a déjà été adoptée dans des décisions portant sur des réserves, telles que la décision **W 3/93** (JO 1994, 931, point 3.1, cf. p. 414). Dans cette affaire, la chambre était d'avis que l'invitation avait été suffisamment motivée étant donné que le demandeur avait pu se prononcer sur le fond. Pour conclure, la chambre a constaté qu'en vertu de la R. 40.2.c) PCT, elle devait se borner à examiner si, compte tenu des raisons avancées par l'ISA et à la lumière des motifs de la réserve, le prélèvement de taxes additionnelles était justifié. Elle ne peut pas examiner d'office si une objection portant sur le défaut d'unité d'invention aurait été justifiée, par ex. en prenant en considération d'autres documents trouvés lors de la recherche. Par conséquent, une objection portant sur l'absence d'unité de l'invention pourrait de nouveau être soulevée, avec d'autres raisons à l'appui, lors d'une éventuelle procédure ultérieure au titre du chapitre II du PCT.

1.2 Motivation de la réserve

Dans la décision **W 9/94**, l'OEB, agissant en qualité d'IPEA, a informé le déposant que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention pour les raisons qui étaient énoncées. Le seul argument invoqué dans la déclaration jointe à la réserve tendait à démontrer que le contenu des revendications était le même que dans les revendications initiales et que le jeu de revendications avait donc déjà fait l'objet de la recherche. La chambre a fait observer que le requérant n'avait pas abordé la question litigieuse. En outre, le fait que les revendications en question ont fait l'objet de la recherche ne pouvant pas, en soi, constituer un motif propre à contester la constatation d'absence d'unité de l'invention faite par l'IPEA, il s'ensuit qu'une déclaration de réserve, qui se borne à signaler ce fait, ne saurait être qualifiée de déclaration motivée aux fins de la R. 68.3c) PCT. Il en va de même pour l'argument, qui pourrait être implicite dans la déclaration de réserve, selon lequel l'unité des revendications en question peut être déduite du fait que l'ISA n'a pas émis d'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche. La chambre a estimé que la décision de l'ISA ne liait pas l'IPEA (cf. la décision **G 2/89**, JO 1991, 166, points 8.1 et 8.2). Elle a également noté qu'en ce qui concerne la constatation du défaut de nouveauté de l'invention, l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ainsi que l'IPEA appréciaient, dans les cas limites, la question de savoir si elle doivent émettre une invitation conformément aux Art. 17(3)a) et 34(3)a). La recherche et l'examen étant deux tâches différentes, il semble indiqué, dans certains cas, que les administrations respectives exercent différemment ce pouvoir d'appréciation en cas de pluralité d'inventions. Une pluralité d'inventions peut donc parfois faire l'objet d'une recherche intégrale dans les limites de la normale, tandis que l'examen de la nouveauté, des objets exclus de la brevetabilité et de la clarté implique, pour chacune des inventions, un travail plus approfondi allant bien au-delà de ces limites.

Dans la décision **W 4/93** (cf. ci-dessous), la chambre est d'avis que le droit de communiquer verbalement avec l'IPEA (Art. 34(2)a) PCT) n'implique pas que le déposant a droit à la tenue d'une procédure orale officielle. Par ailleurs, la chambre ajoute que dans la procédure de réserve visée par la R. 68.3 c) PCT, une entrevue officieuse telle que prévue par la R. 66.6 PCT ne saurait en général faire avancer l'affaire.

1.3 Réexamen des réserves

L'affaire **W 4/93** était le premier recours portant sur la nouvelle procédure d'examen des réserves formulées à l'encontre de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, invitation qui est adressée au demandeur en cas d'absence d'unité de l'invention. La chambre a décidé que le réexamen, conformément à la R. 68.3 e) PCT, du bien-fondé de l'invitation à payer une taxe additionnelle doit être effectué sur la seule base des motifs exposés dans l'invitation à payer, compte tenu par ailleurs des faits et arguments invoqués par le demandeur dans l'exposé des motifs de sa réserve, ce qui interdit à l'OEB de faire valoir de nouvelles preuves et de nouveaux motifs lorsqu'il fait connaître le résultat de ce réexamen. La chambre doit se limiter dans sa décision à l'examen de la réserve et de l'invitation à payer des taxes additionnelles (ce qui a été confirmé dans la décision **W 11/93**, cf. p. 416).

Dans l'affaire **W 4/94** (JO 1996,73), la chambre a constaté qu'en ce qui concerne le contenu de la notification du résultat du réexamen dans le cadre de la R. 68.3.e) PCT, le libellé de cette règle prescrit uniquement qu'un résultat doit être notifié, mais ne fait pas expressément obligation d'en exposer les motifs, contrairement à "l'invitation à limiter ou à payer" selon la R. 68.2, 1ère phrase PCT. Les directives correspondantes d'application des dispositions du PCT prévoient également au chapitre VI, 5.7 que les raisons techniques du résultat ne doivent être indiquées que s'il est négatif, à savoir si les faits exposés dans l'invitation selon la R. 68.2 ne sont pas confirmés. Par conséquent, la chambre estime que la formulation "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat" ("will give a technical reasoning of that result") n'exclut pas la possibilité de se borner, comme dans cette affaire, à mentionner les motifs exposés dans ce qu'il est convenu d'appeler "PCT/IPEA/405" comme étant entachée d'irrégularité, lorsque la commission de réexamen acquiert la conviction que les arguments présentés dans la réserve n'exigent pas un nouvel examen technique et/ou au regard du droit des brevets, à savoir qu'ils ne donnent pas lieu à une nouvelle appréciation des faits. Le réexamen visé à la R. 68.3)e) PCT est comparable à la révision préjudicielle selon l'Art. 69, lequel ne fait pas obligation d'indiquer les motifs.

D. L'OEB en tant qu'office désigné ou office élu

L'OEB peut être "office désigné" et "office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Cette demande est alors réputée être une demande de brevet européen (demande euro-PCT) aux fins de la Convention. Dans le cas des demandes euro-PCT, les dispositions du PCT s'appliquent en complément de celles de la Convention et, en cas de conflit entre les dispositions du PCT et celles de la Convention, les dispositions du Traité de coopération prévalent.

Dans la décision **J 26/87** (JO 1989, 329), la chambre a dû se pencher sur l'interprétation de l'Office australien des brevets, agissant en tant qu'office récepteur, ainsi que sur celle du Bureau international, portant sur l'indication dans la requête en délivrance d'une demande internationale de l'Italie en tant qu'Etat désigné. La chambre a conclu que s'il ressort de l'interprétation correcte de la requête en délivrance d'une demande internationale que le demandeur a désigné un Etat partie à la CBE pour lequel le PCT est entré en vigueur, l'OEB est tenu, en vertu de l'Art. 153, d'assumer le rôle d'office désigné pour l'Etat contractant concerné, même si le Bureau international a publié la demande internationale sans mentionner cet Etat contractant en tant qu'Etat désigné.

Dans l'affaire **J 7/93**, le Bureau international n'avait pas informé l'OEB, dans le délai de vingt et un mois visé à la R. 104ter(1), qu'il avait été élu pour agir en qualité d'IPEA. A l'expiration de ce délai, l'OEB avait établi une notification conformément à la R. 85bis, dans laquelle il demandait le paiement des taxes au titre de la R. 104ter, sans savoir que c'était le délai supplémentaire de 31 mois prévu au chapitre II du PCT qui s'appliquait. Or, ces taxes n'avaient pas été acquittées non plus dans le délai de 31 mois, et une requête en restitutio in integrum avait été présentée. Dans l'intervalle, l'OEB avait établi une notification conformément à la R. 69(1), annonçant que la demande était réputée retirée. Dans cette notification, l'OEB, qui ignorait toujours qu'il était office élu, se référait à nouveau au délai de 21 mois. La section de dépôt, suivant en cela la décision **G 3/91** (JO 1993, 8), avait alors rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que l'Art.122(5) exclut l'octroi de la restitutio in integrum quant aux délais de paiement des taxes prévues par la R. 104ter(1)(b) et (c). La chambre a estimé que la notification établie conformément à la R. 85bis et celle établie conformément à la R. 69(1) n'avaient aucune valeur juridique puisqu'elles ne pouvaient se fonder sur des dispositions de la CBE ou du PCT. Peu importait donc de savoir pour quels motifs la partie concernée n'avait pas réagi à ces notifications, puisque celles-ci ne pouvaient produire d'effet juridique à son encontre. Par ailleurs, conformément à la R. 85bis, les taxes pouvaient être acquittées, moyennant versement d'une surtaxe, dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai n'avait pas été observé. Etant donné qu'une telle notification n'avait pas été signifiée et que la partie avait acquitté les taxes ainsi que la surtaxe, il n'était pas nécessaire d'engager une procédure de restitutio in integrum. Or, poursuivant cette procédure, l'OEB avait finalement rejeté la requête en restitutio in integrum, sans tenir compte du fait qu'elle était inutile dès le départ, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Une décision rendue par la **division d'examen** le 5.6.1984 (JO 1984, 565) portait sur la possibilité accordée par l'Art. 24.2) PCT aux offices désignés de maintenir les effets de la demande internationale en tant que demande nationale, conformément à l'Art. 153(2) ensemble les Art. 25 et 24(2) PCT. Le demandeur n'avait pas observé le délai imparti par l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'office récepteur pour le dépôt du pouvoir conféré au mandataire.

L'OEB agissant en qualité d'office désigné a excusé la non-observation de délais qui ont été impartis par l'Office récepteur conformément à l'Art. 14(1)b) ensemble la R 26.2 PCT pour la correction d'irrégularités formelles (Art. 24.2) et 48.2)a) PCT). La division d'examen a estimé que le délai prévu à la R. 26.2) PCT était comparable aux délais impartis par l'OEB au sens de l'Art. 121. Elle a donc fait droit à la requête en restitutio in integrum quant au délai visé à l'Art. 121(2), conformément à l'Art. 122.

VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

La Grande Chambre de recours a dû traiter, dans les affaires **G 5/88, G 7/88** et **G 8/88** (JO 1991, 137), des questions d'ordre institutionnel. La question de savoir si une opposition a été formée en temps voulu donne lieu aux considérations ci-après. Les Présidents de l'Office allemand des brevets (DPA) et de l'OEB avaient conclu en 1981 un accord administratif relatif à la réception des documents et des moyens de paiement (JO 1981, 381). Aux termes de l'Art. 1 de cet accord, les documents et les moyens de paiement qui arrivent à l'Office allemand des brevets mais qui sont adressés ou destinés à l'OEB sont traités comme s'ils étaient parvenus à l'OEB le jour de leur réception effective à l'Office allemand des brevets.

La Grande Chambre de recours a examiné la validité de cet accord administratif et a ainsi, pour la première fois, fait usage des compétences accordées aux chambres de recours en vertu de l'Art. 164(2) pour le contrôle d'une règle juridique. Selon elle, le pouvoir du Président de l'OEB de conclure de tels accords ne vient pas de l'Art. 5(3) qui dispose que le Président de l'OEB représente l'Organisation européenne des brevets, car la capacité de représenter l'Organisation européenne des brevets fait simplement partie de ses fonctions. L'étendue du pouvoir du Président de conclure des accords découle bien plus d'autres dispositions de la Convention, en l'occurrence de l'Art. 10(2) a), selon lequel le Président prend toutes les mesures utiles pour le bon fonctionnement de l'OEB. La conclusion d'un accord relatif au traitement de documents qui n'arrivent pas à la bonne destination, pour éviter le risque d'une perte de droits à cause d'un dépassement de délais dû à des retards dans la transmission des documents, représente une telle mesure utile pour assurer le bon fonctionnement de l'OEB.

L'accord administratif entre l'OEB et l'Office allemand des brevets est donc valide dans la mesure où il existe effectivement une possibilité de confusion entre les bureaux de réception des deux Offices. Une telle possibilité de confusion existait à Munich depuis le début, du fait de la proximité géographique des deux Offices de brevets.

En ce qui concerne l'agence de l'OEB à Berlin, il n'y avait cependant jusqu'au 1.7.1989 aucune raison d'établir une telle règle, car avant cette date il n'y avait à l'agence de l'OEB à Berlin ni bureau de réception, ni boîte aux lettres. Puisque avant la création du bureau de réception de l'OEB à Berlin il n'y avait aucun danger de confusion, l'accord administratif était sans effet en ce qui concerne les documents et les moyens de paiement qui arrivaient à l'OEB après être passés par l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets. La possibilité d'une voie alternative de dépôt de documents à l'OEB, à savoir par l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, n'est pas davantage couverte par le but de l'accord administratif. La Grande Chambre de recours a cependant appliqué le principe consistant à reconnaître la bonne foi de l'opposant qui avait déposé à l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets un acte d'opposition contre un brevet européen, en se fiant à l'accord publié dans le Journal officiel.

Depuis qu'un bureau de réception de l'OEB a été ouvert à Berlin le 1.7.1989, il existe à Berlin un risque de confusion comparable à celui qui existe à Munich. Dans de tels cas, le Président de l'OEB, de par ses compétences définies à l'Art. 10 dans le cadre de la direction de l'OEB, a le pouvoir de conclure des accords administratifs relatifs au traitement des documents qui n'arrivent pas à la bonne destination. L'accord administratif conclu par les Présidents des deux Offices de brevets a été adapté le 13.10.1989 à la nouvelle situation née de la création d'un bureau de réception de l'OEB à Berlin (cf. JO 1991, 187).

Dans l'affaire **T 485/89** (JO 1993, 214), la chambre devait examiner la recevabilité d'un acte d'opposition adressé par télécopie à l'Office allemand des brevets à Munich le dernier jour du délai pour former opposition. Cet acte d'opposition avait été transmis le lendemain à l'OEB. La taxe d'opposition avait été payée quelques jours auparavant. Dans les premières pages du document télécopié, il était fait référence au brevet européen et le destinataire indiqué était l'OEB, dont il était donné l'adresse exacte.

La chambre a considéré l'opposition comme recevable; les actes d'opposition déposés par télécopie, dans le délai prescrit, à l'Office allemand des brevets à Munich alors qu'ils sont destinés à l'OEB peuvent se voir appliquer l'accord administratif du 29.6.1981 relatif à la réception des documents et des moyens de paiement, et devraient être traités par l'OEB comme s'ils avaient été reçus directement, que ce soit ou non par erreur qu'ils sont parvenus à l'Office allemand.

INDEX DES DECISIONS CITEES

Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

D 1/81 04.02.82 (JO 1982, 258) 408
D 6/82 24.02.83 (JO 1983, 337) 249
D 4/86 08.06.87 (JO 1988, 26) 408
D 5/86 29.02.88 (JO 1989, 210) 279, 409
D 4/88 non publiée 407
D 12/88 15.11.90 (JO 1991, 591) 409
D 3/89 05.03.89 (JO 1991, 257) 408
D 5/89 22.05.89 (JO 1991, 218) 408
D 11/91 18.05.93 (JO 1994, 401) 408
D 11/91 14.09.94 (JO 1995, 721) 409
D 1/92 30.07.92 (JO 1993, 357) 407
D 6/92 13.05.92 (JO 1993, 361) 408
D 6/93 06.12.93 408
D 10/93 06.04.94 408

Décisions de la Grande Chambre de recours

G 1/83 05.12.84 (JO 1985, 60) 87, 418
G 5/83 05.12.84 (JO 1985, 64) 35, 87, 242
G 6/83 05.12.84 (JO 1985, 67) 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93
G 1/84 24.07.85 (JO 1985, 299) 220, 318, 319, 320, 328, 369
G 1/86 24.06.87 (JO 1987, 447) 239, 240, 248, 358, 363, 388
G 1/88 27.01.89 (JO 1989, 189) 234, 345, 378
G 2/88 11.12.89 (JO 1990, 93) 53, 91, 92, 93, 144,
Corr. (JO 1990, 469) 191
G 4/88 24.04.89 (JO 1989, 480) 323, 377, 380
G 5/88 16.11.90 (JO 1991, 137) 217, 220, 383, 425
G 6/88 11.12.89 (JO 1990, 114) 91, 93
G 7/88 16.11.90 (JO 1991, 137) 217, 425
G 8/88 16.11.90 (JO 1991, 137) 217, 425
G 1/89 02.05.90 (JO 1991, 155) 168, 172, 413, 414, 419
G 2/89 02.05.90 (JO 1991, 166) 168, 172, 413, 414, 419, 420
G 3/89 19.11.92 (JO 1993, 117) 198, 278
G 1/90 05.03.91 (JO 1991, 275) 325, 344, 375
G 2/90 04.08.91 (JO 1992, 10) 376
G 1/91 09.12.91 (JO 1992, 253) 343
G 2/91 29.11.91 (JO 1992, 206) 358, 363, 364, 372
G 3/91 07.09.92 (JO 1993, 8) 220, 242, 243, 422
G 4/91 03.11.92 (JO 1993, 707) 323, 361, 362
G 5/91 05.05.92 (JO 1992, 617) 286, 287, 375
G 6/91 06.03.92 (JO 1992, 491) 295
G 7/91 05.11.92 (JO 1993, 356) 319, 358, 370, 371
G 8/91 05.11.92 (JO 1993, 346) 319, 358, 370, 371
Corr. (JO 1993, 478)
G 9/91 31.03.93 (JO 1993, 408) 253, 255, 268, 318, 319 ,322, 334, 336, 358, 359, 365, 366, 367, 369, 370, 393, 399
G 10/91 31.03.93 (JO 1993, 420) 253, 255, 256, 318, 319, 334, 336, 337, 348, 358, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 399
G 11/91 19.11.92 (JO 1993, 125) 198, 277
G 12/91 17.12.93 (JO 1994, 285) 288
G 1/92 18.12.92 (JO 1993, 277) 70, 71, 73
G 2/92 06.07.93 (JO 1993, 591) 171, 275
G 3/92 13.06.94 (JO 1994, 607) 215
G 4/92 29.10.93 (JO 1994, 149) 226, 231, 232, 233, 258
G 5/92 27.09.93 (JO 1994, 22) 243
G 6/92 27.09.93 (JO 1994, 25) 243
G 9/92 14.07.94 (JO 1994, 875) 221, 318, 358, 363, 364, 394, 395
G 10/92 28.04.94 (JO 1994, 633) 221, 268, 314
G 1/93 02.02.94 (JO 1994, 541) 177, 178, 179, 195, 196
G 2/93 21.12.94 (JO 1995, 275) 139
G 3/93 16.08.94 (JO 1995, 18) 49, 203, 213, 214
G 4/93 14.07.94 (JO 1994, 875) 221, 358, 363, 364, 394, 395
G 5/93 18.01.94 (JO 1994, 447) 220, 221, 243
G 7/93 13.05.94 (JO 1994, 775) 294, 312, 313, 379
G 8/93 13.06.94 (JO 1994, 887) 358, 370, 372
G 9/93 06.07.94 (JO 1994, 891) 220, 221, 319, 328, 369
G 10/93 30.11.94 (JO 1995, 172) 368
G 1/94 11.05.94 (JO 1994, 787) 361, 362
G 2/94 19.02.96 (JO 1996, ***) 283
G 1/95 en instance 338, 366, 367
G 2/95 en instance 199
G 3/95 27.11.95 (JO 1996, 169) 47
G 4/95 19.02.96 (JO 1996, ***) 284
G 6/95 en instance 228
G 7/95 en instance 338, 367
G 8/95 en instance 376

Décisions de la Chambre de recours juridique

J 5/79 - 3.1.1 17.01.80 (JO 1980, 71) 377
J 6/79 - 3.1.1 13.06.80 (JO 1980, 225) 402
J 3/80 - 3.1.1 31.01.80 (JO 1980, 92) 241
J 4/80 - 3.1.1 17.09.80 (JO 1980, 351) 300
J 5/80 - 3.1.1 07.07.81 (JO 1981, 343) 242, 250, 251
J 7/80 - 3.1.1 11.03.81 (JO 1981, 137) 303
J 8/80 - 3.1.1 18.07.80 (JO 1980, 293) 300, 303, 304
J 11/80 - 3.1.1 25.03.81 (JO 1981, 141) 273, 316
J 12/80 - 3.1.1 26.03.81 (JO 1981, 143) 300, 303, 304
J 15/80 - 3.1.1 11.06.81 (JO 1981, 213) 203
Corr. (JO 1981, 546)
J 21/80 - 3.1.1 26.02.81 (JO 1981, 101) 401
J 1/81 - 3.1.1 24.11.82 (JO 1983, 53) 235
J 3/81 - 3.1.1 07.12.81 (JO 1982, 100) 300, 303
J 5/81 - 3.1.1 09.12.81 (JO 1982, 155) 50, 391, 405
J 8/81 - 3.1.1 30.11.81 (JO 1982, 10) 375
J 3/82 - 3.1.1 16.02.83 (JO 1983, 171) 303, 304
J 4/82 - 3.1.1 21.07.82 (JO 1982, 385) 303, 304
J 7/82 - 3.1.1 23.07.82 (JO 1982, 391) 230, 244, 245, 401, 403
J 9/82 - 3.1.1 26.11.82 (JO 1983, 57) 235
J 10/82 - 3.1.1 21.12.82 (JO 1983, 94) 406
J 12/82 - 3.1.1 11.03.83 (JO 1983, 221) 241
J 14/82 - 3.1.1 19.01.83 (JO 1983, 121) 303, 304, 403
J 16/82 - 3.1.1 02.03.83 (JO 1983, 262) 251, 401
J 18/82 - 3.1.1 18.05.83 (JO 1983, 441) 241
J 19/82 - 3.1.1 28.07.83 (JO 1984, 6) 371

J 24/82 - 3.1.1 03.08.84 (JO 1984, 467) 272, 273, 315, 416
J 25/82 - 3.1.1 03.08.84 (JO 1984, 467) 272, 273, 315
J 26/82 - 3.1.1 03.08.84 (JO 1984, 467) 272, 273, 315
J 7/83 - 3.1.1 02.12.83 (JO 1984, 211) 238, 402
J 12/83 - 3.1.1 09.11.84 (JO 1985, 6) 377
J 13/83 - 3.1.1 03.12.84 375
J 9/84 - 3.1.1 30.04.85 (JO 1985, 233) 161
J 10/84 - 3.1.1 29.11.84 (JO 1985, 71) 217
J 12/84 - 3.1.1 25.01.85 (JO 1985, 108) 219, 252
J 13/84 - 3.1.1 16.11.84 (JO 1985, 34) 272, 314
J 18/84 - 3.1.1 31.07.86 (JO 1987, 215) 401
J 19/84 - 3.1.1 12.11.84 234
J 20/84 - 3.1.1 24.03.86 (JO 1987, 95) 299
Corr. (JO 1991, 473)
J 21/84 - 3.1.1 29.11.85 (JO 1986, 75) 300, 303
J 4/85 - 3.1.1 28.02.86 (JO 1986, 205) 198, 303, 369
J 11/85 - 3.1.1 23.10.85 (JO 1986, 1) 252, 267
J 12/85 - 3.1.1 07.02.86 (JO 1986, 155) 292, 374, 377, 380
J 15/85 - 3.1.1 10.07.86 (JO 1986, 395) 272, 273, 315
J 20/85 - 3.1.1 14.05.86 (JO 1987, 102) 230, 276, 281, 363
J 21/85 - 3.1.1 29.01.86 (JO 1986, 117) 199
J 22/85 - 3.1.1 23.07.86 (JO 1987, 455) 402
J ../86 - 3.1.1 04.11.86 (JO 1987, 528) 238
J 2/86 - 3.1.1 21.10.86 (JO 1987, 362) 246
J 3/86 - 3.1.1 21.10.86 (JO 1987, 362) 246
J 6/86 - 3.1.1 28.01.87 (JO 1988, 124) 270, 316
J 9/86 - 3.1.1 17.03.87 245, 247
J 11/86 - 3.1.1 06.08.86 241
J 12/86 - 3.1.1 06.02.87 (JO 1988, 83) 372, 401
J 14/86 - 3.1.1 28.04.87 (JO 1988, 85) 235
J 15/86 - 3.1.1 09.10.87 (JO 1988, 417) 270, 316
J 16/86 - 3.1.1 01.12.86 243
J 18/86 - 3.1.1 27.04.87 (JO 1988, 165) 299, 300
J 20/86 - 3.1.1 17.08.87 383
J 22/86 - 3.1.1 07.02.87 (JO 1987, 280) 382
J 24/86 - 3.1.1 13.02.87 (JO 1987, 399) 266
J 25/86 - 3.1.1 14.11.86 (JO 1987, 475) 303
J 28/86 - 3.1.1 13.04.87 (JO 1988, 85) 268
J 29/86 - 3.1.1 12.06.87 (JO 1988, 84) 244, 285
J ../87 - 3.1.1 21.05.87 (JO 1988, 177) 237
J ../87 - 3.1.1 17.08.87 (JO 1988, 323) 238, 241, 252, 383
J 2/87 - 3.1.1 20.07.87 (JO 1988, 330) 217, 384
J 3/87 - 3.1.1 02.12.87 (JO 1989, 3) 217, 406
J 4/87 - 3.1.1 02.06.87 (JO 1988, 172) 238, 239, 293, 299
J 5/87 - 3.1.1 06.03.87 (JO 1987, 295) 162
J 7/87 - 3.1.1 28.10.87 (JO 1988, 422) 270, 316
J 10/87 - 3.1.1 11.02.88 (JO 1989, 323) 300
J 11/87 - 3.1.1 26.11.87 (JO 1988, 367) 270, 316
J 12/87 - 3.1.1 25.03.88 (JO 1989, 366) 242
J 14/87 - 3.1.1 20.05.87 (JO 1988, 295) 317
J 20/87 - 3.1.1 30.07.87 (JO 1989, 67) 222, 293
J 23/87 - 3.1.1 09.11.87 242, 248
J 26/87 - 3.1.1 25.03.88 (JO 1989, 329) 300, 375, 422
J 3/88 - 3.1.1 19.07.88 251
J 4/88 - 3.1.1 23.09.88 (JO 1989, 483) 295
J 11/88 - 3.1.1 30.08.88 (JO 1989, 433) 239, 278
J 13/88 - 3.1.1 23.09.88 235
J 15/88 - 3.1.1 20.07.89 (JO 1990, 445) 162, 275
J 16/88 - 3.1.1 18.08.89 162
J 22/88 - 3.1.1 28.04.89 (JO 1990, 244) 248
J 25/88 - 3.1.1 31.10.88 (JO 1989, 486) 301
J 27/88 - 3.1.1 05.07.89 245
J 29/88 - 3.1.1 18.08.89 162
J 1/89 - 3.1.1 01.02.90 (JO 1992, 17) 217, 219
J 5/89 - 3.1.1 09.06.89 217
J 8/89 - 3.1.1 04.07.89 300
J 9/89 - 3.1.1 11.10.89 248
J 11/89 - 3.1.1 26.10.89 217, 303, 304
J 17/89 - 3.1.1 09.01.90 244
J 19/89 - 3.1.1 02.08.90 (JO 1991, 425) 281
J 20/89 - 3.1.1 27.11.89 (JO 1991, 375) 411, 412
J 25/89 - 3.1.1 19.03.90 162
J 26/89 - 3.1.1 19.03.90 162
J 27/89 - 3.1.1 19.03.90 162
J 28/89 - 3.1.1 19.03.90 162
J 30/89 - 3.1.1 14.12.89 235
J 31/89 - 3.1.1 31.10.89 248, 249
J 33/89 - 3.1.1 11.12.89 (JO 1991, 288) 303
J 34/89 - 3.1.1 30.01.90 162
J 37/89 - 3.1.1 24.07.91 (JO 1993, 201) 237, 401
J 42/89 - 3.1.1 30.10.91 249
J 3/90 - 3.1.1 30.04.90 (JO 1991, 550) 230, 239, 363
J 6/90 - 3.1.1 22.10.92 (JO 1993, 714) 243
J 7/90 - 3.1.1 07.08.91 (JO 1993, 133) 241, 300, 303, 391
J 9/90 - 3.1.1 08.04.92 238, 252
J 13/90 - 3.1.1 10.12.92 (JO 1994, 456) 218, 246, 250, 307
J 14/90 - 3.1.1 21.03.91 (JO 1992, 505) 301, 302
J 15/90 - 3.1.1 04.09.92 392
J 15/90 - 3.1.1 28.11.94 218
J 16/90 - 3.1.1 06.03.91 (JO 1992, 260) 242, 391
J 18/90 - 3.1.1 22.03.91 (JO 1992, 511) 302, 360
J 19/90 - 3.1.1 30.04.92 381
J 27/90 - 3.1.1 11.07.91 (JO 1993, 422) 244, 245
J 30/90 - 3.1.1 03.06.91 (JO 1992, 516) 302
J 32/90 - 3.1.1 10.07.92 242, 247, 251
J 33/90 - 3.1.1 10.07.92 251
J 1/91 - 3.1.1 31.03.92 (JO 1993, 281) 215
J 1/91 - 3.1.1 25.08.94 215
J 3/91 - 3.1.1 01.12.92 (JO 1994, 365) 303, 304, 406
J 4/91 - 3.1.1 22.10.91 (JO 1992, 402) 235
J 5/91 - 3.1.1 29.04.92 (JO 1993, 657) 236
J 6/91 - 3.1.1 01.12.92 (JO 1994, 349) 303, 304, 305, 306
J 9/91 - 3.1.1 01.12.92 303, 304
J 10/91 - 3.1.1 11.12.92 281
J 11/91 - 3.1.1 05.08.92 (JO 1994, 28) 221, 314, 379
J 14/91 - 3.1.1 06.11.91 (JO 1993, 479) 228, 296, 391
J 15/91 - 3.1.1 16.12.92 (JO 1994, 296) 411
J 16/91 - 3.1.1 05.08.92 (JO 1994, 28) 314, 379
J 17/91 - 3.1.1 17.09.92 (JO 1994, 225) 296
J 19/91 - 3.1.1 17.09.92 296
J 1/92 - 3.1.1 15.07.92 377
J 2/92 - 3.1.1 01.12.92 (JO 1994, 375) 303, 304
J 11/92 - 3.1.1 12.01.94 (JO 1995, 25) 306
J 12/92 - 3.1.1 30.04.93 241
J 13/92 - 3.1.1 18.10.93 375
J 15/92 - 3.1.1 25.05.93 218

J 16/92 - 3.1.1 25.04.94 237, 250
J 18/92 - 3.1.1 18.12.92 282
J 19/92 - 3.1.1 11.10.93 298
J 21/92 - 3.1.1 16.03.95 252
J 22/92 - 3.1.1 13.12.94 245, 249, 251
J 24/92 - 3.1.1 16.03.95 252
J 25/92 - 3.1.1 29.09.93 218, 307
J 26/92 3.1.1 23.08.94 251
J 27/92 - 3.1.1 20.05.94 (JO 1995, 288) 219, 267
J 28/92 - 3.1.1 11.05.94 249
J 30/92 - 3.1.1 18.12.92 282
J 31/92 - 3.1.1 18.12.92 282
J 32/92 - 3.1.1 18.12.92 282
J 33/92 - 3.1.1 18.12.92 282
J 34/92 - 3.1.1 23.08.94 219, 243
J 35/92 - 3.1.1 17.03.94 282
J 36/92 - 3.1.1 20.05.94 314
J 38/92 - 3.1.1 16.03.95 297, 357
J 39/92 - 3.1.1 16.03.95 297
J 41/92 - 3.1.1 27.10.93 (JO 1995, 93) 218, 247
J 47/92 - 3.1.1 21.10.93 (JO 1995, 180) 236, 390
J 49/92 - 3.1.1 29.05.95 237, 266
J 1/93 - 3.1.1 17.05.94 239
J 2/93 - 3.1.1 07.02.94 (JO 1995, 675) 375
J 3/93 - 3.1.1 22.02.94 246
J 4/93 - 3.1.1 24.05.93 243, 292
J 7/93 - 3.1.1 23.08.93 422
J 9/93 - 3.1.1 26.04.95 220
J 5/94 - 3.1.1 28.09.94 244, 247
J 7/94 - 3.1.1 18.01.95 (JO 1995, 817) 305
J 11/94 - 3.1.1 17.11.94 (JO 1995, 596) 283, 284
J 14/94 - 3.1.1 15.12.94 (JO 1995, 825) 219
J 21/94 - 3.1.1 12.04.95 (JO 1996, 16) 199
J 27/94 - 3.1.1 27.02.95 (JO 1995, 831) 219, 220, 221, 268, 388
J 28/94 - 3.1.1 07.12.94 (JO 1995, 742) 359
J 30/94 - 3.1.1 09.10.95 376
J xx/xx - 3.1.1 01.03.85 (JO 1985, 159) 222, 237, 238

Décisions des chambres de recours techniques

T 1/80 - 3.3.1 06.04.81 (JO 1981, 206) 97, 100
T 2/80 - 3.3.1 05.06.81 (JO 1981, 431) 144, 156
T 4/80 - 3.3.1 07.09.81 (JO 1982, 149) 144, 148
T 6/80 - 3.2.2 13.05.81 (JO 1981, 434) 52
T 1/81 - 3.2.2 04.05.81 (JO 1981, 439) 121
T 2/81 - 3.3.1 01.07.82 (JO 1982, 394) 122, 281
T 5/81 - 3.2.2 04.03.82 (JO 1982, 249) 100, 316, 375, 402
T 6/81 - 3.2.2 17.09.81 (JO 1982, 183) 157
T 7/81 - 3.3.1 14.12.82 (JO 1983, 98) 381
T 9/81 - 3.3.1 25.01.83 (JO 1983, 372) 86
T 12/81 - 3.3.1 09.02.82 (JO 1982, 296) 58, 76, 79, 81, 114, 274
T 15/81 - 3.4.1 28.07.81 (JO 1982, 2) 115
T 18/81 - 3.3.1 01.03.85 (JO 1985, 166) 230, 363, 403
T 19/81 - 3.2.2 29.07.81 (JO 1982, 51) 122
T 20/81 - 3.3.1 10.02.82 (JO 1982, 217) 101
T 21/81 - 3.5.1 10.09.82 (JO 1983, 15) 117, 125
T 24/81 - 3.3.1 13.10.82 (JO 1983, 133) 97, 100, 121
T 28/81 - 3.3.1 11.06.85 386
T 32/81 - 3.2.1 05.03.82 (JO 1982, 225) 104, 381
T 10/82 - 3.3.1 15.03.83 (JO 1983, 407) 328, 348, 352, 375
T 11/82 - 3.5.1 15.04.83 (JO 1983, 479) 183
T 13/82 - 3.5.1 03.03.83 (JO 1983, 411) 280, 401
T 21/82 - 3.2.1 30.11.83 372
T 22/82 - 3.3.1 22.06.82 (JO 1982, 341) 118
T 32/82 - 3.5.1 14.03.84 (JO 1984, 354) 145, 146, 234
T 36/82 - 3.5.1 25.10.82 (JO 1983, 269) 119
T 37/82 - 3.5.1 29.07.83 (JO 1984, 71) 112, 183
T 39/82 - 3.2.2 30.07.82 (JO 1982, 419) 116, 117
T 41/82 - 3.3.1 30.03.82 (JO 1982, 256) 372, 401
T 43/82 - 3.3.1 16.04.84 85
T 52/82 - 3.2.1 18.03.83 (JO 1983, 416) 183
T 54/82 - 3.3.1 16.05.83 (JO 1983, 446) 176
T 57/82 - 3.3.1 29.04.82 (JO 1982, 306) 166
T 60/82 - 3.2.1 25.10.83 122
T 62/82 - 3.4.1 23.06.83 122
T 65/82 - 3.3.1 20.04.83 (JO 1983, 327) 118, 121
T 79/82 - 3.5.1 06.10.83 123
T 84/82 - 3.3.1 18.03.83 (JO 1983, 451) 308
T 94/82 - 3.2.1 22.07.83 (JO 1984, 75) 140, 144
T 109/82 - 3.5.1 15.05.84 (JO 1984, 473) 115, 124
T 110/82 - 3.3.1 08.03.83 (JO 1983, 274) 166
T 113/82 - 3.2.1 22.06.83 (JO 1984, 10) 125
T 114/82 - 3.3.1 01.03.83 (JO 1983, 323) 377, 406
T 115/82 - 3.3.1 01.03.83 (JO 1983, 323) 377
T 119/82 - 3.3.1 12.12.83 (JO 1984, 217) 120, 122
T 128/82 - 3.3.1 12.01.84 (JO 1984, 164) 85
T 130/82 - 3.2.1 26.08.83 (JO 1984, 172) 267
T 146/82 - 3.5.1 29.05.85 (JO 1985, 267) 297
T 150/82 - 3.3.1 07.02.84 (JO 1984, 309) 145, 158
T 152/82 - 3.3.1 05.09.83 (JO 1984, 301) 345
T 161/82 - 3.5.1 26.06.84 (JO 1984, 551) 58, 72, 308
T 162/82 - 3.5.1 20.06.87 (JO 1987, 533) 157, 294, 308, 405
T 172/82 - 3.4.1 19.05.83 (JO 1983, 493) 182
T 181/82 - 3.3.1 28.02.84 (JO 1984, 401) 77, 81, 97, 125, 127, 391
T 184/82 - 3.3.1 04.01.84 (JO 1984, 261) 101, 102
T 191/82 - 3.2.1 16.04.85 (JO 1985, 189) 244, 245, 252
T 192/82 - 3.3.1 22.03.84 (JO 1984, 415) 33, 113, 126
T 2/83 - 3.3.1 15.03.84 (JO 1984, 265) 100, 108, 109, 115
T 4/83 - 3.3.1 16.03.83 (JO 1983, 498) 52, 117
T 6/83 - 3.5.1 06.10.88 (JO 1990, 5) 24
T 13/83 - 3.3.1 13.04.84 (JO 1984, 428) 181
T 14/83 - 3.3.1 07.06.83 (JO 1984, 105) 129, 133
T 20/83 - 3.3.1 17.03.83 (JO 1983, 419) 126
T 29/83 - 3.4.1 23.07.84 393
T 36/83 - 3.3.1 14.05.85 (JO 1986, 295) 39, 85, 92
T 49/83 - 3.3.1 26.07.83 (JO 1984, 112) 44, 46, 47
T 61/83 - 3.2.1 21.11.83 41
T 66/83 - 3.5.1 06.06.89 308
T 69/83 - 3.3.1 05.04.84 (JO 1984, 357) 122, 126
T 84/83 - 3.2.1 29.09.83 69
T 95/83 - 3.2.1 09.10.84 (JO 1985, 75) 393
T 104/83 - 3.3.1 09.05.84 122
T 115/83 - 3.3.1 08.11.83 145
T 140/83 - 3.2.1 24.10.83 166
T 144/83 - 3.3.1 27.03.86 (JO 1986, 301) 35, 38, 40
T 160/83 - 3.2.1 19.03.84 190
T 164/83 - 3.3.2 17.07.86 (JO 1987, 149) 97, 127

T 169/83 - 3.2.1 25.03.85 (JO 1985, 193) 57, 129, 179, 205
T 170/83 - 3.3.1 12.09.84 (JO 1984, 605) 354, 390
T 173/83 - 3.5.1 10.10.89 (JO 1987, 465) 67, 94, 95
T 188/83 - 3.3.1 30.07.84 (JO 1984, 555) 149
T 194/83 - 3.5.1 13.02.89 389
T 201/83 - 3.3.1 09.05.84 (JO 1984, 481) 177, 185
T 202/83 - 3.3.1 06.03.84 129, 165
T 204/83 - 3.3.1 24.06.85 (JO 1985, 310) 57
T 205/83 - 3.3.1 25.06.85 (JO 1985, 363) 159, 211
T 206/83 - 3.3.1 26.03.86 (JO 1987, 5) 61, 129, 207
T 208/83 - 3.2.1 20.08.84 41
T 211/83 - 3.2.1 18.05.84 183
T 219/83 - 3.3.1 26.11.85 (JO 1986, 211) 158, 233,
Corr. (JO 1986, 328) 280, 391
T 220/83 - 3.3.1 14.01.86 (JO 1986, 249) 382
T 6/84 - 3.3.1 21.02.85 (JO 1985, 238) 130, 180
T 13/84 - 3.5.1 15.05.86 (JO 1986, 253) 101, 102, 157, 176
T 18/84 - 3.2.1 07.12.84 41
T 23/84 - 3.4.1 13.11.84 155
T 32/84 - 3.5.1 06.08.85 (JO 1986, 9) 129
T 38/84 - 3.3.1 05.04.84 (JO 1984, 368) 120
T 42/84 - 3.4.1 23.03.87 (JO 1988, 251) 290, 294, 405
T 45/84 - 3.2.1 22.01.85 41
T 51/84 - 3.5.1 19.03.86 (JO 1986, 226) 32
T 57/84 - 3.3.1 12.08.86 (JO 1987, 53) 119
T 73/84 - 3.2.1 26.04.85 (JO 1985, 241) 234, 270, 271, 324, 325, 344, 374
T 80/84 - 3.4.1 21.06.85 (JO 1985, 269) 282, 283, 284
T 81/84 - 3.3.2 15.05.87 (JO 1988, 207) 38
T 85/84 - 3.4.1 14.01.86 352, 372
T 87/84 - 3.2.1 06.02.86 152
T 89/84 - 3.2.1 03.07.84 (JO 1984, 562) 363, 369, 401
T 92/84 - 3.4.1 05.03.87 152
T 94/84 - 3.3.1 20.06.86 (JO 1986, 337) 230, 363
T 106/84 - 3.2.1 25.02.85 (JO 1985, 132) 125
T 122/84 - 3.3.1 29.07.86 (JO 1987, 177) 254, 281, 338
T 124/84 - 3.3.1 16.01.86 101
T 136/84 - 3.3.1 06.03.85 152
T 142/84 - 3.2.1 08.07.86 (JO 1987, 112) 116, 260
T 147/84 - 3.2.1 04.03.87 386
T 156/84 - 3.4.1 09.04.87 (JO 1988, 372) 253, 254, 256, 336
T 163/84 - 3.3.2 21.08.86 (JO 1987, 301) 118
T 165/84 - 3.2.2 29.01.87 144
T 167/84 - 3.2.2 20.01.87 (JO 1987, 369) 55, 115, 354, 356
T 170/84 - 3.2.1 07.07.86 (JO 1986, 400) 157
T 171/84 - 3.3.1 24.10.85 (JO 1986, 95) 129
T 175/84 - 3.5.1 22.09.87 (JO 1989, 71) 111
T 176/84 - 3.2.1 22.11.85 (JO 1986, 50) 105
T 178/84 - 3.5.1 07.12.87 (JO 1989, 157) 171, 172, 275
T 184/84 - 3.3.1 04.04.86 205, 211
T 185/84 - 3.2.1 08.04.86 (JO 1986, 373) 233
T 186/84 - 3.3.1 18.12.85 (JO 1986, 79) 271, 345, 374
T 192/84 - 3.4.1 09.11.84 (JO 1985, 39) 253
T 193/84 - 3.3.1 22.01.85 75
T 194/84 - 3.4.1 22.09.88 (JO 1990, 59) 187
T 195/84 - 3.2.1 10.10.85 (JO 1986, 121) 105, 115, 230
T 198/84 - 3.3.1 28.02.85 (JO 1985, 209) 58, 80, 81
T 208/84 - 3.5.1 15.07.86 (JO 1987, 14) 23, 26, 28, 34
T 215/84 - 3.3.1 10.09.84 94
T 225/84 - 3.2.1 16.07.86 115
T 230/84 - 3.4.1 16.10.85 374
T 237/84 - 3.5.1 31.07.86 (JO 1987, 309) 145
T 258/84 - 3.2.1 18.07.86 (JO 1987, 119) 254, 264, 386
T 264/84 - 3.4.1 07.04.88 374
T 269/84 - 3.4.1 07.04.87 157
T 270/84 - 3.3.1 01.09.87 124
T 271/84 - 3.3.1 18.03.86 (JO 1987, 405) 125, 182, 197
T 273/84 - 3.3.1 21.03.86 (JO 1986, 346) 254, 264, 386
T 279/84 - 3.3.2 29.06.87 159
T 287/84 - 3.4.1 11.06.85 (JO 1985, 333) 246, 248
T 288/84 - 3.3.1 07.02.86 (JO 1986, 128) 130
T 17/85 - 3.3.1 06.06.86 (JO 1986, 406) 81
T 22/85 - 3.5.1 05.10.88 (JO 1990, 12) 26
T 25/85 - 3.3.1 18.12.85 (JO 1986, 81) 328
T 26/85 - 3.5.1 20.09.88 (JO 1990, 22) 62, 81
T 32/85 - 3.3.1 05.06.86 129, 133
T 37/85 - 3.2.1 13.01.87 (JO 1988, 86) 111
T 48/85 - 3.3.2 18.11.86 133
T 49/85 - 3.3.2 13.11.86 259
T 61/85 - 3.3.2 03.09.87 271, 315
T 64/85 - 3.4.1 19.01.88 273
T 66/85 - 3.5.1 09.12.87 (JO 1989, 167) 186
T 68/85 - 3.3.1 27.11.86 (JO 1987, 228) 150
T 73/85 - 3.3.1 14.01.88 120
T 89/85 - 3.2.1 07.12.87 273
T 92/85 - 3.2.1 28.01.86 (JO 1986, 352) 275, 314
T 98/85 - 3.3.1 01.09.87 192
T 99/85 - 3.4.1 23.10.86 (JO 1987, 413) 100, 157
T 105/85 - 3.3.1 05.02.87 252
T 110/85 - 3.2.2 26.11.87 397
T 115/85 - 3.5.1 05.09.88 (JO 1990, 30) 25, 29
T 116/85 - 3.3.1 14.10.87 (JO 1989, 13) 34, 35, 37
T 121/85 - 3.5.1 14.03.89 27
T 123/85 - 3.3.2 23.02.88 (JO 1989, 336) 142, 273, 394
T 124/85 - 3.2.1 14.12.87 142
T 127/85 - 3.3.2 01.02.88 (JO 1989, 271) 140, 340
T 133/85 - 3.2.1 25.08.87 (JO 1988, 441) 153, 186, 187
T 139/85 - 3.3.1 23.12.86 150
T 144/85 - 3.2.1 25.06.87 111
T 149/85 - 3.3.1 14.01.86 (JO 1986, 103) 296
T 152/85 - 3.2.1 28.05.86 (JO 1987, 191) 327
T 153/85 - 3.3.1 11.12.86 (JO 1988, 1) 65, 394
T 155/85 - 3.3.2 28.07.87 (JO 1988, 87) 103, 119, 120
T 157/85 - 3.2.1 12.05.86 374
T 162/85 - 3.2.2 20.05.87 390
T 163/85 - 3.5.1 14.03.89 (JO 1990, 379) 27, 28
T 168/85 - 3.4.1 27.04.87 157
T 171/85 - 3.2.1 30.07.86 (JO 1987, 160) 311
T 172/85 - 3.3.1 19.04.88 260
T 213/85 - 3.3.1 16.12.86 (JO 1987, 482) 382, 383
T 219/85 - 3.2.1 14.07.86 (JO 1986, 376) 131
T 222/85 - 3.3.2 21.01.87 (JO 1988, 128) 262, 326, 330, 332, 333

T 226/85 - 3.3.2 17.03.87 (JO 1988, 336) 129, 133, 135
T 229/85 - 3.3.1 27.10.86 (JO 1987, 237) 100, 125
T 231/85 - 3.3.1 08.12.86 (JO 1989, 74) 90, 91, 406
T 232/85 - 3.3.1 06.11.85 (JO 1986, 19) 359
T 235/85 - 3.3.1 22.11.88 223
T 244/85 - 3.3.2 23.01.87 (JO 1988, 216) 377, 378
T 247/85 - 3.2.1 16.09.86 375, 391
T 248/85 - 3.3.1 21.01.86 (JO 1986, 261) 58, 97, 98, 158
T 251/85 - 3.3.2 19.05.87 159
T 253/85 - 3.3.2 10.02.87 265
T 260/85 - 3.5.1 09.12.87 (JO 1989, 105) 175, 186
T 262/85 - 3.2.1 03.12.87 263
T 271/85 - 3.3.1 03.09.88 (JO 1988, 341) 378
T 271/85 - 3.3.1 22.03.89 401
T 291/85 - 3.3.1 23.07.87 (JO 1988, 302) 64, 65
T 292/85 - 3.3.2 27.01.88 (JO 1989, 275) 131, 132, 134, 135, 140, 150
T 293/85 - 3.3.2 27.01.88 150
T 6/86 - 3.3.1 23.12.87 74
T 7/86 - 3.3.1 16.09.87 (JO 1988, 381) 77, 78, 108
T 9/86 - 3.3.1 06.11.86 (JO 1988, 12) 125
T 10/86 - 3.4.1 01.09.88 131
T 16/86 - 3.2.2 04.02.88 190
T 17/86 - 3.2.1 26.10.87 (JO 1989, 297) 177, 185
Corr. (JO 1989, 415)
T 19/86 - 3.3.1 15.10.87 (JO 1989, 24) 39, 87
T 23/86 - 3.4.1 25.08.86 (JO 1987, 316) 155, 341
T 26/86 - 3.4.1 21.05.87 (JO 1988, 19) 23, 24, 28
T 38/86 - 3.5.1 14.02.89 (JO 1990, 384) 26, 27, 28
T 48/86 - 3.4.1 12.01.88 122
T 49/86 - 3.2.2 17.09.87 354, 356
T 55/86 - 3.2.1 15.03.88 121
T 57/86 - 3.3.1 19.05.88 104
T 58/86 - 3.2.1 26.04.89 186
T 63/86 - 3.2.1 10.08.87 (JO 1988, 224) 387, 393, 399, 400
T 69/86 - 3.2.1 15.09.87 279
T 71/86 - 3.2.2 18.01.88 254
T 73/86 - 3.2.2 07.12.88 75
T 95/86 - 3.5.1 23.10.90 27
T 109/86 - 3.5.1 20.07.87 267
T 113/86 - 3.3.1 28.10.87 201, 280, 340
T 114/86 - 3.4.1 29.10.86 (JO 1987, 485) 58
T 117/86 - 3.3.1 01.08.88 (JO 1989, 401) 259, 265, 276, 347, 348, 356, 372
T 120/86 - 3.2.2 12.07.88 157
T 135/86 - 3.5.1 19.06.89 373
T 137/86 - 3.4.1 08.02.88 157
T 162/86 - 3.3.2 07.07.87 (JO 1988, 452) 101
T 166/86 - 3.3.2 25.09.86 (JO 1987, 372) 311
T 170/86 - 3.5.1 02.03.89 386
T 175/86 - 3.3.2 06.11.90 341
T 177/86 - 3.2.1 09.12.87 187
T 194/86 - 3.2.1 17.05.88 74, 334
T 197/86 - 3.3.2 04.02.88 (JO 1989, 371) 127, 280
T 200/86 - 3.3.2 29.09.87 165, 387
T 219/86 - 3.2.2 03.07.87 (JO 1988, 254) 328
T 222/86 - 3.4.1 22.09.87 104
T 234/86 - 3.4.1 23.11.87 (JO 1989, 79) 269, 290, 330, 377, 405
T 237/86 - 3.2.1 11.06.87 (JO 1988, 261) 271, 325, 345, 374
T 243/86 - 3.2.1 09.12.86 280
T 246/86 - 3.4.1 11.01.88 (JO 1989, 199) 175
T 251/86 - 3.2.1 19.10.87 374
T 254/86 - 3.3.2 05.11.87 (JO 1989, 115) 98, 119
T 263/86 - 3.4.1 08.12.87 119
T 272/86 - 3.5.1 09.01.89 373
T 278/86 - 3.2.2 17.02.87 157
T 281/86 - 3.3.2 27.01.88 (JO 1989, 202) 132, 134, 135
T 290/86 - 3.3.1 13.11.90 (JO 1992, 414) 39, 40, 58, 88
T 293/86 - 3.3.2 05.07.88 316
T 296/86 - 3.3.2 08.06.89 387, 399
T 297/86 - 3.2.1 29.09.89 350
T 299/86 - 3.3.2 23.09.87 (JO 1988, 88) 134, 136, 150, 223
T 300/86 - 3.5.1 28.08.89 66, 334
T 303/86 - 3.3.1 08.11.88 222, 355
T 305/86 - 3.2.1 22.11.88 355
T 307/86 - 3.3.2 02.05.88 133
T 313/86 - 3.3.1 12.01.88 149
T 317/86 - 3.2.1 15.04.88 (JO 1989, 378) 328
T 322/86 - 3.3.1 11.02.88 100
T 329/86 - 3.2.1 02.02.89 74
T 336/86 - 3.3.1 28.09.88 349, 351
T 341/86 - 3.2.1 19.10.87 399
T 345/86 - 3.3.2 17.10.89 280
T 355/86 - 3.2.2 14.04.87 384
T 362/86 - 3.5.1 19.12.88 373
T 365/86 - 3.2.2 26.01.89 126
T 378/86 - 3.2.2 21.10.87 (JO 1988, 386) 193, 194
T 385/86 - 3.4.1 25.09.87 (JO 1988, 308) 35, 41
T 389/86 - 3.2.1 31.03.87 (JO 1988, 87) 112, 382
T 390/86 - 3.3.1 17.11.87 (JO 1989, 30) 285, 286, 290, 292, 346
T 398/86 - 3.2.1 16.03.87 316
T 406/86 - 3.3.1 02.03.88 (JO 1989, 302) 73, 291, 340, 342, 393, 397
T 416/86 - 3.4.1 29.10.87 (JO 1989, 309) 185
T 420/86 - 3.3.2 12.01.89 192
T 424/86 - 3.3.1 11.08.88 58
T 427/86 - 3.2.4 08.07.88 80
T 433/86 - 3.3.1 11.12.87 148
T 4/87 - 3.2.1 19.05.88 157
T 9/87 - 3.3.1 18.08.88 (JO 1989, 438) 335, 336
T 16/87 - 3.4.1 24.07.90 (JO 1992, 212) 155, 208, 209, 281, 340
T 19/87 - 3.4.1 16.04.87 (JO 1988, 268) 221, 223, 226, 403, 405
T 28/87 - 3.2.1 29.04.88 (JO 1989, 383) 107
T 29/87 - 3.3.2 19.09.90 125, 260
T 35/87 - 3.3.2 27.04.87 (JO 1988, 134) 167
T 38/87 - 3.4.1 30.06.88 119
T 44/87 - 3.2.1 23.05.89 125
T 51/87 - 3.3.2 08.12.88 (JO 1991, 177) 129, 130
T 54/87 - 3.4.1 10.10.88 119
T 56/87 - 3.4.1 20.09.88 (JO 1990, 188) 55, 57
T 58/87 - 3.2.2 24.11.88 390
T 59/87 - 3.3.1 26.04.88 (JO 1988, 347) 91
T 59/87 - 3.3.1 14.08.90 (JO 1991, 561) 53, 92, 118
T 62/87 - 3.3.1 08.04.88 71
T 65/87 - 3.2.2 18.09.90 113
T 77/87 - 3.3.1 16.03.89 (JO 1990, 280) 62
T 81/87 - 3.3.2 24.01.89 (JO 1990, 250) 132, 205, 208
T 83/87 - 3.4.1 14.01.88 42

T 85/87 - 3.3.1 21.07.88 78
T 88/87 - 3.2.2 18.04.89 151, 223
T 89/87 - 3.2.2 20.12.89 63
T 99/87 - 3.2.1 18.10.88 354
T 101/87 - 3.2.1 25.01.90 259, 347, 348
T 105/87 - 3.3.1 25.02.88 384
T 118/87 - 3.3.1 25.08.89 (JO 1991, 474) 138
T 124/87 - 3.3.1 09.08.88 (JO 1989, 491) 55, 78
T 128/87 - 3.2.1 03.06.88 (JO 1989, 406) 240, 279, 281
T 139/87 - 3.2.1 09.01.89 (JO 1990, 68) 390
T 141/87 - 3.4.1 29.09.88 104
T 145/87 - 3.2.1 28.02.90 180
T 148/87 - 3.3.2 24.11.89 160
T 154/87 - 3.2.1 29.06.89 126
T 155/87 - 3.2.1 07.02.90 263
T 162/87 - 3.5.1 08.06.89 75, 279
T 166/87 - 3.3.1 16.05.88 247
T 170/87 - 3.3.1 05.07.88 (JO 1989, 441) 149, 180
T 172/87 - 3.2.1 12.01.89 142
T 179/87 - 3.2.2 22.07.88 252
T 179/87 - 3.2.2 16.01.90 129
T 181/87 - 3.3.2 29.08.89 134, 136
T 193/87 - 3.2.1 13.06.91 (JO 1993, 207) 295, 327, 356
T 198/87 - 3.3.2 21.06.88 386
T 205/87 - 3.2.2 14.06.88 386
T 213/87 - 3.2.2 08.07.90 113
T 230/87 - 3.4.1 15.12.88 142
T 239/87 - 3.3.2 11.02.88 139
T 243/87 - 3.3.2 30.08.89 286
T 245/87 - 3.4.1 25.09.87 (JO 1989, 171) 35
T 256/87 - 3.3.2 26.07.88 133
T 261/87 - 3.3.1 16.12.86 113
T 262/87 - 3.5.1 06.04.89 122
T 266/87 - 3.2.1 30.05.90 336
T 269/87 - 3.3.2 24.01.89 145, 205
T 282/87 - 3.3.1 18.04.89 280
T 293/87 - 3.3.1 23.02.89 75, 280, 281
T 295/87 - 3.3.1 06.12.88 (JO 1990, 470) 342, 363, 393
T 296/87 - 3.3.1 30.08.88 (JO 1990, 195) 78, 274, 325
T 297/87 - 3.2.4 06.03.91 260
T 301/87 - 3.3.2 16.02.89 (JO 1990, 335) 104, 132, 135, 140, 203, 205, 213, 341, 391
T 302/87 - 3.3.2 30.01.90 119
T 305/87 - 3.2.2 01.09.89 (JO 1991, 429) 63
T 315/87 - 3.2.1 14.02.89 125, 252
T 320/87 - 3.3.2 10.11.88 (JO 1990, 71) 44, 45, 46, 47, 199
T 321/87 - 3.3.1 26.01.89 122
T 322/87 - 3.3.3 25.04.90 150
T 323/87 - 3.3.2 24.03.88 (JO 1989, 343) 240, 327, 401
T 326/87 - 3.3.3 28.08.90 (JO 1992, 522) 254, 255, 264, 265, 348, 349, 356
T 327/87 - 3.2.1 12.01.90 155
T 328/87 - 3.2.1 04.04.91 (JO 1992, 701) 74, 262, 327, 333, 371
T 330/87 - 3.3.1 24.02.88 125
T 331/87 - 3.2.2 06.07.89 (JO 1991, 22) 187
T 332/87 - 3.3.1 23.11.90 55, 64, 114, 150, 278
T 350/87 - 3.4.1 15.06.89 126
T 365/87 - 3.3.2 14.09.89 107
T 373/87 - 3.2.4 21.01.92 318, 373, 391
T 381/87 - 3.3.1 10.11.88 (JO 1990, 213) 69, 75, 279, 396
T 383/87 - 3.3.2 26.04.89 222, 355
T 400/87 - 3.4.1 01.03.90 36, 42
T 405/87 - 3.3.2 12.04.90 186
T 409/87 - 3.4.1 03.05.88 223
T 410/87 - 3.4.1 13.07.89 120, 122
T 415/87 - 3.3.1 27.06.88 374
T 416/87 - 3.3.1 29.06.89 (JO 1990, 415) 264, 276, 347, 348, 356, 386
T 417/87 - 3.2.1 17.08.89 199
T 433/87 - 3.3.1 17.08.89 223
T 434/87 - 3.2.2 05.09.89 159
T 438/87 - 3.2.1 09.05.89 327
T 443/87 - 3.5.1 09.10.91 397
T 453/87 - 3.3.1 18.05.89 331
T 454/87 - 3.4.1 02.08.89 106
T 459/87 - 3.3.1 18.11.88 280
T 460/87 - 3.3.1 20.06.89 104
T 1/88 - 3.3.1 26.01.89 336, 381, 382
T 7/88 - 3.2.2 08.09.89 354
T 11/88 - 3.5.1 20.10.88 254
T 18/88 - 3.3.2 25.01.90 (JO 1992, 107) 118
T 22/88 - 3.5.1 22.11.91 (JO 1993, 143) 384
T 24/88 - 3.2.4 30.11.90 340
T 26/88 - 3.3.1 07.07.89 (JO 1991, 30) 255, 343, 375, 391
T 39/88 - 3.3.2 15.11.88 (JO 1989, 499) 139
T 45/88 - 3.3.1 25.07.89 263
T 47/88 - 3.3.1 17.10.88 (JO 1990, 35) 266
T 61/88 - 3.4.1 05.06.89 108
T 62/88 - 3.5.1 02.07.90 155, 340
T 73/88 - 3.3.1 07.11.89 (JO 1992, 557) 208, 209, 363, 377
T 79/88 - 3.3.3 25.07.91 355
T 85/88 - 3.3.1 31.08.89 280, 381
T 87/88 - 3.2.1 29.11.91 (JO 1993, 430) 171, 275, 405
T 90/88 - 3.3.2 25.11.88 139
T 92/88 - 3.3.1 19.07.91 374
T 93/88 - 3.3.1 11.08.88 221, 226, 403
T 98/88 - 3.4.1 15.01.90 222, 307, 316, 387
T 106/88 - 3.3.2 15.11.88 139
T 117/88 - 3.2.2 09.10.90 317
T 118/88 - 3.5.1 14.11.89 175
T 119/88 - 3.5.1 25.04.89 (JO 1990, 395) 32
T 124/88 - 3.5.2 19.12.90 278, 279
T 129/88 - 3.3.3 10.02.92 (JO 1993, 598) 75, 152, 160, 263, 334, 371, 372, 373
T 134/88 - 3.3.1 18.12.89 332
T 136/88 - 3.2.2 11.10.89 185
T 140/88 - 3.4.1 13.02.90 384
T 145/88 - 3.2.1 27.10.89 (JO 1991, 251) 382, 385
T 155/88 - 3.3.1 14.07.89 274, 291, 395
T 158/88 - 3.4.1 12.12.89 (JO 1991, 566) 24
T 162/88 - 3.2.2 09.07.90 316
T 171/88 - 3.2.2 07.05.90 159
T 182/88 - 3.3.1 03.11.88 (JO 1990, 287) 293, 311
T 185/88 - 3.3.1 22.06.89 (JO 1990, 451) 332
T 192/88 - 3.3.1 20.07.89 336
T 194/88 - 3.2.2 30.11.92 325
T 197/88 - 3.3.2 02.08.88 (JO 1989, 412) 324, 336, 373, 404
T 198/88 - 3.3.1 03.08.89 (JO 1991, 254) 263, 318, 391
T 204/88 - 3.2.1 03.04.90 279

T.208/88 - 3.3.1 28.02.90 (JO 1992, 22) 59, 72, 92, 392, 405
T 208/88 - 3.3.1 20.07.88 91
T 209/88 - 3.2.1 20.12.89 230, 403
T 212/88 - 3.3.1 08.05.90 (JO 1992, 28) 129, 132, 206, 208, 268, 292, 348, 350, 356, 386
T 215/88 - 3.3.1 09.10.90 288, 386
T 225/88 - 3.3.1 10.08.90 274
T 226/88 - 3.4.1 11.10.89 126
T 227/88 - 3.3.2 15.12.88 (JO 1990, 292) 341
T 238/88 - 3.3.3 25.04.91 (JO 1992, 709) 132, 147, 155, 156
T 241/88 - 3.2.1 20.02.90 57
T 245/88 - 3.2.1 12.03.91 69, 71, 75
T 251/88 - 3.3.1 14.11.89 286
T 254/88 - 3.3.1 10.10.89 384
T 261/88 - 3.5.2 28.03.91 (JO 1992, 627) 286
T 261/88 - 3.5.2 16.02.93 287
T 265/88 - 3.4.1 07.11.89 175
T 271/88 - 3.3.2 06.06.89 145
T 274/88 - 3.2.1 06.06.89 387
T 276/88 - 3.3.1 16.01.91 93
T 279/88 - 3.3.1 25.01.90 318, 331
T 283/88 - 3.3.2 07.09.88 221, 223, 224, 403
T 285/88 - 3.2.2 31.10.89 274
T 293/88 - 3.2.2 23.03.90 (JO 1992, 220) 321
T 295/88 - 3.3.1 12.06.89 104
T 297/88 - 3.3.1 05.12.89 392
T 309/88 - 3.3.1 28.02.90 247, 251
T 310/88 - 3.3.3 23.07.90 53
T 312/88 - 3.3.1 29.01.91 133
T 315/88 - 3.4.1 11.10.89 112
T 317/88 - 3.3.1 13.06.91 97
T 320/88 - 3.3.1 13.03.89 (JO 1990, 359) 227
T 329/88 - 3.2.5 22.06.93 325, 374
T 330/88 - 3.2.1 22.03.90 231, 258, 351
T 344/88 - 3.3.3 16.05.91 225, 327
T 346/88 - 3.3.1 24.04.89 401
T 358/88 - 3.3.2 21.09.90 142
T 361/88 - 3.2.1 21.06.90 150
T 365/88 - 3.3.2 05.08.91 199
T 371/88 - 3.2.1 29.05.90 (JO 1992, 157) 190, 197
T 377/88 - 3.2.1 04.09.90 373
T 383/88 - 3.3.1 01.12.92 188, 201, 280, 281
T 387/88 - 3.4.1 28.11.88 384
T 390/88 - 3.3.2 20.02.90 73, 127
T 392/88 - 3.3.1 06.03.90 122
T 401/88 - 3.4.1 28.02.89 (JO 1990, 297) 198
T 415/88 - 3.2.1 06.06.90 267
T 416/88 - 3.5.1 31.05.90 155
T 419/88 - 3.2.2 05.06.90 373
T 423/88 - 3.2.1 20.11.90 387
T 424/88 - 3.4.1 11.05.89 234
T 426/88 - 3.2.2 09.11.90 (JO 1992, 427) 107
T 429/88 - 3.2.3 25.09.90 157
T 432/88 - 3.5.1 15.06.89 384
T 436/88 - 3.3.2 20.02.92 263
T 444/88 - 3.3.3 09.05.90 69
T 446/88 - 3.2.2 28.11.90 115
T 459/88 - 3.3.1 13.02.89 (JO 1990, 425) 271, 345, 374, 384
T 461/88 - 3.2.3 17.04.91 (JO 1993, 295) 71, 72, 355, 391
T 465/88 - 3.2.3 19.03.90 179
T 466/88 - 3.3.2 12.02.91 120
T 472/88 - 3.3.3 10.10.90 341
T 475/88 - 3.3.1 23.11.89 133
T 484/88 - 3.3.1 01.02.89 291
T 493/88 - 3.4.1 13.12.89 (JO 1991, 380) 291, 336, 404
T 500/88 - 3.4.2 12.07.90 122
T 501/88 - 3.2.2 30.11.89 387, 399
T 508/88 - 3.4.1 20.07.89 125
T 514/88 - 3.2.2 10.10.89 (JO 1992, 570) 184, 187, 198
T 523/88 - 3.2.1 26.02.91 179
T 525/88 - 3.2.1 15.11.90 351, 354, 383
T 527/88 - 3.2.1 11.12.90 184, 188
T 532/88 - 3.3.1 16.05.90 115
T 536/88 - 3.2.1 14.01.91 (JO 1992, 638) 263
T 538/88 - 3.2.1 23.01.90 334
T 544/88 - 3.4.1 17.04.89 (JO 1990, 429) 173
T 547/88 - 3.2.2 19.11.93 225, 280
T 550/88 - 3.3.1 27.03.90 (JO 1992, 117) 51, 262, 333, 339
T 560/88 - 3.2.1 19.02.90 226, 230, 403
T 572/88 - 3.3.1 27.02.91 61
T 574/88 - 3.3.1 06.12.89 98
T 579/88 - 3.5.1 19.04.90 391
T 580/88 - 3.4.1 25.01.90 129
T 582/88 - 3.3.2 17.05.90 92, 350
T 586/88 - 3.2.4 22.11.91 (JO 1993, 313) 288
T 591/88 - 3.5.1 12.12.89 352
T 598/88 - 3.3.1 07.08.89 221, 401, 403, 406
T 601/88 - 3.3.3 14.03.91 122
T 609/88 - 3.3.3 10.07.90 311
T 619/88 - 3.3.3 01.03.90 192
T 626/88 - 3.2.2 16.05.90 386
T 627/88 - 3.3.3 04.07.90 279
T 632/88 - 3.2.2 21.11.89 353
T 635/88 - 3.2.3 28.02.92 (JO 1993, 608) 328
T 636/88 - 3.2.1 12.03.92 30
T 640/88 - 3.3.3 14.12.90 199
T 648/88 - 3.3.1 23.11.89 (JO 1991, 292) 118, 391
T 2/89 - 3.3.2 03.07.89 (JO 1991, 51) 262, 330, 331
T 5/89 - 3.4.2 06.07.90 (JO 1992, 348) 269, 387, 390
T 11/89 - 3.3.1 06.12.90 149
T 14/89 - 3.3.2 12.06.89 (JO 1990, 432) 218, 246
T 21/89 - 3.3.1 27.06.90 387, 389
T 22/89 - 3.3.1 26.06.90 320
T 38/89 - 3.3.3 21.08.90 393, 395
T 49/89 - 3.4.1 10.07.90 191, 265
T 60/89 - 3.3.2 31.08.90 (JO 1992, 268) 104, 107, 109, 130, 131, 371
T 72/89 - 3.2.5 04.06.92 391
T 73/89 - 3.5.1 07.08.89 247
T 76/89 - 3.3.2 10.10.89 311
T 78/89 - 3.4.1 23.01.90 387
T 79/89 - 3.2.1 09.07.90 (JO 1992, 283) 389, 392
T 89/89 - 3.4.2 27.03.90 155, 340
T 93/89 - 3.3.3 15.11.90 (JO 1992, 718) 71, 74, 262, 263, 333
T 96/89 - 3.2.3 17.01.91 190
T 99/89 - 3.2.1 05.03.91 104
T 108/89 - 3.3.3 08.02.91 281
T 110/89 - 3.2.1 25.02.91 254, 260
T 115/89 - 3.2.2 24.07.90 103
T 118/89 - 3.2.3 19.09.90 188, 391
T 121/89 - 3.2.3 25.06.91 155
T 122/89 - 3.4.1 05.02.91 142

T 125/89 - 3.2.3 10.01.91 222, 355
T 130/89 - 3.2.2 07.02.90 (JO 1991, 514) 112, 113
T 138/89 - 3.3.2 02.10.90 114
T 149/89 - 3.3.2 18.04.91 373
T 150/89 - 3.2.2 29.04.91 292
T 153/89 - 3.3.1 17.11.92 291, 307, 404
T 158/89 - 3.3.2 20.11.90 199
T 160/89 - 3.4.1 13.11.90 397
T 164/89 - 3.4.2 03.04.90 254, 260
T 169/89 - 3.3.3 23.10.90 382, 383
T 173/89 - 3.3.1 29.08.90 259, 279
T 176/89 - 3.3.3 27.06.90 98
T 182/89 - 3.3.1 14.12.89 (JO 1991, 391) 132, 142, 279, 281, 318, 331, 370
T 183/89 - 3.2.1 30.07.90 293
T 184/89 - 3.3.2 25.02.92 100
T 192/89 - 3.3.2 29.01.90 186
T 194/89 - 3.5.2 04.12.90 155
T 200/89 - 3.3.1 07.12.89 (JO 1992, 46) 198
T 202/89 - 3.2.1 07.02.91 (JO 1992, 223) 322
T 205/89 - 3.2.2 21.08.91 406
T 210/89 - 3.5.1 20.10.89 (JO 1991, 433) 240
T 220/89 - 3.4.2 28.02.91 (JO 1992, 295) 343
T 222/89 - 3.2.4 01.07.92 33
T 227/89 - 3.3.3 25.09.91 102, 126
T 228/89 - 3.2.1 25.11.91 317
T 231/89 - 3.3.2 14.06.91 (JO 1993, 13) 195, 196
T 232/89 - 3.2.3 03.12.91 74, 276
T 237/89 - 3.2.3 02.05.91 259, 263
T 243/89 - 3.2.2 02.07.91 192, 308
T 249/89 - 3.2.2 15.07.91 166, 170
T 250/89 - 3.2.1 06.11.90 (JO 1992, 355) 248, 382
T 253/89 - 3.2.4 07.02.91 317
T 260/89 - 3.2.2 20.12.90 252
T 264/89 - 3.2.1 25.02.92 155
T 268/89 - 3.2.2 06.02.92 (JO 1994, 50) 100
T 275/89 - 3.2.1 03.05.90 (JO 1992, 126) 227, 320, 353
T 279/89 - 3.3.3 03.07.91 80, 81
T 291/89 - 3.3.2 14.05.91 263
T 294/89 - 3.4.1 25.10.90 113
T 299/89 - 3.3.3 31.01.91 379
T 300/89 - 3.3.1 11.04.90 (JO 1991, 480) 159, 308, 399, 403
T 315/89 - 3.2.1 11.09.90 390
T 323/89 - 3.3.2 24.09.90 (JO 1992, 169) 276, 347, 348, 349, 356, 372
T 324/89 - 3.3.2 13.06.91 340
T 331/89 - 3.3.3 13.02.92 274, 395
T 338/89 - 3.2.3 10.12.90 361
T 344/89 - 3.3.2 19.12.91 102, 103
T 357/89 - 3.3.2 19.08.91 (JO 1993, 146) 371
T 365/89 - 3.3.1 10.04.91 57, 100
T 366/89 - 3.2.2 12.02.92 113
T 379/89 - 3.3.1 07.12.90 359
T 381/89 - 3.2.3 22.02.93 372
T 386/89 - 3.2.1 24.03.92 102
T 387/89 - 3.4.1 18.02.91 (JO 1992, 583) 263, 318
T 388/89 - 3.3.1 26.02.91 111
T 392/89 - 3.2.1 03.07.90 336, 387
T 396/89 - 3.3.3 08.08.91 229, 365
T 397/89 - 3.2.3 08.03.91 175
T 402/89 - 3.3.1 12.08.91 192
T 403/89 - 3.2.2 30.11.90 98
T 404/89 - 3.2.1 09.04.91 356
T 408/89 - 3.3.2 19.06.91 260
T 411/89 - 3.3.2 20.12.90 161
T 418/89 - 3.3.2 08.01.91 (JO 1993, 20) 134, 137, 150
T 423/89 - 3.3.1 10.06.92 161, 192
T 424/89 - 3.2.1 22.08.91 125
T 426/89 - 3.4.1 28.06.90 (JO 1992, 172) 41, 148, 193, 194
T 430/89 - 3.3.1 17.07.91 155, 257, 259, 260
T 435/89 - 3.3.2 10.06.92 129, 154
T 443/89 - 3.2.3 05.07.91 180
T 446/89 - 3.4.1 30.10.90 261
T 448/89 - 3.4.1 30.10.90 (JO 1992, 361) 332, 333
T 450/89 - 3.3.3 15.10.91 52
T 451/89 - 3.2.4 01.04.93 276, 284
T 454/89 - 3.5.1 11.03.91 156
T 457/89 - 3.2.4 21.03.91 378
T 472/89 - 3.2.3 25.06.91 155
T 476/89 - 3.2.1 10.09.91 155
T 482/89 - 3.5.2 11.12.90 (JO 1992, 646) 66, 278, 279, 395
T 484/89 - 3.2.3 08.12.92 231, 263, 373
T 485/89 - 3.2.2 14.08.91 (JO 1993, 214) 426
T 487/89 - 3.3.3 17.07.91 140, 152, 160
T 488/89 - 3.2.1 21.06.91 199
T 495/89 - 3.3.2 09.01.91 138
T 496/89 - 3.3.1 21.02.91 257
T 500/89 - 3.3.1 26.03.91 56, 120
T 506/89 - 3.2.1 12.07.90 354
T 507/89 - 3.3.3 31.01.91 353
T 516/89 - 3.3.2 19.12.90 (JO 1992, 436) 296
T 519/89 - 3.3.3 05.05.92 122
T 523/89 - 3.2.1 01.08.90 93, 94, 356
T 528/89 - 3.5.2 17.09.90 125
T 534/89 - 3.2.2 02.02.93 (JO 1994, 464) 253, 257, 258, 260, 262, 351, 358, 383
T 538/89 - 3.2.1 02.01.91 74, 405
T 543/89 - 3.2.1 29.06.90 395
T 544/89 - 3.2.3 27.06.91 155, 372
T 550/89 - 3.2.4 23.07.90 263
T 551/89 - 3.4.1 20.03.90 126
T 552/89 - 3.4.1 27.08.91 114
T 560/89 - 3.3.2 24.04.91 (JO 1992, 725) 106, 254
T 561/89 - 3.2.4 29.04.91 234, 260
T 563/89 - 3.2.1 03.09.91 159, 376, 380
T 564/89 - 3.3.1 10.02.93 102, 108
T 565/89 - 3.2.3 26.09.90 155, 265, 340
T 574/89 - 3.3.1 11.07.91 232
T 576/89 - 3.3.3 29.04.92 (JO 1993, 543) 274, 364, 395
T 581/89 - 3.3.2 22.01.91 205
T 583/89 - 3.2.2 02.12.92 391
T 588/89 - 3.2.3 15.01.92 264
T 589/89 - 3.3.3 05.02.92 317
T 595/89 - 3.2.1 10.07.91 279
T 596/89 - 3.4.1 15.12.92 347, 348
T 603/89 - 3.4.1 03.07.90 (JO 1992, 230) 29
T 604/89 - 3.4.2 14.01.92 (JO 1992, 240) 104
T 606/89 - 3.3.1 18.09.90 98
T 611/89 - 3.3.1 10.10.91 130
T 614/89 - 3.2.3 11.06.92 228, 352, 355, 372
T 622/89 - 3.3.3 17.09.92 269, 348
T 631/89 - 3.2.2 10.04.92 122
T 638/89 - 3.4.2 09.11.90 264, 350
T 641/89 - 3.3.1 24.09.91 98
T 644/89 - 3.2.2 11.09.90 397
T 665/89 - 3.2.3 17.07.91 329

T. 666/89 - 3.3.1 10.09.91 (JO 1993, 495) 52, 54, 57, 81, 83, 84, 114
T 668/89 - 3.3.3 19.06.90 223, 403
T 673/89 - 3.2.1 08.09.92 175, 197
T 680/89 - 3.4.2 08.05.90 405
T 682/89 - 3.5.1 17.08.93 321
T 691/89 - 3.4.2 17.07.90 291
T 695/89 - 3.2.2 09.09.91 (JO 1993, 152) 371
T 697/89 - 3.2.2 12.08.91 373
T 702/89 - 3.2.1 26.03.92 (JO 1994, 472) 240
T 707/89 - 3.3.1 15.04.91 150
T 708/89 - 3.3.1 22.03.93 75, 261
T 716/89 - 3.3.2 22.02.90 (JO 1992, 132) 321, 363, 403
T 721/89 - 3.2.1 08.11.91 133
T 725/89 - 3.3.2 20.05.92 279, 385
T 727/89 - 3.2.4 13.03.91 391
T 732/89 - 3.3.3 07.10.92 102, 126
T 735/89 - 3.5.2 09.01.92 157
T 737/89 - 3.2.4 07.12.92 351
T 743/89 - 3.3.3 27.01.92 75
T 754/89 - 3.2.3 24.04.91 74, 121
T 760/89 - 3.2.2 06.09.93 (JO 1994, 797) 277
T 762/89 - 3.2.1 28.09.92 325, 374
T 763/89 - 3.3.1 10.07.91 61, 83
T 765/89 - 3.2.1 08.07.93 347, 350, 352, 356, 372
T 767/89 - 3.2.3 16.04.91 106
T 770/89 - 3.2.3 16.10.91 274
T 772/89 - 3.3.2 18.10.91 129, 130, 137
T 774/89 - 3.3.2 02.06.92 40, 41, 123
T 780/89 - 3.3.2 12.08.91 (JO 1993, 440) 39
T 783/89 - 3.4.2 19.02.91 231, 404
T 784/89 - 3.4.2 06.11.90 (JO 1992, 438) 176
T 789/89 - 3.2.1 11.01.93 (JO 1994, 482) 269, 356, 373
T 3/90 - 3.4.1 24.04.91 (JO 1992, 737) 224, 225
T 5/90 - 3.3.3 27.11.92 193
T 12/90 - 3.3.1 23.08.90 58, 78
T 19/90 - 3.3.2 03.10.90 (JO 1990, 476) 44, 45, 47, 132, 134, 135
T 30/90 - 3.3.3 13.06.91 250
T 34/90 - 3.3.1 15.10.91 (JO 1992, 454) 268, 269, 358, 359
T 37/90 - 3.2.2 01.10.92 192, 390
T 47/90 - 3.3.1 20.02.90 (JO 1991, 486) 387, 390, 399
T 50/90 - 3.2.2 14.05.91 155, 340
T 51/90 - 3.4.1 08.08.91 394
T 52/90 - 3.3.1 08.01.92 291, 404
T 54/90 - 3.3.3 16.06.93 192
T 55/90 - 3.2.1 05.05.92 387, 388
T 59/90 - 3.3.3 12.03.93 103
T 60/90 - 3.3.3 11.12.92 183, 187
T 61/90 - 3.2.3 22.06.93 108
T 68/90 - 3.5.2 28.11.91 374
T 74/90 - 3.2.1 01.10.91 60, 122
T 75/90 - 3.2.4 03.05.93 192, 233
T 78/90 - 3.2.1 07.12.93 74
T 82/90 - 3.3.2 23.07.92 75, 129, 281
T 87/90 - 3.2.2 26.09.91 67, 71
T 89/90 - 3.5.1 27.11.90 (JO 1992, 456) 346, 375
T 90/90 - 3.2.3 25.06.92 384
T 95/90 - 3.3.1 30.10.92 114
T 97/90 - 3.3.1 13.11.91 (JO 1993, 719) 254, 264, 265
T 110/90 - 3.5.1 15.04.93 (JO 1994, 557) 27, 28
T 114/90 - 3.3.1 26.02.92 71
T 116/90 - 3.3.1 18.12.91 293
T 117/90 - 3.3.1 12.02.92 269
T 124/90 - 3.3.3 28.01.93 149
T 130/90 - 3.3.2 28.02.91 159
T 132/90 - 3.2.3 21.02.94 203, 214
T 137/90 - 3.3.1 26.04.91 261, 387
T 139/90 - 3.3.3 25.03.93 261
T 144/90 - 3.2.2 03.12.91 113
T 154/90 - 3.2.4 19.12.91 (JO 1993, 505) 351, 357, 384
T 156/90 - 3.2.1 09.09.91 379
T 157/90 - 3.3.2 12.09.91 175
T 162/90 - 3.2.3 07.05.92 391
T 166/90 - 3.2.2 11.08.92 196
T 172/90 - 3.3.2 06.06.91 127
T 176/90 - 3.3.1 30.08.91 184
T 182/90 - 3.2.2 30.07.93 (JO 1994, 641) 36, 403
T 190/90 - 3.2.4 16.01.92 320
T 191/90 - 3.3.3 30.10.91 192
T 194/90 - 3.3.1 27.11.92 373
T 195/90 - 3.4.2 20.06.90 384
T 210/90 - 3.2.4 25.05.93 234
T 211/90 - 3.2.5 01.07.93 257, 258, 262
T 217/90 - 3.3.1 21.11.91 274, 395
T 219/90 - 3.3.1 08.05.91 123
T 229/90 - 3.3.1 10.10.91 60, 255
T 231/90 - 3.2.4 25.03.93 263, 278, 351
T 233/90 - 3.3.2 08.07.92 59, 65
T 234/90 - 3.2.1 22.07.92 263
T 253/90 - 3.5.2 10.06.91 384
T 270/90 - 3.3.3 21.03.91 (JO 1993, 725) 261, 279, 280, 281, 394
T 273/90 - 3.3.1 10.06.91 379
T 277/90 - 3.2.3 12.03.92 106
T 282/90 - 3.3.2 14.01.93 98
T 287/90 - 3.2.1 25.09.91 384
T 288/90 - 3.3.3 01.12.92 65
T 290/90 - 3.4.1 09.10.90 (JO 1992, 368) 267, 295, 322
T 292/90 - 3.3.2 16.11.92 291, 404
T 294/90 - 3.2.4 28.01.92 112
T 295/90 - 3.4.2 08.07.91 260
T 297/90 - 3.2.4 03.12.91 140
T 298/90 - 3.3.2 26.10.92 280
T 300/90 - 3.3.2 16.04.91 263
T 301/90 - 3.4.1 23.07.90 117
T 303/90 - 3.3.2 04.02.92 89
T 306/90 - 3.2.4 28.11.94 98
T 308/90 - 3.2.1 03.09.91 179
T 314/90 - 3.3.3 15.11.91 276
T 315/90 - 3.4.2 18.03.91 244, 245
T 323/90 - 3.2.4 04.06.92 211, 390
T 324/90 - 3.3.3 13.03.91 (JO 1993, 33) 244, 247, 252, 401
T 332/90 - 3.4.1 08.10.91 116, 120
T 338/90 - 3.3.3 21.10.93 353
T 347/90 - 3.2.4 19.02.93 271, 374
T 358/90 - 3.2.3 27.01.92 106, 373
T 362/90 - 3.2.1 13.10.92 29
T 363/90 - 3.2.2 25.02.92 71, 279
T 366/90 - 3.3.1 17.06.92 82
T 367/90 - 3.4.1 02.07.91 (JO 1992, 529) 295
T 367/90 - 3.4.1 03.06.92 295
T 368/90 - 3.4.1 16.01.92 269
T 372/90 - 3.2.4 20.05.94 179

T 375/90 - 3.2.2 21.05.92 311
T 376/90 - 3.3.3 08.09.93 (JO 1994, 906) 336, 345
T 385/90 - 3.2.3 28.02.92 295
T 390/90 - 3.3.1 15.12.92 (JO 1994, 808) 361
T 394/90 - 3.2.1 20.03.91 125
T 398/90 - 3.2.4 27.10.92 66
T 400/90 - 3.4.2 03.07.91 211
T 401/90 - 3.3.2 04.02.92 89
T 404/90 - 3.4.2 16.12.93 113
T 409/90 - 3.4.1 29.01.91 (JO 1993, 40) 120, 207
T 424/90 - 3.4.1 11.12.91 104
T 441/90 - 3.3.3 15.09.92 224
T 443/90 - 3.2.3 16.09.92 107, 348, 350
T 446/90 - 3.3.2 14.07.93 150
T 449/90 - 3.3.2 05.12.91 132, 142
T 453/90 - 3.2.3 26.01.93 148
T 456/90 - 3.5.2 25.11.91 386
T 469/90 - 3.4.1 06.02.91 101
T 470/90 - 3.3.1 19.05.92 119
T 472/90 - 3.3.2 10.02.93 350
T 483/90 - 3.2.3 14.10.92 380
T 484/90 - 3.2.1 21.10.91 (JO 1993, 448) 231, 232, 258, 401
T 490/90 - 3.4.2 12.03.91 162, 275
T 493/90 - 3.3.2 10.12.91 159, 199
T 496/90 - 3.2.1 10.12.92 186
T 503/90 - 3.3.3 13.10.93 348, 366
T 513/90 - 3.2.2 19.12.91 (JO 1994, 154) 121
T 517/90 - 3.2.4 13.05.92 55
T 522/90 - 3.4.2 08.09.93 404
T 530/90 - 3.2.2 23.04.92 101, 176
T 537/90 - 3.2.2 20.04.93 108
T 547/90 - 3.5.1 17.01.91 101, 176
T 548/90 - 3.5.1 07.02.91 373
T 553/90 - 3.2.3 15.06.92 (JO 1993, 666) 297, 380
T 556/90 - 3.2.2 11.02.93 260, 350, 351
T 562/90 - 3.2.2 30.10.92 58
T 565/90 - 3.3.1 15.09.92 58, 82
T 582/90 - 3.2.1 11.12.92 74, 76, 348
T 588/90 - 3.3.1 04.05.93 366
T 590/90 - 3.3.1 24.03.93 117
T 591/90 - 3.2.1 12.11.91 62
T 595/90 - 3.2.2 24.05.93 (JO 1994, 695) 117, 385
T 600/90 - 3.3.1 18.02.92 74, 75
T 606/90 - 3.2.5 29.01.93 200
T 611/90 - 3.3.3 21.02.91 (JO 1993, 50) 254, 255, 265, 348, 349, 383, 386
T 614/90 - 3.3.3 25.02.94 225
T 621/90 - 3.5.1 22.07.91 264
T 622/90 - 3.4.2 13.11.91 146
T 626/90 - 3.3.2 02.12.93 393, 396
T 628/90 - 3.5.1 25.11.91 263
T 629/90 - 3.5.2 04.04.91 (JO 1992, 654) 324, 373
T 650/90 - 3.2.2 23.07.93 122
T 653/90 - 3.3.2 06.10.93 260
T 654/90 - 3.3.1 08.05.91 129
T 656/90 - 3.4.1 13.11.91 98
T 663/90 - 3.3.1 13.08.91 221, 223, 224, 226, 403
T 664/90 - 3.2.2 09.07.91 159
T 665/90 - 3.3.2 23.09.92 143, 281
T 666/90 - 3.3.2 28.02.94 234, 290, 403, 404
T 669/90 - 3.4.1 14.08.91 (JO 1992, 739) 259, 320
T 675/90 - 3.3.1 24.06.92 (JO 1994, 58) 312
T 676/90 - 3.2.4 14.07.93 179, 391
T 677/90 - 3.3.1 17.05.91 374
T 678/90 - 3.2.3 27.04.92 372
T 685/90 - 3.2.2 30.01.92 175, 188
T 686/90 - 3.2.3 21.06.93 32
T 688/90 - 3.2.4 26.10.92 390
T 689/90 - 3.4.1 21.01.92 (JO 1993, 616) 181
T 690/90 - 3.2.3 15.05.92 390
T 692/90 - 3.2.2 28.09.93 225
T 695/90 - 3.2.1 31.03.92 122
T 705/90 - 3.2.1 15.07.91 260, 261, 356
T 708/90 - 3.2.5 06.11.92 391
T 711/90 - 3.3.2 15.09.93 146
T 717/90 - 3.2.1 10.07.91 111
T 729/90 - 3.3.3 29.10.93 126, 384
T 735/90 - 3.3.3 02.09.92 291, 404
T 737/90 - 3.3.1 09.09.93 130
T 740/90 - 3.3.2 02.10.91 132, 143, 280, 281
T 752/90 - 3.2.3 08.12.92 150
T 755/90 - 3.3.3 01.09.92 225, 269, 348
T 758/90 - 3.3.2 14.07.94 367
T 760/90 - 3.4.2 24.11.92 156
T 762/90 - 3.4.2 29.11.91 147, 192, 385
T 766/90 - 3.3.2 15.07.92 224, 226, 463
T 770/90 - 3.5.1 17.04.91 176
T 775/90 - 3.4.2 24.06.92 121
T 776/90 - 3.4.1 28.08.91 348, 356
T 788/90 - 3.2.1 28.10.94 (JO 1994, 708) 319, 369
T 796/90 - 3.3.3 13.09.93 270, 338, 366, 367
T 806/90 - 3.4.2 12.05.92 269
T 811/90 - 3.2.4 02.04.92 (JO 1993, 728) 296, 360
T 816/90 - 3.3.2 07.09.93 148
T 823/90 - 3.2.4 10.12.91 274
T 830/90 - 3.2.1 23.07.93 (JO 1994, 713) 67, 68, 75, 278, 279, 371
T 831/90 - 3.5.1 29.07.91 379
T 833/90 - 3.3.3 19.05.94 380, 393, 398
T 835/90 - 3.4.2 01.10.92 391
T 842/90 - 3.2.1 20.08.93 266
T 850/90 - 3.2.1 10.06.92 157
T 852/90 - 3.3.1 02.06.92 265
T 853/90 - 3.5.1 11.09.91 249
T 854/90 - 3.4.1 19.03.92 (JO 1993, 669) 30, 33
T 855/90 - 3.2.3 16.05.95 310
T 859/90 - 3.3.1 05.11.92 279, 281
T 869/90 - 3.4.1 15.03.91 248
T 876/90 - 3.5.2 05.12.91 351
T 877/90 - 3.3.2 28.07.92 66, 74
T 883/90 - 3.2.4 01.04.93 276, 284
T 887/90 - 3.2.4 06.10.93 67, 75, 371
T 888/90 - 3.2.2 01.07.92 (JO 1994, 162) 155
T 893/90 - 3.3.2 22.07.93 88, 90, 150, 402
T 895/90 - 3.2.4 23.09.93 233
T 896/90 - 3.2.3 22.04.94 365
T 900/90 - 3.2.3 18.05.94 241, 245
T 901/90 - 3.3.2 23.09.93 63
T 905/90 - 3.3.1 13.11.92 (JO 1994, 306) 217, 267,
Corr. (JO 1994, 556) 295
T 909/90 - 3.5.2 03.06.92 353
T 910/90 - 3.2.4 14.04.93 100
T 938/90 - 3.3.3 25.03.92 192, 195
T 939/90 - 3.3.3 16.12.93 261
T 952/90 - 3.2.2 23.11.92 155
T 953/90 - 3.4.1 12.05.92 66, 73, 277, 279
T 955/90 - 3.4.1 21.11.91 106
T 958/90 - 3.3.1 04.12.92 94
T 969/90 - 3.4.1 12.05.92 66, 73, 75
T 5/91 - 3.2.3 24.06.93 123
T 10/91 - 3.3.3 08.01.92 195, 274, 395

T. 15/91 - 3.2.5 22.06.93 94
T 17/91 - 3.2.2 26.08.92 253, 257, 258, 260, 262
T 24/91 - 3.2.2 05.05.94 (JO 1995, 512) 36, 39
T 25/91 - 3.5.1 02.06.92 225, 397
T 28/91 - 3.3.3 20.10.92 351
T 45/91 - 3.2.1 17.03.92 316
T 47/91 - 3.2.3 30.06.92 107
T 48/91 - 3.3.2 18.11.93 393, 398
T 55/91 - 3.3.2 11.07.94 233
T 60/91 - 3.2.1 05.10.92 (JO 1993, 551) 364
T 71/91 - 3.5.1 21.09.93 27
T 75/91 - 3.2.3 11.01.93 404
T 79/91 - 3.4.2 21.02.92 153, 308, 406
T 94/91 - 3.4.2 09.09.91 170
T 102/91 - 3.5.2 11.10.91 382
T 106/91 - 3.3.3 10.02.94 101
T 107/91 - 3.2.5 06.12.93 133
T 108/91 - 3.2.1 17.09.92 (JO 1994, 228) 197
T 109/91 - 3.3.2 15.01.92 279, 281
T 110/91 - 3.3.1 24.04.92 265, 348
T 118/91 - 3.2.1 28.07.92 274, 313
T 119/91 - 3.4.2 28.07.92 403
T 122/91 - 3.3.2 09.07.91 249
T 125/91 - 3.2.4 03.02.92 387
T 126/91 - 3.2.1 12.05.92 129
T 138/91 - 3.2.1 26.01.93 373
T 140/91 - 3.2.4 14.06.93 261
T 143/91 - 3.2.3 24.09.92 288, 391
T 148/91 - 3.3.1 01.09.92 142
T 153/91 - 3.2.1 09.09.93 192
T 156/91 - 3.3.1 14.01.93 131, 154
T 158/91 - 3.3.2 30.07.91 134
T 161/91 - 3.4.1 27.07.93 348
T 166/91 - 3.2.4 15.06.93 225, 264, 366
T 176/91 - 3.3.3 08.04.91 142, 252, 317
T 184/91 - 3.3.2 11.06.93 390, 392, 400
T 187/91 - 3.4.1 11.03.93 (JO 1994, 572) 188
T 196/91 - 3.1.1 05.12.91 325
T 197/91 - 3.2.4 18.01.93 403
T 204/91 - 3.3.1 22.06.92 331, 333
T 205/91 - 3.2.2 16.06.92 60
T 206/91 - 3.3.2 08.04.92 113
T 207/91 - 3.3.1 02.02.93 261
T 209/91 - 3.2.3 23.05.91 24
T 212/91 - 3.3.2 16.05.95 256
T 214/91 - 3.2.4 23.06.92 197
T 221/91 - 3.2.1 08.12.92 69, 75
T 227/91 - 3.2.2 15.12.92 (JO 1994, 491) 89, 152
T 228/91 - 3.2.1 27.08.92 66
T 234/91 - 3.3.2 25.06.93 125
T 236/91 - 3.5.1 16.04.93 28
T 243/91 - 3.2.4 24.07.91 150
T 244/91 - 3.2.3 01.10.93 107
T 245/91 - 3.3.3 21.06.94 83
T 246/91 - 3.3.1 14.09.93 101, 153
T 247/91 - 3.3.1 30.03.93 58, 82, 373
T 248/91 - 3.3.2 20.06.91 249
T 251/91 - 3.2.3 22.10.92 212
T 255/91 - 3.4.2 12.09.91 (JO 1993, 318) 81, 210, 212
T 257/91 - 3.4.1 17.11.92 124
T 258/91 - 3.3.1 19.02.93 79
T 263/91 - 3.2.1 04.12.92 223
T 267/91 - 3.3.2 28.04.93 69, 75, 130, 142
T 270/91 - 3.2.1 01.12.92 243
T 285/91 - 3.4.1 15.06.93 113
T 289/91 - 3.3.1 10.03.93 (JO 1994, 649) 100, 326, 328, 329
T 297/91 - 3.2.4 16.06.94 355, 391, 395
T 304/91 - 3.2.2 15.12.93 308
T 308/91 - 3.2.3 30.04.93 374
T 315/91 - 3.2.3 30.11.93 374
T 318/91 - 3.5.1 18.08.92 354
T 322/91 - 3.2.5 14.10.93 374
T 327/91 - 3.5.1 19.11.93 225, 261, 278, 279
T 332/91 - 3.3.1 27.04.93 52
T 334/91 - 3.2.1 09.02.93 281, 350
T 349/91 - 3.4.2 10.03.93 138
T 360/91 - 3.3.3 01.06.93 404
T 367/91 - 3.5.1 14.12.92 405
T 369/91 - 3.3.1 15.05.92 (JO 1993, 561) 81, 364, 395
T 370/91 - 3.3.2 06.07.92 374
T 375/91 - 3.3.3 17.11.94 257
T 381/91 - 3.2.2 17.12.93 366
T 384/91 - 3.4.2 11.11.92 (JO 1994, 169) 195
T 384/91 - 3.4.2 27.09.94 (JO 1995, 745) 177
T 391/91 - 3.3.2 22.11.93 151
T 392/91 - 3.2.5 24.06.93 377, 404
T 393/91 - 3.3.2 12.10.94 281
T 406/91 - 3.3.1 22.10.92 143, 281
T 407/91 - 3.3.1 15.04.93 111
T 408/91 - 3.3.2 23.11.93 357, 396
T 409/91 - 3.3.1 18.03.93 (JO 1994, 653) 132, 141, 145, 153, 154
T 410/91 - 3.2.3 13.10.93 111
T 411/91 - 3.3.2 10.11.93 385
T 413/91 - 3.3.2 25.06.92 240
T 415/91 - 3.5.2 13.05.92 186
T 418/91 - 3.3.2 23.08.94 132, 141, 143, 281
T 420/91 - 3.2.5 17.03.93 75
T 435/91 - 3.3.1 09.03.94 (JO 1995, 188) 132, 141
T 438/91 - 3.3.4 17.10.94 39
T 439/91 - 3.2.2 21.07.91 321
T 440/91 - 3.3.1 22.03.94 102
T 441/91 - 3.4.1 18.08.92 55, 74, 214, 262, 263, 370
T 442/91 - 3.3.2 23.06.94 156
T 452/91 - 3.3.3 05.07.95 145
T 453/91 - 3.5.1 31.05.94 34
T 455/91 - 3.3.2 20.06.94 (JO 1995, 684) 105, 110
T 456/91 - 3.3.3 03.11.93 132, 141, 155, 281
T 459/91 - 3.2.3 06.06.95 396
T 462/91 - 3.2.2 05.07.94 66
T 470/91 - 3.3.1 11.05.92 (JO 1993, 680) 167
T 472/91 - 3.5.1 19.08.92 274
T 473/91 - 3.5.1 09.04.92 (JO 1993, 630) 390
T 478/91 - 3.2.1 02.06.93 123, 124
T 485/91 - 3.2.4 25.04.94 116, 391
T 487/91 - 3.5.1 22.01.93 133
T 488/91 - 3.5.1 15.11.92 364
T 492/91 - 3.3.1 04.01.94 165
T 495/91 - 3.3.1 20.07.93 99, 101, 103
T 497/91 - 3.2.2 30.06.92 205
T 500/91 - 3.3.2 21.10.92 104, 109, 110
T 506/91 - 3.3.2 03.04.92 274, 390
T 508/91 - 3.2.4 28.01.93 57
T 515/91 - 3.2.3 23.04.93 122
T 516/91 - 3.3.3 14.01.92 249
T 518/91 - 3.4.1 29.09.92 55
T 522/91 - 3.3.3 18.11.93 146
T 523/91 - 3.3.3 29.03.93 147, 223, 403

T 532/91 - 3.5.1 05.07.93 229
T 545/91 - 3.5.1 28.04.93 333
T 548/91 - 3.3.2 07.02.94 132, 141, 143, 281, 329
T 552/91 - 3.3.1 03.03.94 (JO 1995, 100) 160, 181
T 555/91 - 3.3.2 05.05.93 124
T 561/91 - 3.3.3 05.12.91 (JO 1993, 736) 317
T 563/91 - 3.2.1 01.03.93 384
T 566/91 - 3.3.2 18.05.94 115, 231
T 570/91 - 3.2.4 26.11.93 98, 233
T 574/91 - 3.3.2 13.08.93 383
T 576/91 - 3.3.2 18.05.93 70
T 581/91 - 3.3.3 04.08.93 201, 280
T 582/91 - 3.2.1 11.11.92 210
T 598/91 - 3.2.2 03.06.93 (JO 1994, 912) 283
T 601/91 - 3.3.1 27.07.93 280
T 602/91 - 3.3.2 13.09.94 69, 74
T 605/91 - 3.2.3 20.07.93 124
T 606/91 - 3.2.3 27.07.93 155
T 613/91 - 3.2.3 05.10.93 381
T 621/91 - 3.2.3 28.09.94 326, 330, 405
T 622/91 - 3.4.2 01.02.94 50
T 623/91 - 3.3.1 16.02.93 149
T 624/91 - 3.2.2 16.06.93 54
T 628/91 - 3.5.2 14.09.92 186
T 631/91 - 3.4.1 27.01.93 381
T 632/91 - 3.3.1 01.02.94 108, 381
T 634/91 - 3.2.2 31.05.94 68, 75, 371, 373
T 640/91 - 3.4.1 29.09.93 (JO 1994, 918) 294, 309, 369, 403
T 645/91 - 3.3.1 13.07.93 65
T 651/91 - 3.2.1 18.02.93 57
T 653/91 - 3.4.1 24.09.92 227
T 656/91 - 3.3.2 27.09.94 127
T 658/91 - 3.3.1 14.05.93 58, 79
T 660/91 - 3.4.1 23.07.93 120
T 674/91 - 3.2.3 30.11.94 277, 278
T 675/91 - 3.4.1 01.04.93 281
T 677/91 - 3.4.1 03.11.92 52, 60, 124
T 682/91 - 3.4.2 22.09.92 403
T 685/91 - 3.3.3 05.01.93 261, 351
T 688/91 - 3.5.1 21.04.93 147, 148, 158
T 697/91 - 3.3.1 20.04.94 142
T 699/91 - 3.2.4 21.05.93 124
T 701/91 - 3.2.2 04.10.93 112
T 705/91 - 3.4.2 27.04.93 271, 395
T 706/91 - 3.2.1 15.12.92 360, 382
T 713/91 - 3.2.5 26.01.93 261
T 715/91 - 3.5.1 24.03.92 251
T 716/91 - 3.2.4 15.05.95 221
T 727/91 - 3.3.1 11.08.93 381
T 729/91 - 3.2.4 21.11.94 70
T 731/91 - 3.2.3 03.05.95 101
T 734/91 - 3.5.1 07.04.92 308, 403
T 740/91 - 3.3.3 15.12.93 182
T 741/91 - 3.3.1 22.09.93 99, 101, 257, 279
T 746/91 - 3.5.1 20.10.93 400
T 748/91 - 3.2.1 23.08.93 180, 225
T 757/91 - 3.2.3 10.03.92 387, 388
T 759/91 - 3.3.3 18.11.93 146
T 766/91 - 3.3.2 29.09.93 107
T 769/91 - 3.2.1 29.03.94 321
T 770/91 - 3.3.2 29.04.92 278, 281
T 773/91 - 3.2.5 25.03.92 372, 401
T 784/91 - 3.5.1 22.09.93 386
T 785/91 - 3.3.3 05.03.93 269
T 788/91 - 3.2.4 25.11.94 360
T 793/91 - 3.5.1 13.03.92 377, 379
T 795/91 - 3.5.1 02.11.92 224, 403
T 796/91 - 3.3.3 27.01.93 261
T 799/91 - 3.2.1 03.02.94 68
T 822/91 - 3.4.2 19.01.93 150
T 830/91 - 3.3.2 25.05.93 (JO 1994, 728) 312
T 833/91 - 3.5.1 16.04.93 33
T 834/91 - 3.3.3 31.08.93 98
T 842/91 - 3.2.3 11.05.93 70
T 843/91 - 3.3.1 17.03.93 (JO 1994, 818) 284, 287, 386, 387
T 843/91 - 3.3.1 05.08.93 (JO 1994, 832) 281, 388, 389
T 852/91 - 3.3.1 06.06.94 114
T 856/91 - 3.4.2 08.10.92 291, 404
T 857/91 - 3.2.3 16.11.93 57
T 860/91 - 3.3.1 03.08.93 312, 391
T 862/91 - 3.2.4 17.03.93 122
T 867/91 - 3.3.1 12.10.93 381
T 869/91 - 3.5.2 06.08.92 385
T 875/91 - 3.5.2 10.03.93 350, 351
T 879/91 - 3.3.3 08.12.93 192
T 880/91 - 3.4.2 26.04.93 403
T 881/91 - 3.2.1 04.02.93 264
T 882/91 - 3.2.1 04.01.93 351
T 884/91 - 3.4.2 08.02.94 373
T 886/91 - 3.3.2 16.06.94 110
T 889/91 - 3.2.3 23.11.93 127
T 891/91 - 3.4.2 16.03.93 106
T 905/91 - 3.4.2 05.10.93 355
T 907/91 - 3.2.3 08.10.93 309
T 908/91 - 3.2.2 16.11.93 309, 402
T 912/91 - 3.3.2 25.10.94 192, 233
T 919/91 - 3.4.1 15.02.93 399
T 921/91 - 3.2.5 09.12.93 391
T 924/91 - 3.2.4 04.08.93 225
T 925/91 - 3.4.2 26.04.94 (JO 1995, 469) 326, 327, 330, 381, 383, 406
T 931/91 - 3.3.3 20.04.93 133, 367
T 933/91 - 3.5.1 21.06.93 396
T 934/91 - 3.3.1 04.08.92 (JO 1994, 184) 356, 375
T 936/91 - 3.3.1 06.05.93 374
T 937/91 - 3.2.5 10.11.94 (JO 1996, 25) 338, 366
T 938/91 - 3.2.3 21.09.93 263, 351, 383
T 939/91 - 3.3.4 05.12.94 406
T 942/91 - 3.3.2 09.02.94 65
T 951/91 - 3.3.3 10.03.94 (JO 1995, 202) 253, 256, 257, 259, 288
T 955/91 - 3.4.1 04.02.93 398
T 957/91 - 3.3.3 29.09.94 206
T 958/91 - 3.3.2 25.03.84 67
T 961/91 - 3.5.1 28.04.92 397
T 962/91 - 3.5.2 21.04.93 32
T 968/91 - 3.3.3 12.01.94 281
T 972/91 - 3.5.2 12.07.93 391
T 985/91 - 3.2.4 23.03.94 262
T 988/91 - 3.2.1 29.06.93 74
T 990/91 - 3.3.1 25.05.92 199, 404
T 1/92 - 3.3.2 27.04.92 (JO 1993, 685) 312, 359, 377
T 3/92 - 3.2.3 03.06.94 383
T 6/92 - 3.3.1 26.10.93 372
T 10/92 - 3.3.3 25.02.93 281
T 18/92 - 3.5.2 30.04.93 374
T 26/92 - 3.2.2 27.01.94 347, 355
T 27/92 - 3.2.1 08.07.93 (JO 1994, 853) 361

T. 27/92 - 3.2.1 25.07.94 362
T 28/92 - 3.3.2 09.06.94 399
T 35/92 - 3.2.1 28.10.92 224, 403
T 42/92 - 3.4.1 29.11.94 63
T 44/92 - 3.2.2 15.04.94 229
T 45/92 - 3.3.1 09.11.93 268, 383
T 62/92 - 3.2.4 20.06.94 156
T 65/92 - 3.3.2 13.06.93 205, 206
T 81/92 - 3.5.2 05.07.93 350, 355
T 82/92 - 3.3.2 04.05.94 373
T 92/92 - 3.2.1 21.09.93 103, 260
T 96/92 - 3.2.1 05.10.92 (JO 1993, 551) 364
T 97/92 - 3.2.5 20.09.94 262, 263
T 110/92 - 3.2.3 12.10.94 123
T 111/92 - 3.5.1 03.08.92 248
T 112/92 - 3.3.2 04.08.92 (JO 1994, 192) 117
T 113/92 - 3.3.1 17.12.92 387, 388
T 117/92 - 3.2.1 02.12.93 260
T 127/92 - 3.2.1 14.12.94 205, 214
T 131/92 - 3.3.3 03.03.94 206
T 133/92 - 3.3.1 18.10.94 78, 84, 233
T 141/92 - 3.4.1 29.07.93 261
T 148/92 - 3.2.3 13.09.94 397
T 160/92 - 3.4.2 27.01.94 (JO 1995, 35) 49, 217, 281, 310
T 164/92 - 3.5.1 29.04.93 (JO 1995, 305) 52, 104,
Corr. (JO 1995, 387) 309
T 169/92 - 3.3.2 12.07.94 361
T 180/92 - 3.4.2 29.06.94 391
T 182/92 - 3.3.3 06.04.93 405
T 188/92 - 3.3.2 15.12.92 384
T 189/92 - 3.2.4 07.10.92 107
T 199/92 - 3.3.1 11.01.94 326, 331
T 202/92 - 3.3.1 19.07.94 233
T 219/92 - 3.5.1 18.11.93 383
T 223/92 - 3.3.2 20.07.93 104, 109, 110, 137, 138
T 227/92 - 3.4.2 01.07.93 282
T 229/92 - 3.2.4 23.08.94 383
T 230/92 - 3.2.2 16.05.93 260
T 231/92 - 3.4.2 08.03.94 129
T 234/92 - 3.2.3 12.01.95 397
T 238/92 - 3.2.1 13.05.93 260
T 239/92 - 3.2.5 23.02.95 281, 401
T 241/92 - 3.5.1 02.09.92 394
T 242/92 - 3.3.2 26.05.93 132, 141
T 248/92 - 3.5.2 31.05.93 231
T 250/92 - 3.3.1 08.12.94 281
T 252/92 - 3.4.2 17.06.93 395
T 253/92 - 3.5.2 22.10.93 114, 385
T 255/92 - 3.5.2 09.09.92 389
T 266/92 - 3.5.1 17.10.94 260, 379, 394
T 272/92 - 3.2.1 16.08.95 57
T 273/92 - 3.3.3 18.08.93 98, 123, 281, 381
T 281/92 - 3.4.2 06.11.92 150
T 288/92 - 3.3.1 18.11.93 188, 388
T 297/92 - 3.5.1 06.10.93 295
T 304/92 - 3.5.1 23.06.93 386, 398
T 309/92 - 3.2.1 05.01.94 367
T 315/92 - 3.5.1 27.04.93 254, 260
T 321/92 - 3.5.2 13.01.93 104
T 329/92 - 3.2.1 29.04.93 373
T 330/92 - 3.2.4 10.02.94 122, 123
T 334/92 - 3.3.1 23.03.94 99, 101
T 339/92 - 3.2.5 17.02.95 259
T 340/92 - 3.2.1 05.10.94 377
T 341/92 - 3.3.1 30.08.94 (JO 1995, 373) 232
T 347/92 - 3.3.2 23.09.94 122
T 359/92 - 3.2.1 25.03.93 205
T 366/92 - 3.5.2 18.02.93 389, 403
T 371/92 - 3.3.3 02.12.93 (JO 1995, 324) 381
T 382/92 - 3.2.4 26.11.92 286, 405
T 392/92 - 3.5.2 21.01.93 403
T 406/92 - 3.3.2 18.01.95 66
T 407/92 - 3.2.5 20.07.95 355
T 410/92 - 3.5.2 20.09.93 117
T 411/92 - 3.5.1 15.12.92 231
T 418/92 - 3.2.3 10.03.92 148
T 422/92 - 3.4.2 21.02.95 65
T 432/92 - 3.2.1 28.01.94 347, 352
T 436/92 - 3.3.2 20.03.95 95
T 439/92 - 3.2.4 16.05.94 99, 156
T 441/92 - 3.5.1 10.03.95 184, 313, 314
T 446/92 - 3.3.1 28.03.95 234
T 447/92 - 3.5.2 07.07.93 50, 53
T 453/92 - 3.3.1 20.12.94 122
T 455/92 - 3.2.4 05.10.93 152
T 457/92 - 3.5.1 26.09 94 264
T 461/92 - 3.4.2 05.07.94 122
T 465/92 - 3.2.2 14.10.94 (JO 1996, 32) 52, 97
T 469/92 - 3.2.2 09.09.94 205, 391, 401
T 473/92 - 3.5.1 10.03.95 229, 390
T 484/92 - 3.3.3 30.12.93 141, 154
T 488/92 - 3.2.1 15.09.93 150
T 494/92 - 3.3.3 13.06.93 226
T 501/92 - 3.4.1 01.06.95 (JO 1996,261) 233, 268, 358
T 503/92 - 3.3.3 17.03.94 142
T 506/92 - 3.4.1 03.08.95 126
T 511/92 - 3.2.2 27.05.93 52
T 514/92 - 3.2.2 21.09.95 (JO 1996, 270) 338, 366
T 526/92 - 3.3.1 25.10.94 176, 178
T 536/92 - 3.2.4 29.11.93 406
T 540/92 - 3.3.3 01.03.95 123
T 541/92 - 3.2.1 25.01.94 68, 74, 75, 279, 326
T 543/92 - 3.3.3 13.06.94 235, 403, 404
T 563/92 - 3.2.2 24.02.93 384
T 570/92 - 3.3.2 22.06.95 89
T 574/92 - 3.4.1 17.03.95 113
T 578/92 - 3.4.1 02.02.94 115
T 585/92 - 3.3.2 09.02.95 (JO 1996, 129) 94, 95, 281
T 588/92 - 3.4.1 18.03.94 405
T 597/92 - 3.3.1 01.03.95 (JO 1996, 135) 149, 205
T 598/92 - 3.4.1 07.12.93 386
T 599/92 - 3.4.1 25.04.94 399
T 601/92 - 3.2.4 20.04.95 59, 72, 192, 391, 402
T 603/92 - 3.4.1 26.05.94 283
T 605/92 - 3.2.1 25.04.94 354
T 627/92 - 3.5.2 30.03.93 373
T 630/92 - 3.3.2 22.02.94 115
T 631/92 - 3.3.3 11.05.95 81, 397
T 645/92 - 3.3.1 12.04.94 97
T 646/92 - 3.3.2 13.09.94 384
T 654/92 - 3.5.1 03.05.94 49
T 657/92 - 334 06.09.94 55
T 659/92 - 3.2.2 24.10.94 (JO 1995, 519) 323, 372, 380
T 667/92 - 3.3.2 10.03.94 244, 246, 251, 252
T 675/92 - 3.4.1 10.11.93 106
T 686/92 - 3.5.1 28.10.93 224, 403
T 697/92 - 3.2.2 15.06.94 115
T 705/92 - 3.4.1 08.11.94 265, 348

T 712/92 - 3.3.4 19.06.95 124, 125
T 714/92 - 3.2.4 18.09.92 285, 317
T 715/92 - 3.3.2 10.02.94 274, 395
T 720/92 - 3.3.3 31.05.94 151
T 737/92 - 3.3.3 12.06.95 335, 365
T 741/92 - 3.2.2 21.06.94 116
T 745/92 - 3.4.1 08.06.94 113
T 753/92 - 3.4.2 21.09.93 357
T 758/92 - 3.2.1 20.05.94 182
T 769/92 - 3.5.1 31.05.94 (JO 1995, 525) 25, 30
T 775/92 - 3.5.1 07.04.93 42
T 782/92 - 3.2.1 22.06.94 69, 75, 279
T 790/92 - 3.5.1 29.10.93 29
T 792/92 - 3.4.1 29.11.93 269
T 793/92 - 3.2.4 16.07.93 308
T 798/92 - 3.4.1 28.07.94 115
T 802/92 - 3.4.1 22.07.94 (JO 1995, 379) 178
T 804/92 - 3.5.2 08.09.93 (JO 1994, 862) 276
T 820/92 - 3.3.2 11.01.94 (JO 1995, 113) 37, 38, 39, 42
T 822/92 - 3.2.1 10.12.93 373
T 831/92 - 3.4.1 13.12.94 397
T 832/92 - 3.5.1 23.06.94 321
T 838/92 - 3.2.1 10.01.95 278, 279, 281, 353, 360, 375
T 856/92 - 3.4.2 08.02.95 233, 364
T 861/92 - 3.3.2 01.02.93 164, 165
T 867/92 - 3.5.2 13.04.94 (JO 1995, 126) 348, 349, 400
T 879/92 - 3.5.1 16.03.94 224, 403
T 887/92 - 3.5.1 19.04.94 29
T 890/92 - 3.2.1 12.07.94 233
T 891/92 - 3.3.4 28.04.95 309
T 892/92 - 3.3.1 24.06.93 (JO 1994, 664) 226, 321, 403
T 896/92 - 3.2.1 28.04.94 57, 356
T 897/92 - 3.2.4 21.03.95 98
T 910/92 - 3.4.2 17.05.95 272, 315
T 917/92 - 3.3.1 06.05.93 142
T 918/92 - 3.2.2 08.12.94 355
T 924/92 - 3.2.1 10.08.93 374
T 930/92 - 3.4.1 19.10.94 (JO 1996, 191) 227, 353, 356
T 931/92 - 3.3.3 10.08.93 63
T 933/92 - 3.4.1 06.12.93 (JO 1994, 740) 368
T 939/92 - 3.3.1 12.09.95 391
T 943/92 - 3.2.4 10.04.95 122
T 951/92 - 3.4.1 15.02.95 (JO 1996, 53) 310
T 952/92 - 3.4.1 17.08.94 (JO 1995, 755) 62, 73, 390
T 957/92 - 3.3.1 21.12.93 100, 123
T 964/92 - 3.3.1 23.08.94 99, 100
T 968/92 - 3.2.3 28.07.94 368
T 969/92 - 3.2.2 31.03.95 56
T 971/92 - 3.3.1 07.09.94 115
T 973/92 - 3.2.1 06.12.93 374
T 986/92 - 3.2.1 28.09.94 123
T 996/92 - 3.3.1 23.03.93 379
T1000/92 - 3.3.1 11.05.94 100
T1002/92 - 3.4.1 06.07.94 (JO 1995, 605) 31, 253, 255, 256, 338, 348, 368
T1011/92 - 3.2.3 16.09.94 362
T1014/92 - 3.3.1 10.01.95 124
T1019/92 - 3.2.1 09.06.94 260, 330, 336
T1032/92 - 3.4.1 23.08.94 399
T1042/92 - 3.2.4 28.10.93 390
T1045/92 - 3.3.3 21.10.93 156, 403
T1048/92 - 3.3.1 05.12.94 79
T1049/92 - 3.2.3 10.11.94 405
T1051/92 - 3.2.1 26.04.94 222, 406
T1055/92 - 3.5.1 31.03.94 (JO 1995, 214) 142, 154
T1059/92 - 3.5.1 21.09.93 395
T1063/92 - 3.3.3 15.10.93 387, 388
T1067/92 - 3.4.1 16.07.94 399
T1072/92 - 3.2.3 28.06.94 121
T1085/92 - 3.5.2 10.11.94 66, 68
T1090/92 - 3.2.3 08.12.94 212
T1096/92 - 3.3.3 16.05.94 117
T1097/92 - 3.3.3 27.09.93 390
T1105/92 - 3.2.4 21.01.94 99
T 18/93 - 3.3.1 07.11.94 367
T 26/93 - 3.5.2 16.12.94 389
T 28/93 - 3.2.3 07.07.94 326, 333
T 33/93 - 3.3.1 05.05.93 307, 404
T 51/93 - 3.3.4 08.06.94 88, 89
T 55/93 - 3.2.2 15.03.95 111
T 59/93 - 3.5.1 20.04.94 25
T 63/93 - 3.2.2 28.07.93 308
T 68/93 - 3.3.1 24.01.95 58
T 71/93 - 3.4.2 01.06.93 53, 61
T 74/93 - 3.3.1 09.11.94 (JO 1995, 712) 42
T 82/93 - 3.4.1 15.05.95 (JO 1996, 274) 35, 38, 194, 391
T 89/93 - 3.2.1 16.05.94 309
T 92/93 - 3.4.1 31.07.95 397
T 96/93 - 3.2.4 23.01.95 399
T 104/93 - 3.4.1 19.07.93 150
T 105/93 - 3.3.1 22.05.95 229
T 149/93 - 3.3.2 23.03.95 109
T 152/93 - 3.3.1 21.03.95 101, 122
T 153/93 - 3.3.1 21.02.94 387, 388, 389
T 165/93 - 3.2.1 12.07.94 321
T 186/93 - 3.2.4 22.05.95 399
T 191/93 - 3.4.2 07.06.94 179
T 193/93 - 3.5.1 06.08.93 223
T 195/93 - 3.3.4 04.05.95 361, 362, 372
T 203/93 - 3.4.1 01.09.94 109, 123
T 204/93 - 3.5.1 29.10.93 33
T 210/93 - 3.3.3 12.07.94 93
T 218/93 - 3.3.3 30.12.93 308
T 219/93 - 3.3.3 16.09.93 390, 402
T 220/93 - 3.3.3 30.11.93 308, 403
T 231/93 - 3.4.2 27.04.94 190
T 238/93 - 3.2.2 10.05.94 117
T 240/93 - 3.4.1 17.10.94 126
T 252/93 - 3.2.2 07.02.95 371
T 255/93 - 3.4.1 27.09.94 256
T 263/93 - 3.3.1 12.01.94 321
T 265/93 - 3.3.2 22.09.93 269
T 276/93 - 3.3.3 15.09.95 (JO 1996, ***) 228
T 291/93 - 3.2.5 22.06.95 406
T 296/93 - 3.3.4 28.07.94 (JO 1995, 627) 109, 205, 208, 279, 362, 386
T 321/93 - 3.2.4 15.03.95 364
T 326/93 - 3.5.1 29.11.94 75, 279, 281
T 350/93 - 3.4.2 20.01.94 153, 157
T 351/93 - 3.2.3 01.03.95 121, 124
T 356/93 - 3.3.4 21.02.95 (JO 1995, 545) 44, 46, 47, 48
T 365/93 - 3.2.5 27.07.95 68
T 375/93 - 3.2.3 02.09.94 101
T 380/93 - 3.3.3 10.02.94 98, 101

T 381/93 - 3.5.1 12.08.94 245, 246, 252
T 404/93 - 3.5.2 28.09.94 50
T 412/93 - 3.3.4 21.11.94 105, 136, 138
T 419/93 - 3.3.3 19.07.95 101
T 443/93 - 3.5.2 22.03.95 278, 336
T 469/93 - 3.4.2 09.06.94 250
T 473/93 - 3.3.2 01.02.94 278
T 476/93 - 3.3.3 21.06.95 281
T 527/93 - 3.2.2 20.01.95 264, 386
T 540/93 - 3.2.4 08.02.94 116
T 549/93 - 3.2.5 02.02.94 379
T 582/93 - 3.5.1 23.06.94 53, 309
T 589/93 - 3.2.1 15.06.94 223
T 590/93 - 3.3.1 10.05.94 (JO 1995, 337) 329
Corr. (JO 1995, 387)
T 596/93 - 3.2.4 14.10.94 280
T 601/93 - 3.3.1 13.09.94 249
T 605/93 - 3.5.1 20.01.95 175
T 614/93 - 3.2.1 13.06.95 263
T 616/93 - 3.2.4 27.06.95 100
T 630/93 - 3.5.1 27.10.93 147
T 647/93 - 3.5.2 06.04.94 (JO 1995, 132) 234, 291, 294, 390, 404, 406
T 655/93 - 3.2.3 25.10.94 397
T 659/93 - 3.3.3 07.09.94 132, 153
T 666/93 - 3.2.3 13.12.94 111
T 669/93 - 3.2.3 13.02.95 210
T 690/93 - 3.3.2 11.10.94 218
T 702/93 - 3.4.1 10.02.94 164, 390
T 719/93 - 3.4.2 22.09.94 347, 348
T 726/93 - 3.2.5 01.07.94 (JO 1995, 478) 198, 199
T 731/93 - 3.3.1 01.12.94 225
T 739/93 - 3.2.3 06.04.95 64
T 748/93 - 3.3.3 19.04.94 240
T 790/93 - 3.5.2 15.07.94 313, 406
T 803/93 - 3.4.1 19.07.95 (JO 1996, 204) 284, 392
T 813/93 - 3.3.1 17.10.94 101
T 822/93 - 3.3.2 23.05.95 248
T 840/93 - 3.3.2 11.07.95 (JO 1996, ***) 393, 399
T 847/93 - 3.4.2 31.01.95 262, 263, 265, 350, 383
T 860/93 - 3.3.3 29.12.93 (JO 1995, 47) 142, 156, 405
T 861/93 - 3.3.3 29.04.94 260
T 863/93 - 3.5.1 17.02.94 405
T 889/93 - 3.5.2 10.02.95 183
T 915/93 - 3.3.4 22.04.94 110
T 932/93 - 3.2.1 31.01.95 381
T 943/93 - 3.4.1 03.08.94 53
T 961/93 - 3.2.4 14.01.94 383
T 972/93 - 3.4.2 16.06.94 305
T 973/93 - 3.4.2 15.06.94 305
T 986/93 - 3.2.1 25.04.95 (JO 1996, 215) 337, 367, 369
T 999/93 - 3.4.2 09.03.95 311
T1016/93 - 3.2.1 23.03.95 254, 260, 265
T1040/93 - 3.2.4 16.05.95 98, 99
T1076/93 - 3.4.2 16.02.95 68
T 34/94 - 3.4.2 22.03.94 75, 371
T 45/94 - 3.2.1 02.11.94 266
T 51/94 - 3.5.2 08.06.94 405
T 63/94 - 3.3.4 18.01.95 110
T 89/94 - 3.3.3 05.07.94 235, 404
T 189/94 - 3.2.1 12.01.95 186
T 295/94 - 3.2.4 26.07.94 123
T 311/94 - 3.3.1 28.06.94 307
T 321/94 - 3.2.1 03.05.95 252
T 341/94 - 3.3.2 13.07.95 122
T 356/94 - 3.2.1 30.06.95 231, 259
T 397/94 - 3.4.2 05.04.95 403
T 401/94 - 3.3.3 18.08.94 79
T 405/94 - 3.4.2 12.07.95 230
T 479/94 - 3.5.1 31.07.95 403
T 520/94 - 3.4.1 07.07.94 310
T 533/94 - 3.3.1 23.03.95 332
T 534/94 - 3.3.1 23.03.95 332
T 620/94 - 3.5.2 13.06.95 214
T 631/94 - 3.2.5 28.03.95 (JO 1996, 67) 290, 323
T 648/94 - 3.3.1 26.10.94 390
T 804/94 - 3.2.1 10.07.95 406
T 808/94 - 3.4.2 26.01.95 221, 226, 406
T 850/95 - 3.3.2 21.11.95 (JO 1996,***) 376

PCT Réserve

W 4/85 - 3.2.1 22.04.86 (JO 1987, 63) 413, 414
W 7/85 - 3.3.2 05.06.87 (JO 1988, 211) 167, 413
W 7/86 - 3.3.1 06.06.86 (JO 1987, 67) 413, 414
W 9/86 - 3.3.1 11.08.86 (JO 1987, 459) 413
W 3/87 - 3.4.1 30.09.87 166
W 4/87 - 3.2.2 02.10.87 (JO 1988, 425) 242, 418
W 2/88 - 3.5.1 10.04.89 166
W 3/88 - 3.3.1 08.11.88 (JO 1990, 126) 164, 167
W 28/88 - 3.3.2 05.12.88 164
W 29/88 - 3.3.1 28.11.88 165
W 31/88 - 3.3.1 09.11.88 (JO 1990, 134) 171, 415
W 32/88 - 3.4.1 28.11.88 (JO 1990, 138) 165
W 35/88 - 3.5.1 07.06.89 168
W 44/88 - 3.4.1 31.05.89 (JO 1990, 140) 168
W 3/89 - 3.3.1 11.04.89 164
W 7/89 - 3.3.1 15.12.89 171
W 8/89 - 3.2.3 11.12.90 416
W 11/89 - 3.3.2 09.10.89 (JO 1993, 225) 168, 414
W 12/89 - 3.3.1 29.06.89 (JO 1990, 152) 168
W 13/89 - 3.3.2 12.07.90 164, 166
W 14/89 - 3.3.1 26.01.90 415
W 16/89 - 3.4.1 29.11.89 165
W 17/89 - 3.2.2 02.03.91 168
W 19/89 - 3.3.1 14.11.91 172
W 21/89 - 3.4.2 13.06.91 169
W 23/89 - 3.3.2 23.07.91 168, 414
W 27/89 - 3.2.2 21.08.90 168
W 30/89 - 3.3.2 07.06.90 166
W 32/89 - 3.4.2 07.08.90 166
W 34/89 - 3.3.1 13.08.90 414
W 6/90 - 3.2.2 19.12.90 (JO 1991, 438) 169
W 18/90 - 3.2.1 17.08.90 168
W 19/90 - 3.2.1 02.10.90 168
W 24/90 - 3.2.1 05.10.90 169
W 26/90 - 3.2.2 09.11.90 166
W 33/90 - 3.2.3 14.03.91 413
W 36/90 - 3.3.1 04.12.90 172
W 39/90 - 3.4.2 12.02.91 164
W 48/90 - 3.3.1 22.04.91 170, 416
W 50/90 - 3.3.2 06.05.91 170, 413
W 51/90 - 3.2.3 25.03.91 168, 414
W 59/90 - 3.3.1 21.06.91 168, 171, 415
W 60/90 - 3.2.3 05.02.91 416
W 5/91 - 3.3.2 10.09.91 166
W 6/91 - 3.3.1 03.04.92 168, 415
W 8/91 - 3.2.2 26.02.92 166
W 14/91 - 3.2.4 03.06.91 168, 415
W 15/91 - 3.3.2 27.01.92 (JO 1993, 514) 172

W 16/91 - 3.3.2 25.11.91 413
W 17/91 - 3.3.2 08.08.91 168
W 23/91 - 3.3.2 08.09.92 164, 168
W 26/91 - 3.3.2 08.09.92 414
W 28/91 - 3.3.2 27.02.92 166
W 32/91 - 3.5.1 18.02.92 413
W 35/91 - 3.3.1 28.09.92 167, 170
W 41/91 - 3.5.1 02.01.92 416
W 43/91 - 3.3.3 09.04.92 413
W 50/91 - 3.2.3 20.07.92 169, 415
W 52/91 - 3.3.2 19.10.92 415
W 53/91 - 3.3.2 19.02.92 417
W 54/91 - 3.2.1 28.01.92 166
W 57/91 - 3.3.1 28.01.91 416
W 2/92 - 3.3.1 04.02.92 172
W 3/92 - 3.3.2 21.09.92 414, 415
W 5/92 - 3.5.1 28.02.92 163
W 7/92 - 3.4.1 18.05.92 413
W 9/92 - 3.3.3 08.04.92 413
W 10/92 - 3.3.2 30.10.92 168, 414
W 14/92 - 3.4.1 21.07.92 414
W 16/92 - 3.2.4 06.05.92 (JO 1994, 237) 416
W 18/92 - 3.3.2 22.07.93 415
W 22/92 - 3.3.2 16.11.92 169, 415
W 23/92 - 3.2.3 03.11.92 414
W 32/92 - 3.2.2 15.10.92 (JO 1994, 239) 170
W 33/92 - 3.3.1 12.08.92 164
W 38/92 - 3.3.2 22.10.93 169
W 40/92 - 3.5.1 01.03.93 165
W 52/92 - 3.3.2 02.04.93 169
W 2/93 - 3.3.1 31.03.93 413, 419
W 3/93 - 3.3.1 21.10.93 (JO 1994, 931) 242, 414, 418, 420
W 4/93 - 3.3.1 05.11.93 (JO 1994, 939) 417, 420, 421
W 8/93 - 3.2.4 24.03.94 414
W 9/93 - 3.3.1 14.07.94 170
W 11/93 - 3.3.3 31.03.94 416, 421
W 12/93 - 3.2.3 30.05.94 417
W 1/94 - 3.3.1 29.07.94 170
W 3/94 - 3.3.1 15.12.94 (JO 1995, 775) 415, 417
W 4/94 - 3.3.2 16.01.95 (JO 1996, 73) 414, 417, 419, 421
W 5/94 - 3.3.3 07.06.94 417
W 6/94 - 3.3.4 11.04.95 417
W 8/94 - 3.3.3 21.11.94 168, 415
W 9/94 - 3.5.2 29.11.94 420
W 11/94 - 3.2.4 30.03.95 414
W 2/95 - 3.4.1 18.10.95 164

INDEX ALPHABETIQUE

A

Abandon de la demande ou du brevet
V. renonciation

Abus de procédure
V. moyens invoqués tardivement, procédure d'opposition, répartition des frais, revendications

Accélération de la procédure
- procédure orale, 221

Accessibilité au public, 66 s.
- divulgation écrite, 66 s.
  - description de matériel biologique, 70
  - description technique, 67
  - dessins, 68
  - document, 70
  - étude, 73
  - mise à disposition dans une bibliothèque, 69 s.
  - périodique mensuel, 70
  - publication, 51 s., 70
  - rapport, 66
- divulgation orale, 66
  - conférence de presse, 73
  - congrès, 66
  - séminaire, 70
- divulgation par utilisation antérieure
  V. utilisation antérieure
- moyens de preuve, 74 s.

Accord administratif entre l'OEB et l'OAB, 266, 425

Acte de procédure, 268 s.
- conditions, 268
- déclarations, 268
- habilitation, 268
- interprétation, 268
- requêtes, 268
  - requête à titre subsidiaire, 269
  - requête en vue du maintien du brevet en cas de droits européens antérieurs, 269
  - requête principale, 269
- sorte, 268
- validité, 268

Activités économiques, méthodes dans le domaine des a.e.
V. caractère technique d'une invention

Activité inventive, 97–128
- alliages, 114
- amélioration des propriétés, 119
- analyse ex post facto, 97, 100, 102, 105, 108
- approche "could–would", 108–111
- approche problème–solution, 97
- avantage inattendu, 125
- combinaison de caractéristiques, 112, 113
- combinaison de documents, 113, 114
- équivalents, 115
- espérance de réussite, 109–111
- état de la technique, 97, 98–100
  - ancienne antériorité, 99, 100
  - sélection du point de départ le plus proche, 98,99
- homme du métier, 103–108
  - connaissances générales/niveau de connaissance, 103, 107, 108
  - domaine voisin, 105–107
  - groupe d'experts, 103, 104
- indices de l'activité inventive, 121–127
  - ancienneté de documents, 122, 123
  - effet surprenant, 102, 125, 126
  - évolution de la technique dans une autre direction, 122
  - exemples comparatifs, 126
  - préjugé des hommes du métier, 122
  - réponse à un besoin existant depuis longtemps, 124, 125
  - simplicité de la solution, 125
  - situation à sens unique, 126
  - succès commercial, 123, 124
- invention biologique, 104, 105, 109
- invention de combinaison, 111, 112
  - agrégat de caractéristiques, 111
  - problèmes partiels, 112
- invention de problème, 100, 115, 116
- optimisation de paramètres, 119, 120
- preuve de l'évidence, 127, 128
- problème technique, 97, 100–103
  - autre solution possible d'un problème connu, 103
  - détermination du problème technique, 100, 101
  - formulation du problème, 100
  - nouvelle formulation du problème technique, 101, 103
- procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle, 120
- procédés par analogie, 120, 121
- produit concevable, 117
- produits intermédiaires, 118
- progrès technique, 97
- similitude de structure entre des composés chimiques, 114
- utilisation d'autres matériaux, 117
- utilisation nouvelle d'une mesure connue, 116, 117
- utilisation nouvelle évidente, 117, 118
- utilisation par analogie, 113

Administration de la preuve, 276 s.
- notion, 276
- procédure, 276
- recevabilité d'un moyen de preuve, 277 s.
  - employé d'une partie, 278

Analysabilité de produits, 71 s.

Antériorisation
- fortuite, 72
  V. aussi nouveauté
- par effet se produisant effectivement, 72 s.

Appréciation des moyens de preuve, 277, 278
- degré de conviction de l'instance, 201, 279 s.
- employé d'une partie, 279

B

Bonne foi
V. confiance légitime

Bonne marche de la procédure
- désignation d'états, 302
- procédure d'opposition, 221, 326
- procédure de recours, 221, 371, 393

Bulletin des brevets
V. procédure d'examen

C

Caractère accusatoire de la procédure de recours *V. procédure de recours*

Caractère juridique
- de la procédure d'opposition *V. procédure d'opposition*
- de la procédure de recours *V. procédure de recours*

Caractère technique d'une invention, 23 s.
- conception d'une puce, 34
- créations esthétiques, 32
- méthodes dans le domaine des activités économiques, 30, 33
- présentation d'informations, 28 s.
- traitement de textes, 25 s.

Charge de la preuve, 280 s.
- de l'accessibilité au public, 75
- de l'obligation de confidentialité, 75
- de l'utilisation antérieure, 75
  V. aussi divulgations non opposables

Compétence des chambres de recours
V. procédure de recours

Composition des organes de l'OEB, 285–286
- division d'examen, 285
- division d'opposition, 285–286
  - incapacité d'un des membres, 286

Compositions chimiques, 76 s.
- définition du produit, 76
- forme stéréo–spécifique particulière, 76
- groupes de produits, 76 s.
  - notion d'individualisation, 78–79

Conception d'une puce
V. caractère technique d'une invention

Confiance légitime
- communication oral, 217, 220
- délai de forclusion, 219
- information erronée, 217, 219, 220
- irrégularité facilement remédiable, 218
- nature véritable d'une requête, 218
- notification équivoque, 217
- procédure de réserve, 419
- publication de la demande, 300
- restitutio in integrum, 218, 220
- revirement de jurisprudence, 220, 221
  - opposition du titulaire du brevet, 220
- services fournis par l'OEB de sa propre initiative, 219
- venire contra factum proprium, 219

Confidentialité, 66 s.
- accord, 67
  - exprès, 67
  - tacite, 67 s.
- obligation de c., 66
- pourparlers de vente, 67
- relation de confiance, 68 s.
  V. aussi divulgations non opposables

Conservation de la preuve, 276

Contribution technique de la caractéristique ajoutée, 177 s.

Convention de l'UPOV
V. variétés végétales

Convention de Paris, 203
V. aussi divulgations non opposables

Correction
- correction selon la Règle 88 deuxième phrase, 198 s.
  - correction constituant une extension, 198
  - degré de conviction de l'instance pour l'appréciation de la recevabilité, 201

- correction selon la Règle 88 première phrase, 300 s.
  - déclaration de priorité, 303 s.
  - désignation d'états, 300 s.
  - limite dans le temps, 300
- identité de l'opposant, 328
  V. aussi procédure d'opposition
- pouvoir d'appréciation de l'OEB, 198 s., 304 s.
- requête en c., 300, 303
- substitution de l'invention, 198 s.

Créations esthétiques
V. caractère technique d'une invention

D

Date de dépôt de la demande de brevet, 299 s., 301 s.
- report, 203 s., 299, 302 s.

Décisions des organes de l'OEB, 285 et seq.
- contradiction entre décisions orales et écrites, 290
- date, 288–290
  - décision écrite, 288
  - décision prononcée à l'audience, 288
  - entrée en vigueur des décisions, 288
  - signature, 286
  - vote individuel, 285
- droit d'obtenir une décision, 285
  - perte d'un droit au sens de la Règle 69, 285
- fin de la procédure interne de prise de décision, 288–290
  - clôture des débats, 288
  - courrier interne de l'OEB, 289
  - décision "in camera", 289
  - procédure orale, 288
  - procédure écrite, 288
  - section des formalités, 289
  - sécurité juridique, 289
  - signature, 286
- forme, 290–292
  - écrite, 290
  - orale, 290
  - texte des Articles 106 à 108, 290
- motifs, 290–292
  - information incomplète, 291
  - insuffisant, 291
  - manque de motifs, 291
  - motifs non valables, 291, 292
  - pouvoir d'appréciation, 291
  - requêtes subsidiaires, 291
- rectification d'erreurs, 292–293
  - absence de signature, 292–293
  - Règle 89, 292–293
- signature, 292

Déclaration de priorité, 303 s.
- contradiction manifeste, 304 s.
- omission d'une déclaration de priorité, 304 s.
- rectification, 303 s.

Degré de conviction de l'instance
V. appréciation des moyens de preuve, correction, modifications

Délais, 235–239
- calcul, 235
- délai de forclusion *V. confiance légitime*
- délai supplémentaire visé à l'Article 86(2), 235, 236
- interruption de la procédure, 237, 238
  - faillite, 238
  - incapacité du demandeur, 237
  - incapacité du mandataire, 238
  - suspension des délais, 238
- jour férié à l'un des lieux de dépôt, 235
- perturbation du trafic postal, 238, 239
- poursuite de la procédure, 236, 237
- taxes de désignation, 236

Demande de brevet
- internationale, 299, 302
  - désignation d'états, 302
- publication, 299
- retrait, 270 s.
  V. aussi pièces de la demande, procédure d'examen, renonciation

Demande divisionnaire, 184 s.
- délai pour le dépôt, 314, 315
- double brevet, 184, 313
- prohibition d'extension au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, 184 s.
- revendications modifiées lors de la procédure de recours *V. revendications*
  V. aussi procédure d'examen

Demandeur, 299, 303
- identité, 299, 303
  - correction, 299, 303
- intérêts, 300
  - désignation d'états, 300

Dépôt de micro-organismes
- matière biologique, 137 s.
- micro-organismes, 137, 138
- non-conformité du dépôt, 139
- numéro de d.
  - communication tardive, 139
- Traité de Budapest, 139

Déposant de micro-organismes
- identité, 138

Désignation d'états, 300 s.
- à toutes fins utiles, 301
- correction, 300 s.
- nouveaux états contractants, 301
- omission, 300
- protection de la confiance légitime
  V. confiance légitime
- retrait de la d., 300

Deuxième (autre) application non thérapeutique, 90 s.
- caractère fonctionnel technique, 92
- caractéristique technique essentielle, 91
- condition particulière, 91
- revendications, 91

Deuxième (autre) application thérapeutique, 87 s.
- acceptabilité d'une certaine formulation de revendications, 89
  - caractéristique technique ou exemple de l'utilisation, 89–90
  - utilisation prévue, 89
- protection de brevet, 87
- revendication d'utilisation, 87

Difficulté excessive
- en cas d'utilisation antérieure
  V. utilisation antérieure
- et exposé de l'invention
  V. exposé de l'invention
- possibilité d'executer des inventions biologiques, 136 s.

Directives pour l'examen, 294
- cas courants, 294
- vice substantiel de procédure, 294

Divulgations non opposables, 94 s.
- abus évident, 94–95
  - charge de la preuve, 95
  - intention de nuire, 94
  - négligence, 95
  - obligation de confidentialité, 95
- évenements survenus avant la date de priorité, 95–96
  - Convention de Paris, 95–96
  - "cumul" des délais, 95–96

Droit à la procédure orale
V. procédure orale, répartition des frais

Droit à un brevet européen, 215
- Article 12 Loi des brevets du Royaume-Uni, 215
- compétence des tribunaux nationaux, 215
- décision en force de chose jugée, 215
- demande en instance conformément à l'Article 61, 215

Droit d'être entendu
- Article 113(2), 234
  - clarification des requêtes, 234
  - revocation du brevet, 234
- moyens invoqués tardivement, 231
- notification visée par la Règle 58(4), 233, 234
- occasion de prendre position, 230, 231
- procédure d'examen, 230
  V. aussi procédure d'examen
- procédure d'opposition, 231
  V. aussi procédure d'opposition
- procédure orale, 231–234
  - droit à la procédure orale, 230
  - droit d'être entendu pendant la procédure orale, 231, 232
  - non-comparution, 232, 233, 234
- remboursement de la taxe de recours, 230, 234
- économie de la procédure
  V. bonne marche de la procédure

E

Employés d'une partie
- témoignage *V. administration de la preuve, appréciation des moyens de preuve*

Etat de la technique
V. activité inventive, nouveauté

Examen d'office
- en cas d'utilisation antérieure, 75 s.
- procédure de recours, 369 s.

Exceptions à la brevetabilité
- animaux, 44
- invention contraire à l'ordre public, 44 s.
- invention contraire aux bonnes moeurs, 45
- plantes, 46
- procédés microbiologiques, 48
- races animales, 45
- variétés végétales, 46

Exposé de l'invention, 129 s.
- caractéristiques fonctionnelles, 140 s.
- clarté des revendications et exposé de l'invention, 131, 142
- connaissances déterminantes de l'homme du métier, 129 s.
  - connaissances générales, 129
  - fascicules de brevet, 129
  - publications scientifiques, 130
  - recherche étendue, 129
- éléments déterminants de la demande, 129

- fondement des revendications et exposé de l'invention, 140 s.
- méthodes de mesuration, 142
- paramètres indéterminés, 140
- possibilité d'exécuter l'invention, 132, 143
  - difficulté excessive, 133 s.
  - exemples, 132
  - intégralité du domaine revendiqué, 132, 141 s.
  - inventions biologiques, 134 s.
  - modes de réalisation, 131 s., 140 s.
- preuve, 142
- renvois, 130, 132

F

Force de la chose jugée
- des décisions des chambres de recours, 388

H

Homme du métier
V. activité inventive, exposé de l'invention

I

Inspection publique, 296
V. aussi procédure d'examen

Interprétation des revendications
V. revendications

Interruption de la procédure
V. délais

Intervention, 360 s.
- action en justice, 360
- date de la déclaration d'intervention, 361 s.
- délais, 362
- nouveaux motifs d'opposition, 361
- procédure d'opposition, 322–323
- retrait du recours, 362
- taxe, 362

Inventions biologiques
- activité inventive *V. activité inventive*
- possibilité d'executer l'invention, 134 s.

Inventions de séléction, 80 s.
- partie d'un domaine, 80 s.
- principes, 80
- recoupement entre domaines, 80 s.
- séléction effectuée dans un certain but, 80–81

Inventions incluant des ordinateurs, 23 s.
- méthode mathématique, utilisation d'une m., 23, 25
- traitement de texte, 25 s.

L

Langage de programmation
V. nouveauté, procédure d'examen

Langues
- langue de la procédure
  - procédure de recours *V. procédure de recours*
  - procédure orale *V. procédure orale*
- langue officielle, 295
- privilège du choix, 295
- reduction du montant de la taxe, 295

M

Mandataires agréés, 281s., 407 s.
- admission des mandataires agréés, 281–282
- ancien membre de chambres de recours, 283
- assistant, 283
- code de conduite professionnelle, 409 s.
- conditions d'inscription, 408
- consentement du requérant, 283
- délégation de pouvoir, 282
- demandeur cité en premier lieu, 282
- déposition conformément à l'Article 117, 284
- droit à prendre la parole lors d'une procédure orale, 283
- examen européen de qualification, 407
- expert, 283
- mesures disciplinaires, 409
- personne non habilitée à exercer, 282, 284
- procédure devant la chambre disciplinaire, 409
- secret professionnel, 408
- stagiaire non habilité a exercer, 282
- vérification des décisions du jury d'examen, 407 s.

Méthode mathématique, utilisation d'une m.
V. inventions incluant des ordinateurs

Méthodes de traitement médical, 34 s.
- caractère médical, 35–37
- contraception, 37, 42–43
  - composition, 42–43
  - méthode, 37, 42–43
- éléments techniques et non techniques, 37
- formulation de la revendication, 40

- indication thérapeutique et non thérapeutique, 39–41
- méthode de diagnostic, 41–42
- méthode de traitement thérapeutique, 38 s.
- revendications au titre de l'Article 52(4), 37–38

Micro-organismes
- accessibilité au public, 70
- brevetabilité de m., 47 s.
- dépôt de m., 137.

Modifications, 175 s.
- ajout d'informations, 183 s.
  - relatives à l'effet de l'invention, 183 s.
  - relatives à l'état de la technique, 183
- contenu de la demande telle que déposée, 175 s.
  - demande internationale (PCT), 175
  - équivalents, 175
- erreur dans l'exposé de l'invention, 181 s.
  - formule structurelle erronée, 181 s.
  - résolution de contradictions, 182 s.
- extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée, 175 s.
  - déduction des modifications de la demande telle que déposée, 187 s.
  - divulgation dans les dessins, 179 s.
  - test de la nouveauté, 185
  - test du caractère essentiel, 186
- extension de la protection conférée, 190 s.
  - changement de catégorie, 191 s.
  - déplacement de caractéristique, 190 s.
  - généralisation d'une caractéristique, 190
- "extension à effet limitatif", 196
  - apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée, 177 s.
  - remplacement de la caractéristique ajoutée, 196
- limitation de la protection conférée, 177 s., 185, 196
- recevabilité de modifications et corrections, degré de conviction pour l'appréciation de la recevabilité, 201
  - correction selon la Règle 88, deuxième phrase, 201
  - extension au-delà du contenu de la de mande telle que déposée, 201
  - extension de la protection conférée, 280, 340
- résolution de contradictions, 182 s.
- revendications modifiées lors de la procédure de recours *V. revendications*

V. aussi procédure d'examen, procédure d'opposition, procédure de recours

Moyens de preuve
- affidavit, 276 s., 278
- audition des parties, 276
- déclaration sur l'honneur, 278
- déclaration sous serment, 276, 278
- document, 276
- témoignage, 277, 278

V. aussi accessibilité au public

Moyens invoqués tardivement, 253–265
- abus de procédure, 253, 254, 255, 257, 260
- arguments, 260
- documents cités dans le fascicule ou le rapport de recherche, 263, 264
- droit d'être entendu, 258, 259
- faits et documents, 260, 261
- nouveaux motifs d'opposition, 253, 255
- pertinence, 253, 254–258
- pouvoir discrétionnaire selon l'Article 114(2), 254, 255, 257
- preuves, 256, 257, 259, 261–263
- principe de la bonne foi, 257, 258
- principe de l'examen d'office, 255, 263
- procédure d'opposition, 255, 257
- procédure de recours, 256, 257
- renvoi, 264, 265
  - argumentation nouvelle lors de la procédure de recours, 265
  - décision sur le fond des chambres de recours, 264, 265
  - pertinence, 264
- répartition des frais, 265
- retardement de procédure, 253, 259
  - justification, 259
- revendications modifiées lors de la procédure de recours *V. revendications*
- utilisation antérieure accessible au public, 76, 257, 261, 262
  - abus de procédure, 257, 262
  - exposé incomplet des motifs, 262, 263

N

Nouveauté, 49 s.
- combinaisons dans un document antérieur, 63–65
  - caractéristiques dans revendications separées, 64
  - différents passages, 64–65
  - diverses possibilités de réalisation, 63
  - éléments, 63
  - exemples, 65
  - indications générales, 64
  - indications spécifiques, 64
  - modes de réalisation distincts, 63
- combinaisons de documents, 65
  - connaissances techniques générales, 65
  - documents de références, 65
  - référence explicite, 64, 65
- contenu de la divulgation, 51 s.

- composé chimique, 61
- connaissances générales disponibles, 60
- date pertinente, 59–61
- dessins, 57
- divergences, 54
- divulgation complète, 55 s.
- divulgation fortuite, 58
- divulgation implicite, 61
- document publié, 60
- documents visés à l'Article 54(3), 59–60
- enseignement clair, 52
- ensemble d'une antériorité, 52, 55
- erreurs dans un document, 62–63
- exemples, 57–58
- formulation, différence de, 58
- homme du métier, 52 s.
- langages de programmation, 52–53
- reproduction, 61–62
- séléction, 54, 62

- équivalents, 55
  - autocollision, 50, 55
  - concept de la nouveauté, 55
  - contenu global, 51, 55
- état de la technique, 49 s.
  - abrégés, 49
  - "autocollision", 50, 55
  - contenu global, 51, 55
  - délai de priorité, 49, 213
  - demande internationale, 50–51
  - droits antérieurs européens, 50
  - droits nationaux antérieurs, 51
  - revendication antérieure, 51
- état de la technique antérieur, 49

O

Office désigné
- désignation d'états, 302 s.

Opposition
V. procédure d'oppositon

Ordinateur
V. inventions incluant des ordinateurs

P

Partialité, 286–288
- attitude partiale, 287
- emploi précédent, 287, 288
- erreurs manifestes de jugement, 287
- intérêt personnel, 288
- membres des chambres de recours, 287
- organes de première instance, 286
- principe général de droit, 287
- procès-verbal de la procédure oral, 288

PCT (Patent Cooperation Treaty), 411 s.
- compétence des chambres de recours, 411–412
  - examen de réserves, 411
  - pendant la phase internationale, 411
  - pendant la phase nationale, 411
- directives concernant la recherche, 413
- procédure de réserve devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA, 419 s.
  - indication des motifs, 421
  - motivation de la réserve, 420
  - motivation de l'invitation, 419
  - nouveaux moyens de preuve et nouveaux motifs, 420
  - obligation de motivation, 419
  - principe de la bonne foi, 419
  - procédure orale officielle, 420
  - réexamen des réserves, 421
- procédure de réserve devant l'OEB agissant en qualité d'ISA, 413 s.
  - clarté, 415
  - concision, 415
  - effet dévolutif, 417–418
  - effet suspensif, 417–418
  - état de la technique le plus proche, 415
  - finalité et structure de la nouvelle Règle 40.2e PCT, 417
  - indication des raisons, 413
  - motivation de la réserve, 416
  - motivation de l'invitation, 413
  - modification des revendications, 417
  - non observation du délai de la présentation de la réserve, 418
  - nouveaux motifs, 416–417
  - réexamen des réserves par des instance de réexamen, 416
  - réexamen des réserves par une chambre, 416–418
  - voies de recours, 418
- OEB en tant qu'office désigné ou office élu, 421
  - non observation du délai, 421
  - restitutio in integrum, 421

Perturbation du trafic postal
V. délais

Pièces de la demande, 299 s.
- télécopie, 299

Possibilité d'exécuter l'invention
- en cas d'utilisation antérieure *V. utilisation antérieure*
- exposé de l'invention et *V. exposé de l'invention*
- inventions biologiques *V. inventions biologiques*

Poursuite de la procédure
V. délais

Pouvoir d'appréciation
- correction, 198 s.,304 s.
- moyens invoqués tardivement, 254, 255, 257
- principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation, 293
  - cas par cas, 293
  - facteurs pertinents, 293
  - instance de premier degré, 294
  - limites appropriées, 294
  - motifs, 293
- procédure d'examen, 308
- procédure d'opposition, 345
- procédure de recours, 365 s.
- revendications modifiées lors de la procédure de recours, 393
- réexamen par une chambre de recours, 294, 369

Première application thérapeutique, 84 s.
- concept de nouveauté particulier, 84–85
- préparation revendiquée sous forme juxtaposée, 86–87
  - "kits-of-parts", 86–87
  - nouvel effet commun, 86
- protection liée à son utilisation médicale, 85
- revendication de substance proposée à une fin spécifique, 86–87
  - portée, 85–86
  - pratique générale de l'OEB, 86
  - version étendue des revendications, 85

Présentation d'informations
V. caractère technique d'une invention

Preuve
- de l'obligation de confidentialité, 75
- de l'utilisation antérieure, 74 s.

Principe de la libre disposition de l'instance
V. procédure de recours

Priorité, droit de, 203 s.
- demande antérieure, 203 s.
  - dépôt d'un dessin ou modèle industriel, 203
  - report de la date de dépôt de la demande antérieure, 203 s.
- divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention, 207 s.
- identité de l'invention, 205 s.
  - caractéristiques essentielles, 205
  - divulgation dans la demande antérieure, 205 s.
  - domaine de tolérance, 206
  - indication de valeurs limites, 206
  - limitation de l'étendue de la protection, 208 s.
- première demande dans un pays de l'Union, 211 s.
- priorités multiples, 213 s.
  - revendication couvrant deux alternatives d'une invention, 214
- priorité partielle, 213 s.
- publication pendant le délai de priorité, 49, 213

Procédés biologiques
- animaux, 46
- brevetabilité, 44, 47
- plantes, 47
- procédés microbiologiques, comparaison, 46

Procédés microbiologiques
- procédés biologiques, comparaison, 46

Procédure d'examen
- accord sur le texte, 310
- composition de la division d'examen, 317
- demande divisionnaire, 313–316
  - admissibilité de la reprise de revendications supprimées, 315
  - approbation du texte, 315
  - date limite de dépôt, 314
  - double protection, 313
  - inspection publique, 315
- droit d'être entendu, 308, 310
- erreur dans le Bulletin des brevets, 317
- langage de programmation, 309
- motivation suffisante, 307, 310
- notification selon la Règle 51(4), 311
- nouvelle invitation à prendre position, 308 s.
- pouvoir d'appréciation, 310 s., 312
- protection de la confiance légitime, 307
- rejet de la demande toute entière, 316 s.
- remboursement de la taxe de recours, 309, 316
- réponse à une notification, 310
- requête en examen, 307
- requête en modification formulée après la notification selon la Règle 51(4), 311 s.
- requête en modification formulée après la notification selon la Règle 51(6), 312 s.
- réserves au titre de l'Article 167(2), 312
- retrait de la demande, 316
- système métrique ou unités SI, 317

Procédure d'opposition, 318 s.
- accélération de la procédure, 322
  - principes fondamentaux du droit procédural, 322
- action en contrefaçon, 322

- clôture de la procédure, 325
- conditions de forme, 327
  - calcul du délai, 327
  - erreur, 327
  - irrégularités, 327
  - traduction, 327
- confiance légitime *V. confiance légitime*
- décision de la division d'opposition, 343 s.
  - pouvoir d'appréciation, 345
  - révocation par voie de décision, 343–344
  - révocation sur demande du propriétaire, 344–345
  - pratique de l'OBE, 344–345
- décisions intermédiaires, 345, 346
  - appréciation libre, 345
  - maintien du brevet européen, 345–346
  - pratique de l'OBE, 346
- droit d'être entendu, 320–322
  - mesure mise en cause, 321–322
  - nouvelle notification, 321–322
  - observations, 320–322
  - occasion de prendre position, 320–321
  - principe de l'égalité des droits, 320
- droit de faire opposition, 329
  - intérêt, 329
  - mandataire agréé, 329
  - titulaire du brevet, 329
- extinction du brevet européen, 324–325
  - vis-à-vis des offices nationaux des brevets, 325
- identification de l'opposant, 328–329
  - déclaration sous serment, 329
  - présomption, 329
  - preuves concluantes, 329
  - rectification, 328
- intervention *V. intervention*
- justifications à fournir, 329 s.
  - appréciation, 332 s.
  - date pertinente, 330
  - droits nationaux antérieurs, 333
  - interprétation, 331
  - nature, 330
  - utilisation antérieure connue du public, 333–334
    V. aussi utilisation antérieure
- mesure dans laquelle le brevet est mis en cause, 335–337
  - compétence de l'OBE, 336
  - interprétation, 336
- modifications, 339 s.
  - abus, 340
  - admissibilité, 339 s.
  - droit nationaux antérieurs, 339
  - examen, 341
  - incohérence, 340
  - interprétation, 340
  - manque de clarté, 340–341
  - nouvelle Règle 57bis, 339
- motifs sur lesquels l'opposition se fonde, 337–338
  - examen des motifs, 337
  - nouveaux faits et justifications, 338–339
  - nouveaux motifs, 337
- nature juridique, 318–320
- observations présentées par les parties, 341–342
  - recevabilité, 341–342
- poursuite de la procédure d'opposition, 324
- recevabilité de l'opposition, 326 s.
  - examen d'office, 326
- rejet de l'opposition, 326
- renonciation au brevet européen, 324–325
- retrait de l'opposition, 324
  - au cours de la procédure d'opposition, 324
  - au cours de la procédure de recours, 324
- révocation, requête en, 325
- titulaire du brevet comme opposant, 319–320, 328
- transfert de l'opposition, 322–323
  - activité économique, 323
  - héritiers, 323
  - successeur universel, 323
- unité de l'invention, 343

Procédure de recours

- caractère accusatoire, 358
- caractère juridique, 358
- clôture de la procédure, 371 s.
  - brevet éteint dans tous les états désignés, 374
  - requête en revocation du brevet, 373
  - retrait de la demande de brevet, 374
  - retrait de l'opposition, 372
  - retrait du recours, 371
- clôture du processus décisionnel, 385
  - clôture du débat sur le fond, 385
  - décision rendue sur la base du dossier, 385
  - procédure après le prononcé de la décision, 386
- compétence de la chambre, 358 s., 376
- droits des parties, 363 s.
- droits procéduraux des parties, 360 s.
- effet contraignant des décisions des chambres de recours, 387
  - pour la première instance, 387
  - pour une autre chambre de recours, 387 s.
- effet suspensif du recours, 359
- égalité de traitement, 363
- étendue de l'examen, 365 s.
  - examen des faits, 369 s.
  - procédure ex parte, 368 s.
  - procédure inter partes, 365 s.
  - révision des décisions rendues dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, 294, 369

- exclusion d'une partie, 360
- force de chose jugée des décisions des chambres de recours, 388
- intervention, 360 s.
  V. aussi intervention
- langue de la procédure, 359
- moyens invoqués tardivement
  V. moyens invoqués tardivement
- ne ultra petita, 358
- nouveaux motifs d'opposition, 365 s.
- objet du recours, 358
- poursuite de la procédure, 363
- principes applicables, 358 s.
- principe de la libre disposition de l'instance, 358, 363, 364
- ratio decidendi, 388
- recevabilité du recours, 374
  - chambre de recours compétente, 376
  - décision susceptible de recours, 374
  - délai du recours, 380, 382
  - forme du recours, 380 s.
  - grief, 377
  - mémoire exposant les motifs du recours, 382 s.
  - personnes admises à former un recours - aspects formels, 376
- reformatio in peius, 364
- remboursement de la taxe de recours
  V. remboursement de la taxe de recours
- renvoi à la première instance, 386 s., 388 s.
  - effets juridiques, 387, 388 s.
- requêtes, 358
- res iudicata, 388
- révision préjudicielle, 390
- transmission de la qualité de partie, 380

Procédure disciplinaire
V. mandataires agréés

Procédure orale, 221–229
- arguments nouveaux, 222
- date d'une procédure orale, 227
- délai de citation raccourci, 228
- déroulement, 227–229
- droit à une procédure orale, 221, 222
- droit d'être entendu, 226
  V. aussi droit d'être entendu
- entrevue avec l'examinateur, 222, 223
- frais d'interprétation, 229
- langue de la procédure, 229
- non-comparution, 226, 227
- notification conformément à l'Article 11(2) RPCR, 228
- nouvelle procédure orale, 224, 225
- préparation de la procédure orale, 228
- rédaction du procès-verbal, 229
- remboursement de la taxe de recours, 226
- renvoi, 226
- répartition des frais, 222, 227
- requête, 223–226
  - formulation de la requête, 223
  - requête à titre subsidiaire, 225
  - retrait de la requête, 224
- séction de dépôt, 222

Protection de la confiance légitime
- désignation d'états, 300
  V. aussi confiance légitime; procédure d'examen

Public
- définition du terme en cas d'accessibilité, 66 s.
- intérêts, 300 s.
  - considération en cas de désignation d'états, 300
- personnel d'une entreprise, 67

Publication
- demande de brevet, 300

R

Races animales
- brevetabilité, 45
- interprétation, 46
- souris transgénique, 44, 47, 135

Recevabilité de l'opposition, 326 s.
- justifications, 329 s.
  - utilisation antérieure, 333 s.

Rectification selon la Règle 88
V. correction

Registre européen des brevets, 296–297
- habilitation du titulaire, 297
- inscription de licence, 296
- transfert, 296, 297

Remboursement de la taxe de recours
- équité, 401, 402
- irrecevabilité du recours, 401
- procédure d'examen
  V. procédure d'examen
- recours admissible, 401
- requête, 401
- retrait du recours, 401
- révision préjudicielle, 402, 406, 407
- vice substantiel de procédure, 402–406
  - droit d'être entendu, 403
    V. aussi droit d'être entendu
  - erreur d'appréciation commise en première instance, 404, 405
  - motivation insuffisante d'une décision, 404

- procédure orale, 403
  V. aussi procédure orale
  - rejet de la requête tendant à recourir à la procédure orale, 403
- violation de l'Article 113(2), 404

Renonciation
- à certains objets de la demande ou du brevet, 271 s.
- à tout le brevet, 270
- interprétation. 272
- reprise de revendications abandonnées, 273, 274
- révocation d'une déclaration de renonciation, 272

Renvoi
- modification se basant sur un renvoi, 180
  V. aussi exposé de l'invention

Renvoi à la première instance
- moyens invoqués tardivement *V. moyens invoqués tardivement, procédure de recours*
- revendications modifiées lors de la procédure de recours *V. revendications*

Renvoi de la procédure orale
V. procédure orale

Répartition des frais
- équité, 347 s.
  - abus de procédure, 354
  - adjournement de la procédure orale, 351
  - moyens invoqués tardivement avec justification, 350
  - moyens invoqués tardivement sans justification, 348 s.
  - moyens invoqués tardivement sans justification, sans préjudice, 350 s.
  - droit à la procédure orale, 354 s.
  - non–comparution d'une partie à la procédure orale, 352 s.
  - recours abusif à une procédure orale, 354 s.
  - requête en procédure orale rétirée, 351
  - retrait du recours ou de l'opposition, 352
- exigences procédurales, 356
- mesure d'instruction, 347
- nature des frais à répartir, 356
  V. aussi moyens invoqués tardivement, procédure orale

Reproductibilité de l'invention
V. possibilité d'executer l'invention

Réserves au titre de l'Article 167(2)
V. procédure d'examen

Restitutio in integrum, 239 s.
- cessation de l'empêchement, 244–245
  - agence pour le paiement des taxes annuelles, 245
  - élément de fait, 244
  - notification visée à la Règle 69(1), 244
  - personne en charge, 244
- confiance légitime *V. confiance légitime*
- délai d'un an prévu à l'Article 122(2), 243
  - nature, 243
  - sécurité juridique, 243
- interruption, 252
  - d'office, 252
  - délais de préclusion de l'Article 122(2), 252
  - faillite, 252
  - interruption générale, 252
- opposant, 239 s.
  - délai supplémentaire prévu à la Règle 85bis, 243
  - délais exclus de la restitutio, 241 s.
  - délais du recours, 239
  - délais prévus par le PCT, 242
  - exclusion de délais par le PCT, 241–243
  - incapacité d'observer un délai, 240–241
  - poursuite de la procédure, 241
  - principe de l'égalité, 240
  - procédures encore en instance, 243
- requête en restitutio, 239 s.
  - commencement de preuve, 244
  - complétion après l'expiration du délai, 244
  - délai de deux mois fixé à l'Article 122(2), 244
  - irrégularités, 246
  - principe de la bonne foi, 246
- vigilance nécessaire, 246 s.
  - assistant technicien, 251
  - auxiliaires, 250, 251
  - conseils en brevet américains, 249, 250
  - demandeur, 246 s.
  - demandeur individuel, 247
  - difficultés financières, 248
  - erreur de droit, 249
  - grande société, 247
  - interprétation erronée, 249
  - mandataire agrée, 246 s.
  - méprise, 248
  - messageries privées, 251
  - personnes sans une formation complète d'assistant, 251
  - preuve, 247
  - principe de proportionnalité, 248
  - service relativement petit, 247
  - surveillance raisonnable, 250
  - système de remplacement des employés, 247

- système de surveillance des délais efficace, 249

Retrait de la demande, 270
- interprétation, 270
- procédure d'examen *V. procédure d'examen*

Retrait de l'opposition
- continuation de la procédure d'opposition *V. procédure d'opposition*
- lors de la procédure de recours *V. procédure de recours*

Retrait du recours
V. procédure de recours

Revendications, 144 s.
- caractéristiques définies en termes vagues, 152
- caractéristiques définies par leur fonction, 150
- catégories, 144, 148
- clarté, 144
- concision, 153
- disclaimers, 148 s.
- interprétation des revendications, 155
  - en cas de modifications *V. modifications*
- rédaction des revendications, 157
- revendications de produit caractérisés par leur procédé d'obtention, 158
- revendications larges, 147, 150
- revendications modifiées lors de la procédure de recours, 392–400
  - abus de procédure, 395, 396
  - citation d'une nouvelle antériorité, 400
  - demande divisionnaire, 399
  - modifications clairement admissibles, 394, 395
  - modifications ni opportunes, ni nécessaires, 393, 394
  - pouvoir d'appréciation, 393
  - raison valable, 396
  - renvoi à la première instance, 399 s.
  - rétablissement de l'ancien texte des revendications, 394, 395
  - retardement de la procédure, 397, 398, 399
  - revendications soumises lors de la procédure orale, 395, 396, 397
- revendications se fondant sur la description, 153
- taxes
  - non-paiement des taxes de recherche, 275
  - non-paiement des taxes de revendication, 161, 275

Révision préjudicielle
V. procédure de recours, remboursement de la taxe de recours

Revocation du brevet
- droit d'être entendu, 234
  V. aussi procédure d'opposition, renonciation

S

Saisine de la Grande Chambre de recours, 390 s.

Section de dépôt, 303
- compétence, 303
- procédure orale *V. procédure orale*

Sécurité juridique
- désignation d'états, 300

Services fournis par l'OEB de sa propre initiative
V. confiance légitime

Signification au mandataire, 298

Suspension de la procédure, 297

Système métrique ou unités SI
V. procédure d'examen

T

Taxe de recours
V. remboursement de la taxe de recours

Taxes
- accord administratif entre l'OEB et l'OAB, 266
- date à laquelle le paiement est réputé effectué, 266
- intervention *V. intervention*
- montant effectivement porté au crédit, 266
- paiement de la taxe, 267
- parties minimes non encore payées, 266, 267
- réduction du montant de la taxe, 295
  V. aussi langues

Taxes annuelles, 245

Taxes de désignation, 236, 301

Taxes de recherche, 172, 275

Taxes de revendication, 161, 275

Traitement de textes
V. caractère technique d'une invention

U

Unité de l'invention, 163 s.
- conditions, 167 s.
  - activité inventive, 168
  - approche problème–solution, 168
  - nouveauté, 168
  - unité a posteriori, 167, 168
- harmonisation, 163
- pluralité d'inventions, 171–172
  - demande divisionnaire, 171
  - nouvelle taxe de recherche, 172
- produits intermédiaires, 166
- revendications, 166 s.
- revendications dépendantes, 166
- revendications indépendantes, 163
  - différentes catégories, 163
  - même catégorie, 163

Utilisation antérieure
- allégation tardive, 76
  V. aussi moyens invoqués tardivement
- examen d'office, 75 s.
- justification, 74, 333 s.
- possibilité d'exécuter l'invention, 71 s.
  - difficulté excessive, 73
- preuve, 74 s.
- types
  - analyse, 71, 72
  - commande, 68
  - contrat de sous–traitance, 68
  - essais, 69
  - foire, 71
  - installation, 66, 67, 69, 71
  - livraison, 69, 71
  - offre, 67
  - pourparlers de vente, 67
  - présentation, 68
  - produit chimique, 71
  - vente, 66

V

Variétés végétales
- Convention de l'UPOV, 46
- définition, 46

Venire contra factum proprium
V. confiance légitime

Vice substantiel de procédure
- remboursement de la taxe de recours
  V. remboursement de la taxe de recours

Office européen des brevets
(OEB)
✉ D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-0
Télex: 523 656 epmu d
Fax: (+49-89) 2399-4465

Département de La Haye
Patentlaan 2
Postbus 5818
✉ NL-2280 HV Rijswijk
☎ (+31-70) 340-2040
Télex: 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Agence de Berlin
✉ D-10958 Berlin
☎ (+49-30) 25901-0
Fax: (+49-30) 25901-840

Agence de Vienne
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
✉ A-1072 Wien
☎ (+43-1) 52126-0
Télex: 136 337 inpa a
Fax: (+43-1) 52126-5491